발 간 등 록 번 호
11-1430097-000015-10

ISSN : 2093-5196

(2015. 1월 ~ 2015. 12월)

특허법원
대 법 원

상표판결문요지집 XVII

2017. 1.



특허심판원

발 간 등 록 번 호
11-1430097-000015-10

ISSN : 2093-5196

(2015. 1월 ~ 2015. 12월)

특허법원
대 법 원

상표판결문요지집 XVII

2017. 1.

특허심판원

발 간 사

특허심판원은 심판업무의 전문성·공정성·신속성 제고를 위해 지속적인 노력을 해오고 있습니다. 특허법원 및 대법원 등 상급심의 판례를 분석·요약·정리한 책자를 발간함으로써, 이를 심사·심판 및 소송업무에 활용하도록 함은 물론 법원의 판례동향 및 심판제도 등을 조사·연구하는데 도움이 되도록 하기 위함입니다.

그 동안 특허심판원은 2000년부터 매년 '상표판결문요지집'을 발간하여 총 16차례에 걸쳐 발간한 바 있으며, 이번에 발간하는 '제17차 상표판결문요지집'은 특허법원 및 대법원에서 판결된 2015년 1월부터 12월까지 한 해 동안의 상표 판결문을 조문별, 주제별로 요약·정리한 것입니다.

본 책자를 이용하는 분들의 편의를 위해 목차 부분에 사건번호, 출원·등록번호, 양 표장의 구성 대비, 법조문 해당여부를 일목 요연하게 정리하였고, 본문에서는 각 사건마다 핵심 쟁점의 요지를 추가하여 편집하였습니다.

이 책자가 심사관, 심판관은 물론 산업재산권 분야에 종사하는 여러분들에게 널리 활용이 되고 도움이 되기를 기대합니다.

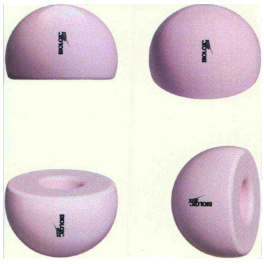
2017년 1월

특허심판원장 김 연 호

목 차

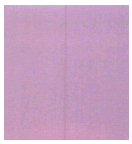
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 본원상표 (서비스표)	지정상품·서비스업 인용상표(서비스표), 확인표장	법 조 문 판결내용	면
제6조 제1항 제3호 가. 성질표시에 해당한다				
2013원7295 2014허5435 2015후369 40-2012-58887	헐러증후군 치료제, 효소결핍치료용 약제, 신진대사장애 치료용 약제 등	헐러라제	§6-①-3에 해당한다.	3
2013원7296 2014허5442 2015후376 40-2012-58889	헐러증후군 치료제, 효소결핍치료용 약제, 신진대사장애 치료용 약제 등	Hurlerase	§6-①-3에 해당한다.	7
2013원3453 2014허5190 2014후2801 국제상표등록출원 제1109213호	Implants for osteosynthesis, orthoses, endoprostheses and organ substitutions 등		§6-①-3에 해당한다.	11
2013원5748 2014허4876 2015후789 40-2012-2041	가정용 전기식 튀김기	airfryer	§6-①-3, 7에 해당한다.	14
2013원8722 2014허8656 41-2012-17648	사업목적의 특별행사 준비 및 진행업, 강좌 진행업, 세미나 진행업 등	International Culinary Center	§6-①-3 및 §7-①-11에 해당한다.	27

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원86 2014허8939 45-2011-2126	광역 통신망 라우터, 내려받기 가능한 디지털 영상물, 컴퓨터와 통신망을 이용한 영화 및 멀티미디어파일 전송업 등		§6-①-3, 7에 해당한다.	31
2014원2916 2015허826 2015후1003 국제상표등록출원 제1141023호	Hotel loyalty program benefits frequent guests (단골고객의 이익을 위한 호텔의 로열티 프로그램업)	CROSSOVER REWARDS	§6-①-3에 해당한다.	38
2014원178 2015허3771 40-2010-51126	비타민제제를 함유하는 액체형태의 의료용 식이요법제, 의료용 식이요법 액상물 등	5 HOUR ENERGY	§6-①-3에 해당한다.	40
2013원3455 2015허3511 국제상표등록출원 제1109077호	Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions 등		§6-①-3에 해당한다.	43

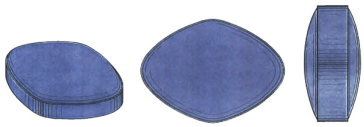
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
나. 성질표시에 해당하지 않는다				
2013원2714 2014허6889 2015원(취판)5 40-2010-58644	과자용 향미료, 가정용 정전기방지제, 세탁용 표백제, 라벤더향수, 메이크업 화장품 등		§6-①-3에 해당하지 않는다.	46
2013원4945 2014허2344 2014후2306 2015원(취판)13 국제상표등록출원 제1113627호	Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions 등		§6-①-3에 해당하지 않는다.	52
2013원7011 2014허7493 2015후741 2015원(취판)21 40-2012-6785	고체표면재료/ 복합재료/ 보철물 및 이형제의 제조공정에 사용기반이 되는 폴리비닐 알코올계 필름	MONOFILM	§6-①-3, 7에 해당하지 않는다.	61
2014원3479 2015허1614 2015후1911 2016원(취판)5 41-2013-5929	직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업	알바천국	§6-①-3에 해당하지 않는다.	65

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 본원상표 (서비스표)	지정상품·서비스업 인용상표(서비스표), 확인표장	법 조 문 판결내용	면
2014원3028 2015허1652 2015원(취판)30 국제상표등록출원 제1142844호	bags, briefcases, Clothing, footwear, Consultancy with regard to advertising 등 AT HOME OUTDOORS		§6-①-3, 7에 해당하지 않는다.	70
2013당2157 2014허7691 상표/서비스표등록 제0037548호	화장품, 애완동물용 화장품, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필, 눈썹용 화장품, 라벤더향수 등 reskin		§6-①-3호 및 §7-①-11호에 해당하지 않는다.	73
2012당182 2012허7390 2013후372 2015허(환송)1409 서비스표등록 제0045199호	안경마케팅서비스업, 안경상품전시업, 안경쇼윈도우장식업 눈 사 랑		§6-①-3호, 7호 §7-①-11호에도 해당하지 않는다.	76
2013당1971 2014허7837 상표등록 제0980745호	세정용 오일, 세정제 함유 걸레, 세정제{제조공정용/의료용은 제외}, 세제 등 레인제로 RAINZERO		§6-①-3에 해당하지 않는다.	79
2014당2806 2015허2068 2015후1744 서비스표등록 제0236859호	간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 금연치료업, 기치료업, 내과업 등 VIVIDEYE		§6-①-3 및 7호 §7-①-11에 해당하지 않는다.	84
2014당2807 2015허2051 2015후1751 서비스표등록 제0236904호	간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 금연치료업, 기치료업, 내과업 등 비비드아이		§6-①-3 및 7호 §7-①-11에 해당하지 않는다.	87

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장	법 조 문 판결내용	면
2015당317 2015허4712 상표등록 제1065483호	각질제거용 크림, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 미용크림, 바디로션 등 9complex		§6-①-3 및 제7호에 해당하지 않는다.	91
2015당319 2015허4729 상표등록 제1065484호	각질제거용 크림, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 미용크림, 바디로션 등 Guerisson 9complex		§6-①-3 및 제7호에 해당하지 않는다.	94
제6조 제1항 제4호 가. 지리적 표시에 해당한다.				
2014당63 2014허6285 2015후413 상표등록 제0222172호	신문, 서적, 잡지, 연감, 시각표, 캘린더, 팜플렛, 카탈로그 등 		구상표법 §8-①-4 지리적표시에 해당한다.	101
나. 지리적 표시에 해당하지 아니한다.				
2013원4612 2014허2092 2014후2283 2015원(취판)4 40-2011-72314	농산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외), 갑상선 및 부갑상선 호르몬제, 면역조절제, 약제 등 서 울 대 학 교		§6-①-4, 7에 해당하지 않는다.	106

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 본원상표 (서비스표)	지정상품·서비스업 인용상표(서비스표), 확인표장	법 조 문 판결내용	면
2013원7450 2015허642 41-2012-19247	대학교육업, 교수업, 교육업 즉 대학 및 대학원 교육강좌 제공업, 교육업 즉 대학 및 대학원 강좌와 관련된 교육자료 등 AMERICAN UNIVERSITY		§6-①-4, 7에 해당하지 않는다.	110
2015당173 2015허5425 서비스표등록 제0011073호	호텔업, 관광숙박업, 뷔페식당업, 한식점경영업 등 HOTEL RIVIERA 호 텔 리 베 라		§6-①-4 지리적표시에 해당하지 않는다.	116
제6조 제1항 제6호 간단하고 흔한 표장에 해당한다.				
2013원5433 2014허7196 국제상표등록출원 제1121950호	colorants, mordants, common metals and their alloys, motors and engines 등 SIGMA		§6-①-6에 해당한다.	121
2013원3454 2014허5206 2014후2818 국제상표등록출원 제1109076호	Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions 등 		§6-①-6, 7에 해당한다.	123
2014원1431 2015허2228 45-2013-100	카메라, DVD 플레이어, DVD 레코더, 귀금속, 의류, 이불, 전기식 헤어컬기 등 GU		§6-①-6에 해당한다.	126

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
제6조 제1항 제7호 가. 기타 식별력이 없다.				
2013원6824 2014허8274 45-2012-3388	의료용 레이저, 안과용 수술기기 및 그 부품, 안과용 진단기기 및 그 부품, 안과용 렌즈 등		§6-①-7에 해당한다.	133
2013원6825 2014허8281 45-2012-3389	의료용 레이저, 안과용 수술기기 및 그 부품, 안과용 진단기기 및 그 부품, 안과용 렌즈 등		§6-①-7에 해당한다.	136
2013원4371 2015허17 국제상표등록출원 제1118176호	Retail store services in the field of chocolates and other confections(초콜릿 기타 과자 분야 소매점업)	ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY	§6-①-7에 해당한다.	140
2013원8733 2015허1997 41-2012-34463	극장운영업, 영화상영업, 연예정보제공업, 영화배급업, 영화정보제공업 등	SCREENX	§6-①-7에 해당한다.	144

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
나. 기타 식별력이 있다.				
2014원3444 2015허2365 2016원(취판)1 40-2013-27251	신발, 스포츠의류, 한복, 모자, 팬티, 스카프 등	anybody INNERWEAR	§6-①-7에 해당하지 않는다.	148
제6조 제2항 사용에 의한 식별력을 취득한 표장이라고 볼 수 있다.				
2014원4842 2015허2914 41-2013-46136	대부업	단박대출	§6-①-3, 7에 해당하나, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야한다.	155
2013당2588 2014허7387 2015당(취판)136 상표등록 제0608773호	심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제		§6-①-3에 해당하나, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야하고, §7-①-13에 해당하지 않는다.	162
제7조 제1항 제2호 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다.				
2014원6368 2015허6688 41-2013-45036	법률자문업, 법률정보제공업, 법률상담업 등	이순신	§7-①2에 해당한다.	177

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
제7조 제1항 제7호 (제8조 제1항) 가. 양 상표는 유사하다.				
2013원4050 2014허9000 2015후796 41-2011-40877	이비인후과업, 병원업 등	이비인후과업	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	185
				
2013원4051 2014허9024 41-2011-40878	병원업	이비인후과업	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	189
				
2013원5278 2014허8328 40-2012-27119	스노보드, 스노우 슈즈, 스노우보드용 바인딩 등	야구용 보호헬멧, 야구공, 야구글러브 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	193
	Skyline Luge			

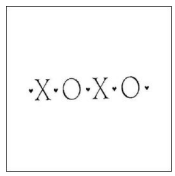
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013원8714 2015허949 41-2012-38749	골프시설제공업, 골프클럽서비스업 등	프로럭비흥행업, 프로스케이팅흥행업 등	§7-①-7 표장 및 일부 지정서비스업이 유사	197
	TIGER COUNTRY CLUB	타이거스 (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2)  (선등록서비스표 3)		
2014원780 2014허8816 2015후826 41-2013-7922	가구도매업, 가구소매업, 전기돌침대도매업 등	가구판매대행업 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	202
	낙타표장수	장수헬스케어 (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2) JS장수 (선등록서비스표 3) 장수 JS (선등록서비스표 4) 장수매트 (선등록서비스표 5)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013원6485 2014허8779 2015후802 40-2012-45626	바디로션, 스킨로션, 아이크림, 화장수 등	메이크업 화장품, 목욕용 화장품, 바디로션 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	206
		ANNIVERSARY (선등록상표 1) ANNIVERSARY (선등록상표 2)  (선등록상표 3)		
2013원8223 2014허9239 2015후819 40-2012-70485	팬츠, 양복바지, 청바지, 셔츠, 티셔츠, 스커트 등	휴대용화장품케이스, 핸드백, 가방류판매대행업 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	209
	ICECREAM	i Scream		
2014원1001 2014허9284 40-2012-5596	홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 동아, 표고	§7-①-7 표장의 요부가 동일하고, 지정상품도 유사	212
	홍력원 모닝	홍 력		
2014원1005 2014허9291 40-2012-5597	홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 동아, 표고	§7-①-7 표장의 요부가 동일하고, 지정상품도 유사	215
	홍력원 나이트	홍 력		
2013원8576 2015허1003 40-2012-73625	가죽신, 단화, 부츠, 샌들, 슬리퍼, 신발 등	가죽신, 단화, 부츠, 샌들, 슬리퍼, 신발 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	217
				

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원213 2015허246 40-2013-7127	머니벨트(의류), 신발, 의류, 스포츠의류, 아동복 등	가죽신, 골프화, 농구화, 단화, 운동화, 신발 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	222
	 (일반상표) 40-2013-7127	 (선등록상표 1, 색체상표) SHUE (선등록상표 2) SSU (선등록상표·서비스표)		
2013원4951 2014허7134 40-2012-72554	컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰용 컴퓨터응용소프트웨어 등	컴퓨터소프트웨어 디자인업, 컴퓨터소프트웨어 등	§8-① 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	224
	RAON SECURE	 (선등록서비스표) RAON (선출원상표·서비스표1) 라온 (선출원상표·서비스표2)		
2014원491 2014허8106 2015후1041 40-2012-77863	거울, 식탁, 옷걸이, 옷장, 의자, 진열장, 책상 등	귀금속제 보석상자, 보석상자 등	§8-① 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	227
	PINOCCHIO	PINOCCHIO		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원3370 2015허963 41-2013-4076	인터넷 종합 쇼핑몰업, 과자류 판매대행업 등	의류소매업, 완구소매업, 문구류소매업 등	§8-① 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	230
	Babypang	베이비팜 babypalm		
2014원3371 2015허987 41-2013-4078	인터넷 종합 쇼핑몰업, 과자류 판매대행업 등	의류소매업, 완구소매업, 문구류소매업 등	§8-① 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	233
	베이비팡	베이비팜 babypalm		
2014원2079 2015허390 40-2013-12092	포토(광)센서, 압력센서, 온도센서, 습도센서 등	통신장치 및 기구 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	236
	템코라인	TEMCO		
2014원2080 2015허406 40-2013-12094	포토(광)센서, 압력센서, 온도센서, 습도센서 등	통신장치 및 기구 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	238
	TEMCOLINE	TEMCO		
2014원3439 2015허1591 40-2013-11120	안과용 수술기계기구, 외과용 칼 등	담관용 내시경장치	§8-① 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	241
	FUSION	FUSION		

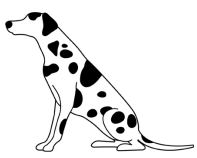
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013원7544 2015허1027 40-2012-33433	유화제, 식품제조용 화학제 등	중합제 제조/가공용 화학첨가제, 유화제 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	244
	MASEMUL	MAXEMUL		
2014원1005 2014허9291 40-2012-5597	홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 동아, 표고	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	247
	홍력원 나이트	홍 력		
2014원2179 2014허9277 40-2012-32232	홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 동아, 표고	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	250
	한삼인 홍력단 에프	홍 력		
2014원43 2015허1874 2015후1348 2016허(환송)5736 40-2012-54335	가방, 신발, 신사복 등	서류가방, 부츠, 신사복 등	§7-①-7 표장이 유사	254
				
2014원1091 2015허2358 40-2013-21312	화장품, 립스틱	립스틱, 리퀴드루즈 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	256
	ETOILES DE FRANCE	ETOILE		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013원5887 2014허9185 45-2012-2750	차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터칩 등	컴퓨터프로그램, 게임소프트웨어, 연구개발대행업 등	§7-①-7, §8-① 표장 및 지정상품/ 서비스업이 동일·유사	259
	QUALCOMM HALO	HALO WARS (선등록상표 1)  (선등록상표 2) HALO (선등록상표 3) HALO REACH (선등록상표 4) HALO (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2) HALO WAYPOINT (선출원상표 1) Hallo call (선출원상표 2)		
2013원9160 2015허2082 2015후1539 40-2012-27424	단화, 샌들, 슬리퍼	체조복, 롱코트, 반바지 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	262
	XOXO			

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원2225 2015허1737 41-2013-12836	게임소프트웨어개발업, 데이터처리프로그램 개발업 등	컴퓨터소프트웨어 디자인업, 컴퓨터소프트웨어 설치업 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	264
	Solution RAON	RHAON ENTERTAINMENT		
2014원5191 2015허3306 2015후1713 40-2013-62469	화장품, 바디로션, 스킨로션, 스킨클렌저 등	스킨밀크, 향수, 목욕비누, 립스틱, 샴푸 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	269
	넬라판타지아	Fantasia		
2014원4253 2015허1065 2015후1096 41-2013-17236	상품 및 서비스의 판촉대행업, 금융업 등	판촉대행업, 구매대행서비스업, 증권정보제공업 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	273
	FREEZUM	PRISM		
2014원3227 2015허4149 40-2013-14211	USB플래시 드라이브, 디지털 카메라, 무선 헤드셋 등	컴퓨터응용소프트웨어, 스마트폰 및 테블릿 PC용 어플리케이션 소프트웨어 등	§7-①-7, §8-① 호칭과 지정상품 또는 지정서비스업이 동일·유사	277
	SMART PAUSE	스마트포스 (선등록상표) 스마트포스 (선출원서비스표)		
2014원4816 2015허3382 국제상표등록출원 제1170419호	Bags, Outdoor wearing accessories, hats 등	머니벨트(의류), 가죽신, 단화, 모자, 장갑 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	282
	STORMBLOCKER	STORMBLOCKTECHNOLOGY		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원3035 2015허2006 국제상표등록출원 제1152801호	Dyes, colorants, pigments, paints for metal cans 등	Paints, wood stains 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	286
	Finishes	GENERAL FINISHES (선등록상표 1) ALL TECH ENGINEERED FINISHES (선등록상표 2)		
2014원3349 2015허4378 40-2013-26474	스마트폰용 게임소프트웨어, 기록된 컴퓨터소프트웨어 등	기록된 컴퓨터 소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	291
	그룹on	GROUPON (선등록상표 1) 그루폰 (선등록상표 2)		
2014원3347 2015허4385 41-2013-16057	이동전화에 의한 통신업, 인스턴트메신저 서비스업 등	기록된 컴퓨터 소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정서비스업도 동일·유사	297
	그룹on	GROUPON (선등록서비스표 1) 그루폰 (선등록서비스표 2)		
2014원3532 2015허3542 40-2013-33563	세정/광택 및 연마재, 향로, 화장품 등	나리싱 크림, 향수, 스틱, 마스카라 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	303
	OYSHO	OSHO		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원1695 2015허3818 40-2013-11119	화장품, 샴푸, 생리용 타월, 위생용 팬티라이너 등	가정용 정전기방지제, 나리싱크림, 마스카라 등	§7-①-7 표장이 유사	306
	나트라케어	NATURA 나투라		
2014원7070 2015허5500 40-2013-85068	의류, 코트, 청바지, 스커트, 원피스, 티셔츠, 등	드레스, 슈트, 스커트, 신사복, 신생아용 옷 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	310
	38COMEONCOMMON	common common		
2014원2071 2015허4927 40-2012-55323	과일주스, 소다음료, 탄산음료 등	맥주, 탄산수, 과실음료 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	315
	SWEET BURN	burn (선등록상표 1) BURN (선등록상표 2) burn 인텐스 (선등록상표 3)		
2014원6875 2015허5029 40-2013-82633	가방, 웨이스트백, 배낭, 숄더백	머니벨트(의류), 의류용 벨트, 가죽신 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	319
	DELTA® MILSPEC	MILSPEC		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원5015 2015허5302 40-2013-0055482	가구, 침대, 돌침대 등	전기돌침대, 돌침대보온기 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	323
		장수★★★★★ (선등록상표 1) 장수 JS (선등록상표 2) 장수 JS (선등록상표 3) JANG SU STONE BED (선등록상표 4)  (선등록상표 5~7)  (선등록상표 8) 장수돌침대 (선출원상표)		
2014당43 2014허7257 2015후307 2015당(취판)59 상표등록 제0933772호	검도복, 사이클복(전문선수용), 수상스키복(전문선수용), 스포츠용 낙하복(점프슈트), 스포츠전용 아노락, 스포츠전용 의류 등	드레스 슈즈(예식용 정장 구두-dress shoes), 스니커즈(sneakers) 등	§7-①-7 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사	326
		DALMATIANS		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2863 2014허7059 2015당(취판)65 상표등록 제0911036호	CD플레이어 외	망원경, 카메라, 비디오카메라, 슬라이드영사기, 영화촬영용 카메라 등	§7-①-7 표장 및 지정상품이 유사	329
	ARIUM	阿里雲計算 阿里云计算 阿里雲计算 阿里雲计算		
2013당1058 2014허7752 2015당(취판)70 상표등록 제0930908호	비의료용 X-선사진, 내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 메트로놈(Metronomes), 수동축음기, 음반 등	서적, 서적커버용지, 학교용 습자 서적 등	§7-①-7 표장 및 지정상품이 유사	332
	시원	시원스쿨		
2014당1013 2015허1096 2015당(취판)103 상표등록 제1007542호	비전기식 비의료용 찜질기, 비의료용 전기식 찜질기, 비전기식 비의료용 족욕기 등	좌훈을 이용한 건강관리업	§7-①-7 선등록서비스표 의 표장 및 지정서비스업과 서로 유사	337
	캄리좌훈~뱃살방 Comely union	Comely 캄리좌훈카페		
2013당3312 2014허9383 2015후1256 상표/서비스표등록 제0045987호	머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이 등	비금속제 지갑, 핸드백, 여행가방, 학생가방, 서류가방, 명함케이스 등	§7-①-7 호칭이 동일	344
	SAVOY	SAVOIE		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당3313 2014허9390 2015후1263 상표/서비스표등록 제0045570호	머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이 등	비금속제 지갑, 핸드백, 여행가방, 학생가방, 서류가방, 명함케이스 등	§7-①-7 호칭이 동일	349
	사보이	SAVOIE		
2013당3214 2014허8762 2015후1065 2015당(취판)132 상표등록 제0970963호	가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀크초콜릿, 밀크커피음료 등	커피전문점경영업, 커피전문점체인업, 서양음식점경영업, 카페경영업, 레스토랑경영업, 식당체인업, 뷔페식당업, 휴게실업, 제과점업, 일본음식점경영업	§7-①-7 표장 및 지정상품, 지정서비스업이 유사	354
	루카			
2013당3215 2014허8786 2015후1072 2015당(취판)133 상표등록 제0970894호	가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀 등	커피전문점경영업, 커피전문점체인업, 서양음식점경영업, 카페경영업, 레스토랑경영업, 식당체인업, 뷔페식당업, 휴게실업, 제과점업, 일본음식점경영업	§7-①-7 표장 및 지정상품, 지정서비스업이 유사	360
	Looka			

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2336 2014허6742 2014허6896 2015후970 2015후987 2015당(취판)125 상표등록 제0758991호	마스크 팩, 맛사지용 겔, 피부미백 크림, 모발보존 처리제, 미용비누 등	마스크 팩, 맛사지용 겔, 피부미백 크림, 모발보존처리제 등	§7-①-7 표장 및 지정상품이 유사	366
	SEA TREE	씨트리 C-TRI		
2014당1632 2015허338 2015후2068 2016당(취판)18 상표등록 제0807234호	겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 속내의(속옷), 스웨터, 셔츠, 목도리, 넥타이 등	가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구화, 단화 등	§7-①-7 표장 및 지정상품이 동일·유사	370
	rookie holic	ROOKIS (선등록상표) ROOKEYANDY (선등록서비스표) ROOKIE (선등록상표·서비스표)		
2014당1227 2015허321 2015후2051 2016당(취판)19 상표등록 제0793031호	겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 가죽옷, 골프복, 교복 등	검도복, 저고리 및 서비스업류 구분 제35류의 가죽보존용 오일 소매업, 구두꿰매는 실 소매업 등	§7-①-7 표장 및 지정상품이 유사	373
	Rookie	ROOKIE (선등록상표·서비스표) ROOKIS (선등록상표) ROOKEYANDY (선등록서비스표)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당818 2015허1294 2015후1768 서비스표등록 제0272615호	신발 도매업, 신발 소매업, 신발 판매대행업, 신발 구매대행업, 구두 도매업 등	귀금속제 지갑, 제16류의 골판지상자, 종이제 상자, 포장용 종이제 포대, 포장용 플라스틱제 포대 등	§7-①-7 표장, 지정서비스업(지정상품)이 유사	377
	모노바비	BARBIE (선등록상표·서비스표) 바 비 (선등록상표1) 바 비 (선등록상표2) 바 비 (선등록상표3) BARBIE (선등록상표4) BARBIE (선등록상표5) Barbie (선출원상표1) 바비 (선출원상표2) BARBIE (선출원상표3) **바비, BARBIE** (선사용상표)		

<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당1
2015허5357
상표등록
제0797340호</td><td>어플리케이터(applicators)가 부착된 코튼 탐폰(cotton tampons), 어플리케이터(applicators)가 없는 코튼 탐폰(cotton tampons), 팬티라이너(panty liners) 등</td><td>유아용 종이제 일회용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀 등</td><td rowspan="2">§7-①-7 표장과 지정상품이 유사</td><td rowspan="2">382</td></tr>
<tr><td>나트라케어</td><td>나트라 케어
Natra care
(선등록상표1)
나트라케어
Natracare
(선등록상표2)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2015당202
2015허4392
2015후2020
상표등록
제1024288호</td><td>전기매트리스, 전기매트, 전기보일러매트, 전기시트, 전기장판, 비의료용 전기담요, 비의료용전기방석 등</td><td>전열식 카펫</td><td rowspan="2">§7-①-7 표장 및 지정상품이 동일·유사</td><td rowspan="2">386</td></tr>
<tr><td>한솔</td><td>한솔참숯찜질방카펫</td></tr>
<tr><td colspan="5">나. 양 상표는 비유사하다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014원7584
2015허5449
2016후76
2016원(취판)13
40-2013-84022</td><td>종이용지, 인쇄 형태의 소프트웨어프로그램 등</td><td>포장용지, 서적, 연예정보제공업, 서적출판업 등</td><td rowspan="2">§7-①-7 외관, 호칭, 관념 비유사</td><td rowspan="2">390</td></tr>
<tr><td>Daum</td><td>다 움</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014원7583 2015허5432 2016후69 2016원(취판)14 40-2013-84014	내려받기 가능한 전자출판물, 내려받기 가능한 전자서적 등	포장용지, 한지, 인쇄활자, 서적, 소책자, 그림 등	§7-①-7 외관, 호칭, 관념 비유사	393
	DAUM	다 움		
2014당998 2014허6469 2015후833 상표등록 제0810234호	의료기계기구, 소독기구, 스텐트, 온구치료기, 외과 및 의사용 기구케이스, 외과용 가위 등	약물주입 및 전달기구	§71-①-1, §8-①에 해당하지 않는다. 외관, 호칭 비유사	396
	DTS	DDS		
2013당1861 2014허6698 2015후703 상표등록 제0753522호	스킨밀크, 향수, 크린싱크림, 목욕비누, 립스틱 등	화장용 마스크	§7-①-7 외관, 호칭 비유사	405
	숨37°	숨		
2013당2923 2014허8519 국제상표등록 제1080236호	Make-up preparations (메이크업 화장품)	마스카라, 매니큐어, 아이라이너, 눈썹용 연필, 아이섀도 외	§7-①-7 외관, 관념 비유사	408
	BE ICONIC	econic®		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2442 2014허2375 서비스표등록 제0254718호	신발도매업, 신발/신발의 부품 및 부속품 도매업 등	골프의류판매대행업, 골프의류판매알선업, 골프채판매대행업, 골프채판매알선업 등	§7-①-7에 해당하지 않는다. 외관, 호칭, 관념 비유사	410
	NowGirl	나 우 NOW (선등록서비스표) NOW 21 (선등록상표1) NO.UNDER N n.o.u (선등록상표2) the NOUT (선등록상표3)		
2014당94 2014허8632 상표등록 제1014846호	머니벨트(의류), 신발, 신발의 부품 및 부속품, 겉옷, 외투 (스포츠의류와 한복은 제외) 등	Sports helmets (스포츠용 헬멧), 제16류의 Stickers (스티커) 등	§7-①-7, 11, 12호에 해당하지 않는다.	413
	Midnight Monsters	MONSTER ENERGY (선등록상표1) MONSTER ENERGY (선등록상표2)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2708 2014허8311 상표등록 제0977062호	감초과자, 강정, 건(乾)과자, 건빵, 고기파이 등	사이다 (beverages, namely, soda pop), 탄산수 (aerated water) 등	§7-①-7,11,12에 해당하지 않는다.	417
	바나나몬스터 BananaMonster	MONSTERENERGY (선등록상표) MONSTER ENERGY (선사용상표)		
2014당473 2014허8670 상표등록 제1016332호	건과자, 롤리팝, 비스킷, 빙과용 셔벗, 빵, 아이스캔디, 아이스케이크 등	사이다 (beverages, namely, soda pop), 탄산수 (aerated water) 등	§7-①-7,11,12에 해당하지 않는다.	420
	롯데 몬스터	MONSTERENERGY (선등록상표) MONSTER ENERGY (선사용상표)		
2013당2756 2014허5701 2015후765 상표등록 제0989594호	혈당측정용 장치 등	혈당측정기 등	§8-①, §7-①-11에 해당하지 않는다.	423
	Veri-Q	ONETOUCH VERIO		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당1492 2014허9482 상표등록 제0812888호	비무장지대(DMZ) 부근에서 취수한 샘물을 원재료로 하여 제조한 음료용 물	광천수, 생수, 인공광천수	§7-①-7 외관, 호칭, 관념 비유사	428
				
2013당1944 2014허4340 2014후2399 2015당(취판)14 상표등록 제095406호	스킨밀크, 향수, 크린싱크림, 목욕비누, 립스틱, 페이스에센스, 샴푸, 아이섀도, 치약 등	선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선탠크림, 셰이빙로션 등	§7-①-7에 해당하지 않는다.	431
	Romantic Night in Seattle	ROMANTIC		
2013당2619 2015허550 상표등록 제0976868호	머니벨트(의류), 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신 등	자켓, 속팬츠, 양말, 혁대, 청바지, 청치마, 청저고리, 슬랙스, 조끼, 스커트 등	§7-①-7, 10, 12호에 해당하지 않는다.	434
		 (선등록상표)  (선사용상표)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당1270 2015허1638 2015당(취판)143 서비스표등록 제0244759호	식당체인업, 간이식당업, 간이음식점업, 일반음식점업, 패스트푸드식당업, 주점업	치킨전문식당업, 치킨전문식당체인업, 간이식당업, 관광음식점업, 극장식주점경영업, 다방업 등	§7-①-7, 9, 10, 11, 12호에 해당하지 않는다.	441
		 (선등록서비스표) 오빠닭 (선사용서비스표1)  (선사용서비스표2)  (선사용서비스표3)  (선사용서비스표4)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
제7조 제1항 제10호 저명상표에 해당한다.				
2010당1801 2011허10597 2012후3657 2015당(취판)18 상표등록 제0130382호	가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치, 기록된 컴퓨터소프트웨어 등	이미지센서칩, 반도체칩, 집적회로, 모듈, 인쇄회로기판, 컴퓨터기억장치 등	§7-①-10호에 해당한다.	449
	현 대	HYUNDAI HYVision (선등록상표1) 현 대 (선등록상표2) HYUNDAI (선등록상표3) HYUNDAI 현대전자 대리점 (선등록서비스표)		
2013당1992 2014허7776 2015당(취판)88 상표등록 제0976345호	무선통신용안테나, 비디오폰, 비상신호 송신기, 원격제어장치, 원격측정제어기계기구 등	측정용시계 (measuringwatch), 시계줄(watchchain), 시계밴드(watchband) 등	§7-①-10호에 해당한다.	452
	POLEX	ROLEX (선등록상표)		

<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당1201
2014허9352
상표등록
제1020940호</td><td>약제,
중추신경계용약제,
호흡기관용약제,
의료용호르몬,
항생물질제제,
외피용약제 등</td><td>외피용약제,
항문용약제,
비뇨생식기용약제,
의료용호르몬제,
소화기관용약제 등</td><td rowspan="2">§7-①-10호에
해당한다.</td><td rowspan="2">457</td></tr>
<tr><td>Soony</td><td>SONY
(선등록상표)

SONY
(선사용상표)</td></tr>
<tr><td colspan="5">제7조 제1항 제11호
가. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014원4583
2015허1768
2015후1997
41-2012-30354</td><td>미가공 면섬유 도매업,
원단 도매업 등</td><td>가죽신, 운동화,
신사복, 의류판매업 등</td><td rowspan="2">§7-①-11호에
해당한다.</td><td rowspan="2">463</td></tr>
<tr><td>W CONCEPT
더블유컨셉</td><td>더블유컨셉
(선사용상표 1)

WCONCEPT
(선사용상표 2)

더블유컨셉,
WCONCEPT
(선사용서비스표 1)

W HOTELS, W, W
(선사용서비스표 2)</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2657 2014허5473 2015후451 2015당(취판)72 서비스표등록 제0245967호	작명업, 점성업, 운명감정업, 철학관경영업, 작명교육상담업 등	작명업, 운명감정업 등	§7-①-11호에 해당한다.	470
	 파동성명예지연	예지연파동 한글성명학 (선등록상표) **예지연** (선사용서비스표)		
2014당123 2014허6483 2015후666 2015당(취판)75 상표등록 제0776201호	가습기, 비의료용 전기담요, 비의료용 전기방석, 선풍기, 전기냉장고 등	전기믹서, 상품류 구분 제11류의 전기솥, 전기약탕기, 전기커피 폿트, 전기화로 등	§7-①11호에 해당한다.	475
	장수꽃	장 수 (선등록상표1) 장수촌 (선등록상표2) 장수온돌 (선등록상표3) 장 수 (선출원서비스표) **장수돌침대** (선사용상표)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당126 2014허6513 2015후673 2015당(취판)76 상표등록 제0776204호	흙침대, 온수침대, 숯침대, 황토침대, 옥돌침대 등	돌침대 등	§7-①-11호에 해당한다.	482
	장수매	장 수 (선등록상표1) 장수촌 (선등록상표2) 장수온돌 (선등록상표3) 장 수 (선출원서비스표) 장수돌침대 (선사용상표)		
2013당660 2014허8687 상표등록 제0941473호	과자, 과자, 땅콩과자, 디저트용 푸딩, 비스킷 등	비스킷, 쿠키, 크래커, 곡물을 주원료로 한 스낵식품, 쌀을 주원료로 한 스낵식품, 초콜릿, 콘칩, 와플, 젤리과자, 크레이프, 카스텔라빵	§7-①-11호에 해당한다.	489
	큰카초	칸쵸 (사용표장) 칸 쵸 (등록표장)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2512 2014허8267 상표등록 제0971979호	동전화기용 컴퓨터소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 응용소프트웨어 내려받기 가능한), 스마트폰용 소프트웨어 (내려받기 가능한)	스마트폰 애플리케이션(APP) 등	§7-①-11호에 해당한다.	495
	아이엠스쿨 iamschool	아이엠스쿨		
2014당2198 2015허376 서비스표등록 제0167584호	의료용 핀셋 소매업, 의류용 벨트 소매업, 화장품 중개업 등	의료용품 도·소매업, 의료용 기구 및 기기 도·소매업, 화장품 도·소매업, 의약품, 의약외품 도·소매업 등	§7-①-11호에 해당한다.	502
	Mediway	MEDIWAY KOREA (선사용표장1) (주)메디웨이코리아 (선사용표장2)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2011당3287 2012허8225 2013후1207 2015허(환송)6985 2016후991 상표/서비스표등록 제0026443호	면제 코트, 스노우보드용 슈트, 신사복, 아동복, 오버롤(Overall), 테니스반바지, 겉옷 등	내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 음악이 녹음된 테이프, 음반 등	§7-①-11호에 해당한다.	506
	소녀시대	소녀시대 (선사용상표1) 소녀시대 (선사용상표2) 少女時代 (선사용상표3) 少女時代 (선사용상표4) 소녀시대 (선사용서비스표)		
2014당749 2015허3733 2015후2280 2016당(취판)34 서비스표등록 제0207267호	교육적 행사의 준비 및 진행업, 교육정보제공업, 뉴스보도서비스업, 번역업, 세미나 준비 및 진행업	중국 및 중국어 관련 취업정보 제공업, 개인들의 이력서정보 제공업, 중국뉴스 제공업, 한어수평고시 등 외국어 자격증정보 및 중국·중국어 관련 교육·세미나정보 제공업, 중국어 통역 및 번역 제공업, 중국전문가 칼럼 제공업	§7-①-11호에 해당한다.	510
	·차이나 통	CHINATONG (선사용서비스표1) 차이나통 (선사용서비스표2) CHINA 通 chinatong.net (선사용서비스표3) CHINATONG (선사용서비스표4)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2015당636 2015허5418 2016후205 2016당(취판)58 상표등록 제1028405호	의류, 신발, 스포츠 의류, 유니폼, 겉옷, 외투 (스포츠 전용의류와 한복은 제외), 원피스, 블라우스, 니트웨어, 티셔츠, 숙녀용 바지, 재킷, 숙녀용 슈트, 스커트, 스카프, 모자, 의복용 벨트, 의복용 장갑, 양말, 속옷	의류, 신발, 스포츠 전용 의류 등	§7-①-11호에 해당한다.	515
	Fpaige	PaigeFlynn (선등록상표1) Paigeflynn (선등록상표2) PaigeFlynn, Paigeflynn (선시용상표들)		
나. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.				
2013당2847 2015허1720 상표등록 제0999001호	화장품원료용 비타민C 유도체(화학제), 화장품원료용 안정화된 비타민C(화학제), 비타민 유도체(화학제).		§7-①-11호 및 12호에 해당하지 않는다.	520
	ENB-VCE			
2012당182 2012허7390 2013후372 2015허(환송)1409 서비스표등록 제0045199호	안경마케팅서비스업, 안경상품전시업, 안경쇼윈도우장식업 등	안경소매업	§6-①-3호,7호 §7-①-11호에 해당하지 않고, 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록을 무효로 할 수도 없다.	526
	눈 사 랑	눈사랑안경(원)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당249 2015허192 2015후1706 상표등록 제0879733호	건강보조식품, 콩을 주성분으로 하는 건강기능식품, 콩을 주성분으로 하는 다이어트용 건강보조식품 등	다이어트 식품용 콩 추출물, 분리된 대두단백질을 주성분으로 하는 다이어트 식품, 곡물 가공 식품	§7-①-11호 및 12호에 해당하지 않는다.	529
	없었던일로	なかったコトに！		
2013당1974 2014허8243 2015후1683 상표등록 제0777722호	화장품, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필, 눈썹용 화장품, 라벤더향수 등	보습크림	§7-①-11호에 해당하지 않는다.	532
	노 토 피 NOTOPI	노 토 피 Notophy		
2014당1671 2015허3887 서비스표등록 제0176248호	내과업, 물리치료업, 병원업, 병의원업, 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업 등	약제연구업, 의학연구업, 성인병연구업, 남성의학연구업, 여성의학연구업 등	§7-①-11호 및 12호에 해당하지 않는다.	536
	자생초	자 생 (선등록서비스표1) 자생한의원 (선등록서비스표2) 자생한방병원 (선등록서비스표3) 자생한방병원 (선사용서비스표)		

<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당362
2014허6919
상표등록
제0545407호</td><td>신경외과용 스펀지</td><td>신경외과용 스펀지</td><td rowspan="2">§7-①-11호에
해당하지
않는다.</td><td rowspan="2">540</td></tr>
<tr><td>포리아 신경외과용 스폰지
POLYA. NEURO SURGICAL SPONGES</td><td>포리아 Cotton Oid
(선사용상표1)
POLYA Cotton Oid
(선사용상표2)</td></tr>
<tr><td colspan="5">제7조 제1항 제12호
부정한 목적을 가진 상표에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2013원1746
2014허5428
2015후24
40-2010-35809</td><td>메이크업 화장품,
목욕용 화장품, 화장용
스킨 밀크로션 등</td><td>페이스 안티-에이징,
스킨케어 화장품</td><td rowspan="2">§7-①-12호에
해당한다.</td><td rowspan="2">547</td></tr>
<tr><td>SKINOLOGY</td><td>SKIN•OLOGY</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2012원9636
2014허3873
2015후215
40-2009-50536</td><td>바디로션, 바디밀크,
바디오일 등</td><td>홈스파용 목욕용품 및
바디용품</td><td rowspan="2">§7-①-12호에
해당한다.</td><td rowspan="2">553</td></tr>
<tr><td>SPA WISDOM</td><td>SPA WISDOM</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013원5062 2014허7431 40-2011-36797	물통, 보온백, 보온병, 보온수통, 얼음통 등	리필 가능한 플라스틱제 음료용 용기(이하 '물병')	§7-①-12호에 해당한다.	558
	VAPUR	vapur		
2014원2064 2015허3085 2015후1720 40-2013-5687	비화학성 피임용구, 콘돔, 피임용구 등	의류	§7-①-12호에 해당한다.	561
	L.O.G.G.	L.O.G.G. (선사용상표 1) L.O.G.G. Label Of Graded Goods. (선사용상표 2)		
2012당3198 2014허6209 2015당(취판)23 상표등록 제0876505호	가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신 등	신발, 의류, 양말 등 스포츠용품	§7-①-12호에 해당한다.	570
				
2013당1918 2014허5787 2015후420 상표등록 제0955484호	네일에나멜리무버, 손톱강화용 로션, 손톱광택용 파우더, 손톱손질제 등	매니큐어 등 네일 관련 화장품	§7-①-12호에 해당한다.	576
	ESSIE	ESSIE, essie		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2744 2014허8502 2015후1225 상표등록 제0816757호	곤충채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스 트리용 장식품{조명용품과 과자류는 제외}, 인조 크리스마스 트리 등	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	583
	 A.G.T. GOLF	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)		

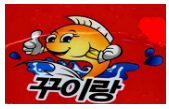
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2743 2014허8496 2015후1218 상표등록 제0784289호	골프가방용 스탠드, 골프채, 골프가방, 골프가방용 펙, 골프가방 커버 등	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방, 우산, 파라솔 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	590
	AGATHA GOLF	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당2742 2014허8489 2015후1201 상표등록 제0784288호	골프채, 골프가방, 골프채용 가방	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방, 우산, 파라솔 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	596
	AGATHA	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)	

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당719 2015허420 2015당(취판)112 상표/서비스표등록 제0045428호	등산바지, 등산잠바, 등산파카, 등산T셔츠, 등산조끼, 등산화, 골프바지 등	골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	601
		 (선등록상표)  (선사용표장1)  (선사용표장2)  (선사용표장3)  (등록저작권)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당1742 2015허2150 2015후2105 상표등록 제0933756호	자동차용 방향제	자동차용 방향제 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	605
	Roberta Sports	ROBERTA DI CAMERINO		
2013당3117 2015허2204 2015당(취판)140 상표등록 제0941771호	금속제 고정기, 금속제 구축물의 이음매용 연결자, 금속제 스페이서 선반받이, 금속제 조이스트 등	파이프, 파이프 선반, 파이프 조인트, 파이프를 주 소재로 하는 상품진열대, 볼트, 너트, 공구류, 적치대차, 이동대차 등	§7-①-12 부정목적 상표이다.	613
	wkpnj.co.kr	(株)宇景 P&J (비교대상상표1) 우경 P&J SYSTEM (비교대상상표2) **Woo Kyung P&J Co.,Ltd.** (비교대상상표3) **Woo Kyung P&J System** (비교대상상표4)  (비교대상상표5)		

<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당248
2015허185
2015후1614
2015당(취판)145
상표등록
제0931502호</td><td>냉동된 완두콩, 냉동콩, 냉동한 두류, 식용 가공꽃가루, 콩을 주성분으로 하는 건강보조식품, 콩을 주성분으로 하는 건강기능식품, 콩을 주성분으로 하는 다이어트용 건강보조식품 등</td><td>다이어트 식품용 콩 추출물, 분리된 대두단백질을 주성분으로 하는 다이어트 식품, 곡물 가공식품</td><td rowspan="2">§7-①-12
부정목적
상표이다.</td><td rowspan="2">618</td></tr>
<tr><td>なかった コトに</td><td>なかったコトに！</td></tr>
<tr><td colspan="5">제8조 제1항 제4호
상표법 제8조 제1항 제4호에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당63
2014허6285
2015후413
상표등록
제0222172호</td><td colspan="2">신문, 서적, 잡지, 연감, 시각표, 캘린더, 팜플렛, 카탈로그 등</td><td rowspan="2">§8-①-4 현저한 지리적 명칭에 해당한다.</td><td rowspan="2">627</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td colspan="5">제73조 제1항 제2호
가. 상품의 품질 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2012당862
2013허3296
2013후1924
2015당(취판)84
상표등록
제0887372호</td><td>건조쥐포, 양념된 쥐포, 가공쥐포, 튀김쥐포, 볶음쥐포, 오징어포, 육포, 쥐치{살아있지 않은 것}</td><td>어육포, 생산을 저민 조각</td><td rowspan="2">§73-①-2호에 해당한다.</td><td rowspan="2">635</td></tr>
<tr><td>꾸이랑</td><td>
(실사용상표1)

(실사용상표2)

(실사용상표3)

(대상상표1)

(대상상표2)

(대상상표3)</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2011당3288 2012허8232 2013후1214 2015허(환송)6978 2016후984 상표/서비스표등록 제0026443호	면제 코트, 스노우보드용 슈트, 신사복, 아동복, 오버롤(Overall), 테니스반바지, 겉옷 등	의류(TOP, OUTER, SKIRTS, PANTS), 가방(BAG), 신발(SHOES), 액세서리(ACC)	§73-①-2호에 해당한다.	638
	소녀시대	GIRLS' GENERATION (실사용상표) Girls' Generation GIRLS'GENERATION GIRLS' GENERATION GIRLS' GENERATION GIRLS' GENERATION (대상상표)		
2015당1344 2015허5456 2016후199 상표등록 제1028405호	의류, 신발, 스포츠 의류, 유니폼, 겉옷, 외투(스포츠 전용의류와 한복은 제외), 원피스, 블라우스, 니트웨어, 티셔츠, 숙녀용 바지, 재킷, 숙녀용 슈트, 스커트, 스카프, 모자, 의복용 벨트, 의복용 장갑, 양말, 속옷	의류	§73-①-2호에 해당한다.	642
	Fpaige	F.페이지 (실사용상표 1) F paige (실사용상표 2) F.Paige (실사용상표 3) F.Paige (실사용상표 4) PaigeFlynn (대상상표1) Paigeflynn (대상상표2)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
나. 상품의 품질 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하지 않는다.				
2011당1802 2013허1634 2013후2514 상표등록 제0579242호	가습기, 두발건조기, 룸쿨러, 전기식 프라이팬, 샤워기, 비데, 주방용오븐렌지, 식기소독기, 공기살균기, 전기냉장쇼케이스	전기식 헤어컬기 등	§73-①-2호에 해당하지 않는다.	650
	ghd	(실사용표장1) (실사용표장 2) (대상상표 1) (대상상표 2) GHD (대상상표 3)		
2013당2117 2014허8809 2015후1478 서비스표등록 제0169092호	화폐감정업	화폐감정업	§73-①-2호에 해당하지 않는다.	655
	NewallaweN Numismatic Grading Company 놀라운화폐등급평가사	(실사용서비스표1) (실사용서비스표2) NNGC (실사용서비스표3) NGC (대상서비스표1) NGC (대상서비스표2)		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
기 타				
2013당2202 2014허8380 상표등록 제0565102호	가죽신, 등산화, 샌달, 축구화, 육상경기화, 농구화, 단화, 신사복, 잠바, 아동복 등	양말 등	§73-①-8호에 해당한다.	665
	POLONIZE	(실사용상표1) (실사용상표2) POLO (대상상표1) (대상상표2)		
2014당1185 2014허7721 상표등록 제0793354호	도마, 빵써는 도마, 주방용 도마	도마, 빵 써는 도마, 주방용 도마 등	이해관계인에 해당한다.	668
	캄포 Camphor	국내 정식수입된 캠포나무로 만든 오리지널 호주 명품도마 '네이처스보드'		
2013당2451 2014허6681 2015후956 2015당(취판)106 상표등록 제0856290호	흡연용 허브, 전자담배, 전자형 궐련, 분무형 전자궐련, 전자궐련, 담배(전자형에 한함) 등	담배, 전자적 궐련 등 다수	§73-①-7호 §23-①-3호에 해당하지 않는다.	669

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2013당1837 2014허5930 2015후1492 2015당(취판)144 상표등록 제0774907호	니트웨어(knitwear-clothing), 스포츠용 저지(sports jerseys), 재킷(jackets-clothing)		§73-①-8호에 해당한다.	675
	HYDROGEN			
2013당1264 2015허567 상표/서비스표등록 제0043817호	골프셔츠, 골프용 조끼, 낚시용 조끼, 남성용 수영복, 농구복, 농구팬츠, 등산용 조끼 등	스포츠전용 의류, 겉옷, 무용복 등	요지변경에 해당하지 않는다.	681
	GOLFING 골 핑	Golping (비교대상상표1) Golping (비교대상상표2)		
2013당2322 2015허1423 2015후1942 2016당(취판)12 서비스표등록 제0018582호	한식점경영업, 일본음식점경영업, 식당체인업, 관광음식점업, 레스토랑업, 음식조리대행업, 중국음식점경영업	한식점경영업, 샤브샤브식당업	§73-①-8호에 해당한다.	685
	진상샤브샤브	 (실사용서비스표1)  (실사용서비스표2)		

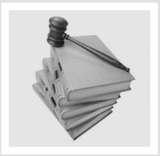
<table>
<tr><th rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</th><th colspan="2">지정상품·서비스업</th><th rowspan="2">법 조 문
판결내용</th><th rowspan="2">면</th></tr>
<tr><th>본원상표
(서비스표)</th><th>인용상표(서비스표),
확인표장</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당1043
2014허8649
2015후1737
서비스표등록
제0258576호</td><td>짬뽕전문점경영업,
짬뽕전문 식당체인업,
짬뽕전문
중국음식점업,
짬뽕전문 간이식당업 등</td><td>김밥전문점업, 김밥
카페, 김밥 체인업</td><td rowspan="2">§51-①-2호에
해당하지
않는다.</td><td rowspan="2">691</td></tr>
<tr><td>야무진</td><td>과법전문점 & COFFEE
YAMUJIN
HANKKI</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당1253
2015허468
상표등록
제0972712호</td><td colspan="2">장난감 공기권총, 장난감 권총, 과자가
들어있는 장난감 권총, 지제완구, 비타민이
들어있는 장난감 권총 등</td><td rowspan="2">§7-①-3호에
해당한다.</td><td rowspan="2">694</td></tr>
<tr><td colspan="2">경 찰 특 공 대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당2798
2015허4576
2015허4606
2016당(취판)9
2016당(취판)21
서비스표등록
제0154063호</td><td colspan="2">가축치료보조업, 간호업, 건강관리업,
건강진단업, 머리카락이식업, 물리치료업,
병리실험서비스업 등</td><td rowspan="2">이해관계인
아닌 자의
청구이어서
부적법</td><td rowspan="2">696</td></tr>
<tr><td colspan="2">매직앞트임</td></tr>
<tr><td colspan="5">권리범위 확인심판
가. 권리범위에 속한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014당55
2014허4852
2014당(취판)188
2015허4460
2015후2099
상표등록
제0157146호</td><td>우산, 지우산, 양산,
비치파라솔, 지팡이,
상품류 구분 제25류의
단화, 장화, 편상화 등</td><td>샌들, 구두, 힐, 부츠,
워커, 부티 등의 '신발'</td><td rowspan="2">권리범위에
속한다.
(권리범위 소극)</td><td rowspan="2">701</td></tr>
<tr><td>BARBIE</td><td>MONOBABIE</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당2717 2015허3740 2015후2372 상표/서비스표등록 제0033437호	치과보조업, 치과업, 치아교정업, 의료기계기구임대업 (치과 관련), 의료보건장비임대업 (치과 관련), 의료정보제공업 (치과 관련)	치과업	권리범위에 속한다. (권리범위 적극)	705
	탑플란트치과 TOPPLANT DENTAL CLINIC	SEOUL TOP 서울탑플란트치과		
2014당2940 2015허4620 2016당(취판)48 서비스표등록 제0201008호	매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션 소매업 외	소파	권리범위에 속한다. (권리범위 적극)	711
	디 베 스	DIVES (확인대상표장1) 디베스 (확인대상표장2)		
나. 권리범위에 속하지 않는다.				
2014당808 2014허7714 상표등록 제0868115호	낚시대, 낚시줄, 낚시찌	낚시줄	권리범위에 속하지 않는다. (권리범위 적극)	714
	VX	SUPER INTENSE VX		
2013당962 2013허8192 2014후409 2015당(취판)104 서비스표등록 제0241654호	운명감정업, 작명업, 점성업	작명업	권리범위에 속하지 않는다. (권리범위 적극)	717
	소리파동	소리파동		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2014당707 2015허1386 서비스표등록 제0219876호	택배업, 소화물배달업, 항공운송업, 해상운송업, 국제복합운송업, 문서꾸러미운송업, 창고업, 선박운송업, 선박운송중개업, 항공화물운송업, 운반업, 운송주선업, 운송중개업, 이사대행서비스업	항공운송업, 해상운송업, 이사대행서비스업	권리범위에 속하지 않는다. (권리범위 적극)	719
				
다. 기타				
2015당328 2015허4538 2015당(취판)146 서비스표등록 제0299194호	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 (권리범위 소극)	723
	9complex	스피어테크		
2015당339 2015허4521 2015당(취판)147 서비스표등록 제0299997호	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업	이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 (권리범위 소극)	725
	Guerisson 9complex	브이 45화장품 클리닉스앤드스파		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	본원상표 (서비스표)	인용상표(서비스표), 확인표장		
2015당331 2015허4514 2015당(취판)148 서비스표등록 제0299998호	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 (권리범위 소극)	728
	Guerisson 9complex	스피어테크		
2015당334 2015허5111 2015당(취판)154 서비스표등록 제0299195호	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 (권리범위 소극)	730
	9complex	오네스		
2015당338 2015허4354 2015당(취판)155 서비스표등록 제0299195호	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 (권리범위 소극)	732
	9complex	브이 45화장품 클리닉스앤드스파		

제6조 제1항 제3호



그 商品에 대하여 慣用하는 商標

제6조 제1항 제3호
가. 성질표시에 해당한다.

이건 출원상표	사건번호
헐러라제 40-2012-58887	심판원 2014. 7. 7. 2013원7295 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 9. 선고 2014허5435 판결(청구기각) 대법원 2015. 4. 9. 선고 2015후369(상고기각)
헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 효소결핍치료용 약제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 신진대사장애 치료용 약제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2012. 9. 18. 특허청에 이 사건 출원상표를 상표등록출원하였다.

(2) 특허청 심사관은 2013. 4. 25. 원고에게 '이 사건 출원상표 중의 "라제"는 약제분야에서 선등록상표들 중에 다수 공존하고 있어 식별력이 없고, "헐러"는 'MUCO 다당류의 축적과 관련된 상염색체 열성의 결합조직인 병'을 의미하는 'Hurler'의 한글음역이므로, 지정상품인 헐러증후군 치료제 등과 관련하여 원재료 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이며, 또한 표장 전체로도 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다'는 내용의 거절이유를 통지하였고, 2013. 9. 2. 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

(3) 특허심판원은 위 심판청구를 2014원7295호로 심리한 후, 2014. 7. 7. '이 사건 출원상표 중의 "라제"는 약제분야에서 선등록상표들 중에 다수 공존하고 있어 식별력이 없고, "헐러"는 'MUCO 다당류의 축적과 관련된 상염색체 열성의 결합조직인 병'을 의미하는 'Hurler'의 한글음역이므로, 지정상품인 헐러증후군 치료제 등과 관련하여 원재료 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다'는 요지의 이유로 원고의 위 심판청구를 기

각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1~4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결취소사유 및 당사자 주장의 요지

가. 원고의 심결취소사유 및 주장의 요지

(1) 이 사건 출원상표는 띄어쓰기 없이 4음절로 구성된 조어표장으로, 헐러증후군 치료제의 성질을 직접적으로 표시하는 상표가 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

(2) 이 사건 출원상표는 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자 'Hurler'의 한글 음역 '헐러'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 '~ase'의 한글 음역 '~라제'로 분리관찰이 된다고 하더라도, 그 지정상품인 헐러증후군 치료제와 관련하여 볼 때 지정상품의 성질을 암시, 강조하는 정도에 불과하여, 지정상품의 효능, 원재료 등을 보통의 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에는 해당한다고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 출원상표는 그 지정상품 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 뮤코다당증 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등과 관련하여 볼 때, 수요자들이 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자 'Hurler'의 한글 음역 '헐러'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 '~ase'의 한글 음역 '~라제'가 결합된 표장으로 '헐러증후군 치료 효소 또는 헐러증후군 치료제(약제)' 등으로 직감할 수 있어서, 전체적으로 그 지정상품의 용도 등을 보통의 방법으로 사용한 표장만으로 된 상표에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

(2) 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 '헐러증후군과 관련된 치료에 한함'이라고 한정되어 있는바, 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등에 사용되면, 수요자들에게 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자 'Hurler'의 한글 음역 '헐러'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 'ase'의 한글 음역 '라제'(발음 법칙상 Hurler의 끝 알파벳인 'r'과 '~ase'가 결합하여 '라제'로 발음됨)가 결합된 표장으로 인식되어 '헐러증후군 치료

효소 또는 헐러증후군 치료제(약제)' 등으로 직감된다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도 등을 나타내는 것에 지나지 않아서 현실적으로 누구나 사용할 필요성이 있어서 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않는 표장일 뿐만 아니라 수요자들이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하므로 취소되어서는 아니 된다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 취지는, 이와 같은 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 외국어로 된 표장은 원칙적으로 수요자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 상품의 품질·효능·용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질·효능·용도 등으로 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다고 보아야 할 것이다(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조).

나. 구체적인 판단

(1) 당사자 사이에 다툼이 없는 바와 갑 제17, 24, 26, 38, 48호증의 1, 을 제1~3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표 "헐러라제" 중의 "헐러"는 리소좀 효소의 부족에 의해 글리코사미노글리칸이

세포 내 리소좀에 축적되어 지능장애, 복부의 돌출, 뼈의 변형, 두부의 이상 거대화 등이 나타나는 질환의 명칭인 'Hurler's syndrome(헐러증후군)' 중 'Hurler'의 한글음역이고, "라제"는 약제업계에서 '효소기능을 지니는 약제'의 의미로 사용되는 접미사인 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 수요자들에 의해 전체로 '헐러증후군용 약제, 헐러증후군 치료제' 등으로 인식될 것인바, 그 지정상품인 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 뮤코다당증 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등과 관련하여 지정상품의 용도 등을 보통의 방법으로 사용한 표장에 해당하여 식별력이 없고, 헐러증후군용 약제의 유통과정에서 누구나 사용할 필요가 있는 표장에 해당하여 이를 원고에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다.

(2) 한편 원고는 갑 제79호증(의약품에 관한 수요자 설문조사 결과보고서)을 근거로, 수요자들은 이 사건 출원상표를 헐러증후군 치료제의 성질 내지 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 갑 제79호증의 기재에 의하면, 헐러증후군의 인지율과 관련하여 조사대상자 중 고관여자{환자/환자가족, 의사/병원관계자(4면)} 가운데 헐러증후군에 대해 들어본 적이 없다거나 들어본 적이 있지만 그것에 대해서 구체적으로 알지는 못한다고 대답한 비율이 79.1%(57%+22.1%)에 이르고, 들어본 적이 있고 그것에 대해서 잘 아는 편이라고 대답한 비율이 19.8%에 불과한 사실을 인정할 수 있다(6면). 그러나 이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 헐러증후군과 관련된 치료제에 한정되므로, 그 주된 수요자는 헐러증후군 환자/환자가족 또는 헐러증후군을 치료하는 의사/병원관계자로 보아야 한다. 그런데 위 채용증거에 의하면 고관여자 중 헐러증후군 환자/환자가족 또는 그 치료를 담당하는 의사/병원관계자는 18.6%(11.6%+7%)에 불과한 사실이 인정된다(9면).

이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품의 주된 수요자들인 헐러증후군 환자/환자가족 또는 헐러증후군을 치료하는 의사/병원관계자는 헐러증후군에 대해 알고 있다고 볼 수 있다. 따라서 위 갑 제79호증의 기재만으로는 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로, 나아가 다른 이유에 대하여 살펴보지 않더라도 상표등록을 받을 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
Hurlerase 40-2012-58889	심판원 2014. 7. 7. 2013원7296 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 9. 선고 2014허5442 판결(청구기각) 대법원 2015. 4. 9. 선고 2015후376(상고기각)
헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 효소결핍치료용 약제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 신진대사장애 치료용 약제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2012. 9. 18. 특허청에 이 사건 출원상표를 상표등록출원하였다.

(2) 특허청 심사관은 2013. 4. 25. 원고에게 '이 사건 출원상표 중의 "rase"는 약제분야에서 선등록상표들 중에 다수 공존하고 있어 식별력이 없고, "Hurler"는 'MUCO 다당류의 축적과 관련된 상염색체 열성의 결합조직인 병'을 의미하므로, 지정상품인 헐러증후군 치료제 등과 관련하여 원재료 등 성질표시표장이며, 또한 표장 전체로도 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다'는 내용의 거절이유를 통지하였고, 2013. 9. 2. 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

(3) 특허심판원은 위 심판청구를 2014원7296호로 심리한 후, 2014. 7. 7. '이 사건 출원상표 중의 "rase"는 약제분야에서 선등록상표들 중에 다수 공존하고 있어 식별력이 없고, "Hurler"는 'MUCO 다당류의 축적과 관련된 상염색체 열성의 결합조직인 병'을 의미하므로, 지정상품인 헐러증후군 치료제 등과 관련하여 원재료 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다'는 요지의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1~4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결취소사유 및 당사자 주장의 요지

가. 원고의 심결취소사유 및 주장의 요지

(1) 이 사건 출원상표 'Hurlerase'는 영문자로된 조어표장으로, 헐러증후군 치료제의 성질을 직접적으로 표시하는 상표가 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

(2) 이 사건 출원상표는 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자의 이름 'Hurler'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 '~ase'로 분리관찰이 된다고 하더라도, 그 지정상품인 헐러증후군 치료제와 관련하여 볼 때 지정상품의 성질을 암시, 강조하는 정도에 불과하여, 지정상품의 효능, 원재료 등을 보통의 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에는 해당한다고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 출원상표는 그 지정상품 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 뮤코다당증 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등과 관련하여 볼 때, 수요자들이 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자의 이름 'Hurler'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 '~ase'가 결합된 표장으로 '헐러증후군 치료 효소 또는 헐러증후군 치료제(약제)' 등으로 직감할 수 있어서, 전체적으로 그 지정상품의 용도 등을 보통의 방법으로 사용한 표장만으로 된 상표에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

(2) 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 '헐러증후군과 관련된 치료에 한함'이라고 한정되어 있는바, 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등에 사용되면, 수요자들에게 Hurler's syndrome(헐러증후군)을 최초로 발견한 의학자의 이름 'Hurler'와 '효소'의 의미가 있는 접미사 '~ase'가 결합된 표장으로 인식되어 '헐러증후군 치료 효소 또는 헐러증후군 치료제(약제)' 등으로 직감된다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도 등을 나타내는 것에 지나지 않아서 현실적으로 누구나 사용할 필요성이 있어서 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않는 표장일 뿐만 아니라 수요자들이 누구

의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하므로 취소되어서는 아니 된다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 취지는, 이와 같은 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 외국어로 된 표장은 원칙적으로 수요자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 상품의 품질·효능·용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질·효능·용도 등으로 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다고 보아야 할 것이다(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조).

나. 구체적인 판단

(1) 당사자 사이에 다툼이 없는 바와 갑 제7~10호증의 각 1, 을 제1~3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표 "Hurlerase" 중의 "Hurler"는 리소좀 효소의 부족에 의해 글리코사미노글리칸이 세포 내 리소좀에 축적되어 지능장애, 복부의 돌출, 뼈의 변형, 두부의 이상 거대화 등이 나타나는 질환의 명칭인 'Hurler's syndrome(헐러증후군)' 중 'Hurler'이고, "~ase"는 약제업계에서 '효소기능을 지니는 약제'의 의미로 사용되는 접미사인 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 수요자들에 의해 전체로 '헐러증후군용 약제, 헐러증후군 치료제' 등으로 인식될 것인바, 그 지정상품인 '헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 뮤코다당증 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함)' 등과 관련하여 지정상품의 용도 등을 보통의 방법으로 사용한 표장에 해당하여 식별력이 없고, 헐러증후군용 약제의 유통과정에서 누구나 사용할 필요가 있는 표장에 해당하여 이를 원고에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다.

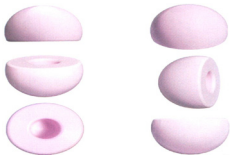
(2) 한편 원고는 갑 제79호증(의약품에 관한 수요자 설문조사 결과보고서)를 근거로, 수요자들은 이 사건 출원상표를 헐러증후군 치료제의 성질 내지 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 갑 제79호증의 기재에 의하면, 헐러증후군의 인지율과 관련하여 조사대상자 중 고관여자{환자/환자가족, 의사/병원관계자(4면)} 가운데 헐러증후군에 대해 들어본 적이 없다거나 들어본 적이 있지만 그것에 대해서 구체적으로 알지는 못한다고 대답한 비율이 79.1%(57%+22.1%)에 이르고, 들어본 적이 있고 그것에 대해서 잘 아는 편이라고 대답한 비율이 19.8%에 불과한 사실을 인정할 수 있다(6면). 그러나 이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 헐러증후군과 관련된 치료제에 한정되므로, 그 주된 수요자는 헐러증후군 환자/환자가족 또는 헐러증후군을 치료하는 의사/병원관계자로 보아야 한다. 그런데 위 채용증거에 의하면 고관여자 중 헐러증후군 환자/환자가족 또는 그 치료를 담당하는 의사/병원관계자는 18.6%(11.6%+7%)에 불과한 사실이 인정된다(9면).

이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품의 주된 수요자들인 헐러증후군 환자/환자가족 또는 헐러증후군을 치료하는 의사/병원관계자는 헐러증후군에 대해 알고 있다고 볼 수 있다. 따라서 위 갑 제79호증의 기재만으로는 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로, 나아가 다른 이유에 대하여 살펴보지 않더라도 상표등록을 받을 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
 (입체상표) 국제상표등록출원 제1109213호	심판원 2014. 5. 23. 2013원3453 심결(기각) 특허법원 2014. 11. 21. 선고 2014허5190 판결(청구기각) 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2801(상고기각)
Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2013. 4. 3. 이 사건 출원상표는 지정상품의 일반적 형태의 하나인 가운데가 파인 반구형의 형상에 단순히 핑크색 색상을 결합한 입체상표로, 지정상품의 형상을 나타내는 것으로 직감되어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013원3453호로 심리한 후 2014. 5. 23. 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 수요자가 그 입체적 형상을 보면 '고관절용 볼'로 직감적으로 인식할 수 있다고 할 것이므로, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 가미된 색채는 '핑크색 또는 분홍색' 정도로 인식되고 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하며, 또한 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 증거도 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결 취소사유의 요지

가. 이 사건 출원상표는 입체적 형상에 거래계에서 흔히 볼 수 없는 독특한 핑크색(미국 펜톤사에서 제작한 색표집의 코드 "PANTONE 677 C"에 해당하는 색채)이 결합되어 있는바, 이는 지정상품인 '임플란트, 고관절 볼' 등에서 일반적으로

사용하는 색채인 흰색, 회색 등과도 구분되어, 수요자들이 독특한 색채를 통하여 상품의 출처를 구별할 수 있다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 출원상표는 그 출원일 이전부터 국내외 수요자들 사이에 이 사건 출원인의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 표장으로서 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제6조 제2항에도 해당한다.

다. 따라서 이 사건 출원상표는 자타상품식별력이 있으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

이 사건 출원상표인 “”는 가운데 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 된 입체적 형상에 명암이 가미된 분홍색 색상이 결합된 표장이다.

을 제3 내지 6호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 의하면, 인공 고관절용 볼은 환자의 손상된 고관절을 제거한 후 그 부위에 대체되는 인공삽입물로 정형외과에서 사용되고, 인공 고관절용 볼의 일반적인 형상은 가운데 둥근 홈이 형성된 반구 형상인 사실을 인정할 수 있다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 ‘hip joint balls(인공 고관절용 볼)’ 등과 관련하여 수요자들이 인공 고관절용 볼의 형상으로 인식할 것이므로, 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 할 것이다.

그리고 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 결합된 색채인 핑크색 또는 분홍색은 생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 색상으로 인공 고관절용 볼 형상을 고급스럽게 보이도록 하고 명암을 가미하여 더욱 입체적으로 보이게 하는 것에 불과하여 위 색상에 의해 식별력이 부여된다고 볼 수도 없다. 또한 누구나 사용할 필요가 있어 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것은 공익에도 반한다고 할 것이다.

한편, 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록 예에 구애받을 것은

아니라고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 독일과 유럽공동체, 미국에서 출원등록된 사정만으로 이 사건 출원상표의 식별력이 인정된다고 볼 수 없다.

결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

4. 상표법 제6조 제2항 해당 여부

가. 인정사실

1) 원고 회사에 관한 인터넷 게시물에 "모든 인공관절 제조 회사에서 사용하는 세라믹 관절면은 독일 세람텍(원고 회사)에서 독점 공급하고 있다"는 기사, "3세대 세라믹이나 4세대 세라믹이나 독일 세람텍사(원고 회사)에서 특허를 가지고 있고 각각 Biolox Forte와 Biolox Delta라는 상품명으로 OEM 방식으로 수출"된다는 기사가 각 게재되어 있다.

2) Google 이미지 검색에서 'biolox delta' 및 'ceramic hip joint ball'를 입력하면 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 된 입체적 형상에 명암이 가미된 분홍색 색상인 인공 고관절용 볼 제품이 다수 검색된다.

3) 원고 회사는 세라믹 관련 물품에 관하여 2011. 9. 7. 유럽공동체로부터 AEO 인증, 2013. 6. 3. Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(독일 인증 협회, DAkks)로부터 인증을 받은 등 다수의 품질인증을 획득하였다.

4) 원고 회사가 2006. 6. 1. 의료 기술(장비) 사업분야의 관절 이식을 위한 고강도 세라믹 부속품에 있어 탁월한 혁신적 성과를 인정받아 2006년도 바이에른 혁신상을 수상하였다.

5) 관련업계의 원고 상품에 관한 평가자료에 "바이오록스 델타(BIOLOX delta)는 바이오록스 제품 군 중에서 가장 최신 소재이며 혼합 산화 세라믹으로서 전보다 파열에 강하고 뛰어난 내부식성을 갖추고 있으며 무한한 생체적합성을 지니고 있다. 출시 이래로 전세계에서 160만개의 바이오록스 델타 볼 골두(BIOLOX delta ball head)와 70만개의 삽입물(2012. 7.말 기준)이 인공관절수술에 사용되었다."라는 내용이 게재되어 있다.

6) 원고 회사는 독일 정형외과 및 정형외과 수술협회와 연합하여 1996년부터 바이오 세라믹스 분야와 관절 치환 마모 등과 관련하여 뛰어난 연구 및 개발 업적을 보인 사람에게 Heinz-Mittelmeier 연구상을 수여하여왔다.

7) 원고 회사는 'Spectromed GmbH', 'INTRAPLANT GesmbH', 'FALCON M

edical' 등 다수의 거래처에 물품을 공급하고 있다.
[인정 근거] 갑 제7 내지 15, 17호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

나. 판단

원고 제출의 위 증거자료들에는 원고 회사인 '세람테크사'에 관한 소개 내지 'BIOLOX delta' 제품의 우수성에 관한 내용이 대부분이고, 이 사건 출원상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수 등을 객관적으로 확인할 수 있는 내용이 부족하다. 앞서 본 사정만으로는 이 사건 출원상표가 그 거절결정일 또는 심결 당시 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
airfryer 40-2012-2041	심판원 2014. 5. 13. 2013원5748 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 10. 선고 2014허4876 판결(청구기각) 대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789(원심파기, 소각하-출원취하)
가정용 전기식 튀김기	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 1. 31. "이 사건 출원상표는 일반 수요자 또는 거래자로 하여금 전체적으로 '기름없이 공기로 튀기는 튀김기, 공기정화기능이 포함된 튀김기' 정도로 직감하게 할 수 있는바, 지정상품의 가공방법과 사용방법 등 성질을 직접적으로 표시한 기술적(記述的) 표장에

해당하고, 공익상 특정인이 독점할 수 없으며, 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하는바, 이를 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다"는 이유로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2013. 3. 29. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 5. 2. 위 의견제출통지와 같은 이유로 거절결정을 하였다.

2) 원고가 위 거절결정에 불복하여 2013. 8. 1. 특허심판원 2013원5748호로 심판청구를 하였으나, 특허심판원은 2014. 5. 13. '이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질을 직접적으로 나타내는 용어로써 식별력이 없고, 주방가전제품의 하나인 튀김기의 일반명칭 또는 관용표장으로 널리 쓰이고 있어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 바람직하지 않은 표장에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하고, 이 사건 출원상표의 표장은 일반 수요자들에게 특정인의 상품을 나타내는 출처표시가 아니라 전기식 튀김기의 기능을 일반적으로 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장으로 인식되었음을 알 수 있으므로, 상표법 제6조 제2항에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제3, 4호증의 각 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 이 사건 심결의 위법사유

가) 이 사건 출원상표는 원고가 만들어낸 조어상표로 지정상품의 성질을 암시하는데 불과하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나) 이 사건 출원상표의 표장을 모방한 제품들이 판매되고 있다는 사정만으로, 이 사건 출원상표가 다수인에 의해 현실적으로 거래사회에서 사용되고 있다고 볼 수 없고, 이 사건 출원상표의 등록이 제3자의 상표선택권을 부당하게 제한하거나 공익에 반한다고 보기 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

다) 이 사건 출원상표는 2011. 7.경부터 널리 사용되어 국내의 수요자들에게 원고의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었으므로, 상표법

제6조 제2항에 해당한다.

라) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

2) 피고 및 피고 보조참가인의 주장

가) 이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질을 직접적으로 나타내는 용어로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

나) 이 사건 출원상표는 국내의 수요자들에게 주방 가전제품의 명칭의 하나로 널리 인식되고 있어 공익상 특정인에게 독점시키기에 바람직하지 않은 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

다) 이 사건 출원상표의 표장은 튀김기의 일반명칭 또는 관용표장에 해당하여 자타 상품의 출처를 표시하기 위해 사용된 것으로 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 출원상표에 대해 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

라) 따라서 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 ① 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하는지 여부와 ② 만일 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다면 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항에 해당하는지 여부

가. 인정사실

1) 원고는 2011. 7.경 종래 사용되던 가정용 전기식 튀김기와 달리 기름을 사용하지 않고도 뜨거운 공기를 위아래로 빠르게 순환시켜 원재료의 지방 성분만으로 원재료를 튀김과 같은 식감을 갖도록 조리하여 주는 가정용 전기 조리기구(이하 원고의 제품을 '이 사건 원고제품'이라 하고, 위와 같은 종류의 제품을 '이 사건 튀김기'라 한다)를 개발하여 이를 '에어프라이어'라는 이름으로 판매하였다(갑 제7, 52호증).

2) 원고는 이 사건 원고제품을 광고함에 있어서, ① 보도자료를 통해 "공기로 튀기는 신개념 튀김기" 또는 "공기 튀김기"라고 이를 설명하고{원고의 2011. 9. 8.자 보도자료(갑 제30호증), 원고의 2011. 9. 29.자 보도자료(갑 제31호증)}, ② TV

광고 및 전단지에 "이젠 공기로 튀긴다"는 광고문구를 사용하고(갑 제17, 20, 21호증, 갑 제22호증의 2), 매장부착용 포스터 및 광고물에 "이젠 기름없이 공기로 튀기세요"라고 기재(갑 제19호증)하는 등 이 사건 원고제품이 '공기로 튀기는 튀김기'임을 강조하였다. 또한 원고는 이 사건 원고제품의 우수성을 홍보하면서, '특허받은 에어스톰 기술(Rapid Air Technology, 고속공기순환기기술)을 이용하여 뜨거운 공기를 위아래로 빠르고 균일하게 순환시켜 재료 본연의 성분을 최대한 유지하면서 원재료에 함유된 지방만으로 재료의 안은 촉촉하고 겉은 바삭하게 조리해 준다'는 내용으로 광고하고(갑 제17호증, 갑 제22호증의 2, 갑 제23, 33호증), 위 기술을 소비자들이 이해할 수 있도록 특수효과를 사용하거나 도안화하여 시각적으로 소개(갑 제17호증, 갑 제18호증의 1 내지 4, 갑 제21호증, 갑 제22호증의 2)하는 등 제품의 작동원리와 특징을 자세히 설명하였다.

3) 원고가 이 사건 원고제품을 판매하기 시작한 이래 피고 보조참가인이 2012. 1.경부터 '한경희 에어프라이어'라는 이름으로 이 사건 원고제품과 유사한 튀김기를 판매하는 등 이 사건 심결일인 2014. 5. 13.경 동양매직, 매직쉐프, 셰프라인, 가이타이너, 대웅모닝컴, 뮬렉스, 보만, 우놀드, 일렉트리카 등이 이 사건 튀김기를 '에어프라이어'라는 이름으로 광고·판매하고 있다(을가 제10 내지 12호증, 을가 제16, 17호증, 을가 제33 내지 41호증). 또한 동부대우전자는 2013. 3.경 뜨거운 공기를 빠르게 순환시켜 조리하는 기능을 추가한 전자레인지를 출시하면서 '에어프라이어' 기능을 추가한 제품으로 광고하였다(을가 제1호증).

4) 이 사건 심결일인 2014. 5. 13. 이전 '에어프라이어'와 관련하여 다음과 같은 기사가 보도되었다.

○ "'에어프라이어'라는 이 튀김기는 말 그대로 공기로 재료를 튀기는 기계다. (중략) 현재 시중에 나와 있는 에어프라이어는 필립스 외에도 한경희생활과학, 세프라인, 우놀드 등에서 나온다."(중앙일보 2013. 3. 13.자 기사, 을가 제2호증)

○ "'남자의 그 물건'이 이날 방송에서 비교한 에어프라이어는 기름 없이 공기로 튀김을 만들 수 있는 주방 가전제품. 출연진들은 확실한 비교를 위해 튀김 전문가와 함께 에어프라이어 브랜드 별 블라인드 맛 평가를 실시했다." (티비데일리 2013. 3. 22.자 기사, 을가 제20호증)

○ "에어프라이어 시장을 잡아라' 외산 vs 국산 각축전", "주부들 사이에 '갖고 싶은 주방가전 1순위'로 꼽히는 에어프라이어 시장에서 국산업체와 외산 업

체의 공방전이 뜨겁다. (중략) 소비자들이 '에어프라이어 계급도'를 만들어 이슈가 되기도 했다. 소비자들의 관심을 반영하듯 비교품평하는 프로그램에서도 '에어프라이어편'이 높은 시청률을 기록했다."(스포츠조선 2013. 4. 22.자 기사, 을가 제19호증)

○ "외국산 일색 에어프라이어, 토종기업 '한경희'의 반격", "필립스 등 외국 기업 중심으로 국내 에어프라이어(기름 없이 튀김요리 등을 하는 생활가전) 시장이 성장하고 있는 가운데 국내 토종기업인 한경희생활과학이 반격에 나서 귀추가 주목된다. 24일 생활가전업계에 따르면 국내 에어프라이어 시장 선두주자인 필립스가 (후략)"(파이낸셜뉴스 2013. 4. 24.자 기사, 을가 제6호증).

○ "에어프라이어는 200도가 넘는 고온 열풍으로 식재료에 들어 있는 지방 성분을 이용해 별도 기름 없이 튀김 요리를 만드는 제품. 에어프라이어를 한국에 처음 소개한 필립스는 (후략)"(조선일보 2013. 6. 17.자 기사, 갑 제28호증 제5면).

○ "'불만제로 UP'에서는 이와 함께 기름 한 방울 없이 재료 자체의 기름을 이용해 바삭하게 튀겨 준다는 신 주방가전 '에어프라이어'의 허와 실을 다룬다. (중략) 판매율이 높은 에어프라이어 4개 제품을 선정, 음식 전문가와 주부들과 함께 여러 가지 튀김 요리를 실시해 그에 따른 성적표를 만들어 봤다." (뉴스핌 2013. 8. 7.자 기사, 을가 제7호증)

○ "에어 프라이어, 장단점 살펴보니?", "에어 프라이어는 이런 고민을 덜어주기 위해 만들어진 제품이다. (중략) 뜨거운 공기로 원재료가 포함하고 잇는 지방과 수분을 태우기 때문에 지방량을 크게 줄이는 것이 가능하다. (중략) 필립스는 에어 프라이어 시장의 업계 선두 (후략)"(이데일리 2014. 1. 9.자 기사, 을가 제8호증)

○ "(주)필립스전자의 대표 건강 가전 '에어프라이어'가 전 세계 에어프라이어 시장 점유율 1위 브랜드로 공식 집계됐다."(쿠키뉴스 2014. 3. 5.자 기사, 을가 제9호증)

5) 이 사건 심결일로부터 얼마 지나지 않은 2014. 12. 기준으로 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 거주의 30~50대의 성인 남녀 500명에 대하여 이 사건 출원상표와 관련하여 실시한 한국갤럽조사연구소의 소비자 상표 인지도 조사결과(이하 '이 사건 감정결과'라 한다)는 별지와 같고, 그 주요 내용은 다음과 같다.

가) 조사대상자의 52.5%가 "에어프라이어(airfryer)"를 들어본 적이 있거나

어떤 종류의 상품인지 알고 있다고 대답하였으며, 연령별로 분류할 경우 30대의 62.8%가, 성별로 분류할 경우 여성의 58.3%가 이를 알고 있다고 대답하였다.

나) "에어프라이어(airfryer)"에 대하여, 조사대상자의 59.7%가 제품의 보통명칭으로, 38.8%가 상표로 이를 인식하였다.

다) 조사대상자에게 "어떤 제품에 'airfryer(에어프라이어)'라는 표시가 되어 있다면 그 제품은 어떤 기능의 제품일 것이라고 생각하십니까"(주관식)라고 질문한 결과, 조리기구와 관련하여 연상한 응답자 85명 중 32명이 '튀김기' 또는 '프라이팬', 30명이 '공기로 튀겨주는 제품', 9명이 '공기를 이용한 요리기구', 4명이 '기름없이 음식을 튀기는 제품', 2명이 '기름없이 뜨거운 열로 익히는 제품'이라고 각 대답하였다.

라) 조사대상자에게 "만약 기름을 넣지 않고 대신 뜨거운 공기바람만으로 재료를 가열하여 치킨, 돈까스 등 튀김요리를 지방함량이 낮아지도록 조리하는 전기식 조리기구의 일반적인 '제품의 보통명칭'(제품명)으로는 다음 보기 중 어떤 명칭이 가장 좋다고 생각하십니까"(객관식)라고 질문한 결과, 응답자들은 공기튀김기(27.8%)> 에어프라이어(23.3%)> 무기름튀김기(13.3%) > 열풍튀김기(12.7%)> 핫에어프라이어(9.3%)> 저지방 튀김기(8.6%)> 논오일 프라이어(3.8%)> 로우팻 프라이어(1.2%) 순으로 선호한다고 대답하였다.

6) 이 사건 심결일로부터 얼마 지나지 않은 2014. 12. 30. 인터넷 네이버 지식백과-쇼핑용어사전에 "에어프라이어"가 "기름없이 뜨거운 고온의 공기로 바삭한 튀김요리를 할 수 있다"는 설명과 함께 주방가전으로 분류되어 등재되었다(을가 제48호증의 1, 2).

7) 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서 '에어프라이어'를 검색하면 원고, 피고보조참가인을 비롯하여 다수의 회사가 판매하는 이 사건 튀김기가 검색되고, 가격비교 웹사이트인 에누리는 이 사건 튀김기를 "기름없는 튀김기(에어프라이어)"로 분류하고 있다(을가 제10 내지 12호증, 을가 제33 내지 43호증).

8) 네이버에서 '에어프라이어', '필립스 에어프라이어', '한경희 에어프라이어'로 검색하면, 파워링크란에 11번가, 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서 '에어프라이어'를 판매하는 것으로 나오고, '에어프라이어'에 관한 다수의 뉴스, 웹문서, 블로그, 카페글이 검색된다(갑 제52 내지 55호증, 을나 제3호증의 1 내지 10).

나. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 판단근거

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 산지, 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없다고 규정한 취지는, 위와 같은 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 3. 15. 선고 2005후452 판결 등 참조). 그리고 어떤 표장이 지정상품 중 일부만의 성질을 나타내고 있더라도 수요자 또는 거래자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다면 지정상품의 성질을 표시한 기술적 표장에 해당한다(지정상품을 콘크리트타일 등으로 하는 상표 "COLOR CON"이 '유채색' 콘크리트 제품의 성질을 나타내는 기술적 표장이라고 본 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결, 지정서비스업을 변호사업 등으로 한 서비스표 "나홀로"가 변호사 등 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고 스스로 할 수 있도록 도와주는 서비스 방식을 표시한 기술적 표장이라고 본 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결 등 참조). 한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표의 구성 및 관념

이 사건 출원상표인 "**airfryer**"는 '공기, 대기' 등의 뜻을 가지는 영문자 'air'와 '튀김기, 튀김냄비, 프라이팬' 등의 뜻을 가지는 'fryer'가 결합하여 이루어진 문자상표이다. 이 사건 출원상표는 사전에 등재되지 않은 조어이고, 그 구성 문자도 띄어쓰기 없이 연결되어 있으나, 'air'와 'fryer' 모두 비교적 쉬운 영어단어

이므로, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를 'air'와 'fryer'가 결합된 것임을 쉽게 인식할 수 있다.

나) 이 사건 출원상표의 지정상품의 성질

앞서 본 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '가정용 전기식 튀김기'는, 원고가 국내에 이 사건 원고제품을 출시한 2011. 7.경까지 전기로 기름을 가열해 재료를 튀기는 조리기구를 의미하였으나, 원고가 이 사건 원고제품을 출시한 이래 피고 보조참가인 등 후속 업체들이 잇달아 유사 제품을 개발하여 판매·광고한 결과 이 사건 심결일인 2014. 5. 13. 무렵에는 기름을 사용하지 않고 뜨거운 공기를 빠르게 순환시켜 조리하는 방식의 이 사건 튀김기가 가정용 전기식 튀김기의 일종으로 하나의 제품군으로 자리하였다.

따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 성질을 표시한 것인지 여부를 검토함에 있어서는 기존에 있었던 가정용 전기식 튀김기 뿐만 아니라 새로 추가된 이 사건 튀김기를 포함하여 판단하여야 하며, '기름 없이' 또는 '기름을 적게 사용하여' 튀김요리를 하는 것뿐만 아니라 '공기를 이용하여' 튀김요리를 하는 것도 위 지정상품인 가정용 전기식 튀김기의 특성으로 일반적으로 생각될 수 있는 성질에 해당한다.

다) 일반 수요자나 거래자의 이 사건 출원상표에 대한 인식 및 거래사회의 실정

앞서 본 바와 같이 이 사건 심결일인 2014. 5. 13.경 원고 및 피고 보조참가인 외에도 동양매직, 매직쉐프, 셰프라인, 가이타이너, 대웅모닝컴, 뮬렉스, 보만, 우놀드, 일렉트리카 등이 이 사건 튀김기를 제조·판매하면서 이 사건 출원상표의 한글음역인 '에어프라이어'를 위 제품을 지칭하는 이름으로 사용하고 있고, 다수의 신문기사, 인터넷 쇼핑몰, 인터넷 가격비교 사이트 등에서 이 사건 튀김기의 명칭으로 '에어프라이어'를 사용하고 있다.

한편, 이 사건 감정결과 조사대상자들의 52.5%가 "에어프라이어(airfryer)"를 인지하고 있었고, 59.7%가 제품의 보통명칭으로 인식하였으며, "에어프라이어(airfryer)"가 조리기구임을 알고 있는 응답자 중 상당수(85명 중 43명)가 "에어프라이어(airfryer)"를 '공기로 튀겨주는 제품', '공기를 이용한 요리기구', '기름없이 음식을 튀기는 제품' 등으로 인식하여 제품의 성질을 비교적 정확하게 파악하고 있었고, 조사대상자들은 이 사건 튀김기의 보통명칭으로 이 사건 출원상표를 한글로 직역한 "공기튀김기", 한글음역인 "에어프라이어"를 가장 선호하였다[이 사건

감정결과에 대하여 원고는, 사전에 “에어프라이어(airfryer)“를 인지하지 못한 응답자 중 43%가 조리(기구)와 무관한 것으로 연상하였고, 12.5%만이 이 사건 튀김기의 보통명칭으로 ”airfryer“를 선호하였으며, 이들의 인식을 기준으로 하여 이 사건 출원상표가 기술적 표장인지 여부를 판단해야 한다고 주장한다. 살피건대, 어떤 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 지정상품과의 관계에서 판단하여야 하므로, “에어프라이어(airfryer)“가 적어도 조리(기구)임을 알고 있는 응답자를 기준으로 제품의 성질을 직감할 수 있는지를 파악하여야 하며, 사전에 “에어프라이어(airfryer)“를 인지하지 못한 응답자의 경우에도 이 사건 출원상표를 한글로 직역한 ”공기튀김기“를 가장 선호하였으므로 위와 달리 볼 것은 아니다].

라) 종합적 고찰

일반 수요자는 이 사건 출원상표를 ‘공기, 대기’를 의미하는 ‘air’와 ‘튀김기, 튀김냄비’를 의미하는 ’fryer’가 결합된 것으로서 ‘공기 튀김기’ 등의 의미라고 인식할 수 있고, 앞서 본 제반 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘가정용 전기식 튀김기(electric fryer for household purposes)’와 관련하여 사용할 경우 지정상품의 성질 중 하나인 ‘공기를 이용하여 튀김요리를 하는 조리기구’라는 점을 직감할 수 있다고 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능, 사용방법 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

원고는, 이 사건 출원상표는 원고가 최초로 만든 조어 상표로서 일반적으로 ‘공기’와 ‘튀김’은 서로 연관관계가 없는 단어이고, 상식선에서 공기로 튀기는 작동원리를 이해하는 것이 쉽지 않으므로, 일반 수요자가 위 두 단어를 결합하여 ‘기름 없이 공기를 이용하여 튀기는 튀김기’라는 의미를 직감할 수는 없다고 다툰다. 살피건대, 앞에서 살펴본 국내 거래계 및 인터넷, 신문 등에서 ‘에어프라이어’가 사용되는 태양 및 사용 정도와 가전제품 중 ’에어오븐(airoven)‘, ’에어워셔(airwasher)‘ 등 기존 제품 명칭에 “air”를 결합하여 새로운 제품의 명칭으로 사용하는 예가 있는 점(을가 제49호증, 을나 제33호증), 인터넷 검색을 통해 “airfryer” 또는 “에어프라이어”를 쉽게 찾아볼 수 있는 점 등을 고려하면, 일반 수요자로서는 비록 그 작동원리를 정확하게 이해하지는 못하더라도 이 사건 출원상표가 사용된 제품이 ‘공기를 이용하여 튀김요리를 하는 조리기구’라는 점을 자연스럽게 이해하고 인식할 수 있다고 보이므로, 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 등 참조).

이 사건에서 보건대, 가사 원고 주장과 같이 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 성질을 암시 또는 강조하는 것에 불과하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 아니한다고 하더라도, 앞서 살펴본 이 사건 출원상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 아래에서 보는 바와 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표로서 상표법 제6조 제1항 7호의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다.

① 이 사건 감정결과에 의하면, 일반 소비자들이 이 사건 튀김기의 보통명칭으로 선호하는 것 중에는 에어프라이어, 공기튀김기, 열풍튀김기 등이 있는데, 이 사건 출원상표는 위 보통명칭의 한글음역이거나 영문번역 또는 그 주요부에 불과하여 이 사건 튀김기에 관하여 사용할 경우 자타 상품의 식별력이 미약하다.

② 이 사건 심결일인 2014. 5. 13. 기준으로 다수의 업체들이 이 사건 출원상표의 한글음역인 '에어프라이어'를 자신이 제조·판매하는 이 사건 튀김기 제품의 명칭으로 사용하고 있고, 일반 수요자 사이에 이 사건 튀김기의 일반적 명칭으로 '에어프라이어'가 사용되고 있는바, 이 사건 출원상표의 등록을 허용할 경우 다수인이 현실적으로 거래사회에서 사용하고 있는 표장을 특정인에게 독점시키는 결과가 될 수 있다.

③ 원고 스스로도 이 사건 원고제품을 홍보하면서, "2011년 국내 최초 출시된 필립스 에어프라이어는 (중략) 국내 에어프라이어 제품 분야에서 독보적인 위치를

차지하고 있는 브랜드이다"(원고의 2013. 4. 1.자 보도자료, 갑 제17호증), "최근 컨슈머리포트 프로그램인 <남자의 그 물건>에서 시중에 판매 중인 4개의 주요 에어프라이어들을 대상으로 한 심층 테스트를 진행한 결과, 맛 테스트에서 모두 1위를 차지하며 원조 에어프라이어의 우수성을 입증한 바 있다"(원고의 2013. 4. 30.자 보도자료, 갑 제8호증), "필립스 에어프라이어는 혁신적인 건강가전으로 출시와 함께 선풍적인 인기를 얻으며 2011년 출시 이후 동기 대비 2012년 매출이 300% 성장하는 등 에어프라이어의 리딩 브랜드로써 입지를 굳혀나가고 있다"(원고의 2013. 9. 12.자 보도자료, 갑 제9호증), "국내 에어프라이어 시장을 선도하고 있는 필립스가 새롭게 출시하는 '디지털 에어프라이어'는 (후략)"(원고의 2013. 12. 30.자 보도자료, 갑 제10호증), "기존에 없던 웰빙 주방 가전, 에어프라이어가 최근 몇 년 사이 필수 주방가전처럼 자리 잡았다 (중략) 그 대표 격이 국내에 최초로 에어프라이어를 선보인 필립스 에어프라이어"(원고의 2014년 언론매체 광고내용, 갑 제23호증의 제6면)라고 하여, 이 사건 원고제품을 지칭하는 보통명칭으로 '에어프라이어'를 사용하여 왔다.

④ 원고가 이 사건 원고제품을 출시하고 이 사건 출원상표를 출원하기 전에 이미 국내에서 2007. 10. 12. 제3자에 의해 "공기튀김기(AIR FRYER)"를 발명의 명칭으로 하여 '음식제품을 조리하기 위한 튀김기'에 관한 특허가 출원된 바 있고, 1996. 5. 20. 호주에서, 1998. 11. 13. 일본에서 각 제3자가 "AIR FRYER" 표장을 오븐, 조리기 등을 지정상품으로 하여 상표 등록하는 등 이 사건 출원상표를 원고가 만든 조어라고 볼 수도 없다(갑 제79호증의 2, 갑 제87호증의 2 제7면, 을나 제26호증).

⑤ 아래 4항에서 살펴보는 바와 같이 원고는 이 사건 출원상표에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다.

4. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항에 해당하는지 여부

가. 판단근거

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄

격하게 해석·적용되어야 할 것인데, 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 사이에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록 결정시 또는 거절 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

나. 인정사실

1) 원고는 2011. 7.경 이 사건 원고제품을 '에어프라이어'라는 이름으로 국내에 출시하였고, 그로부터 약 6개월 후인 2012. 1. 11. 이 사건 출원상표를 출원하였다(갑 제2호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제7, 52호증).

2) 원고는 이 사건 원고제품의 출시 직후부터 상품 홍보를 시작하여 2012. 7.경부터는 "마스터셰프 코리아 방송 인증샷 이벤트" 등 CJ제일제당 주식회사와 협업 마케팅을 시작하였고, 2013. 1.경부터는 월간지와 방송 등을 통한 광고를 활발하게 진행하여, 2013.부터 2014. 4.경까지 지상파, 케이블, IPTV 등 광고비로 약 21억 7,400만 원, 잡지 및 일간지 광고비로 약 1억 3백만 원, 온라인 캠페인 광고비로 약 3억 5천만 원을 지출하였다[갑 제17, 18, 23, 24, 25호증, 갑 제28 내지 51호증, 갑 제57 내지 63호증(이상 가지번호 모두 포함)].

3) 한편, 원고는 이 사건 원고제품의 전면에 자신의 상호인 'PHILIPS'만을 표시하였고, 제품을 광고함에 있어서 TV 광고 및 매장부착용 포스터 등 홍보물에 '필립스 에어프라이어'라고 표시하여 상호인 '필립스'를 병기하였으며, 일부 보도자료에서도 '에어프라이어'를 '필립스'와 병기하거나 이 사건 튀김기를 이르는 보통명칭으로 사용하였다(갑 제8, 9, 10, 17호증, 갑 제18호증의 1 내지 4, 갑 제19 내지 21호증, 갑 제30, 31, 33호증)

4) 원고가 2011. 7.경부터 이 사건 원고제품을 지속적으로 홍보한 결과 이 사건 튀김기 시장에서 이 사건 원고제품이 2012. 11.경 약 91%, 2013. 5.경 약 79.9%, 2014. 5.경 약 86.6%의 시장점유율을 차지하여 피고 보조참가인 등 후발업체들의 제품에 비해 압도적으로 높다(갑 제11호증, 갑 제13 내지 15호증, 을나 제16 내지

19호증, 을나 제21호증의 1).

5) 이 사건 심결일로부터 얼마 지나지 않은 2014. 12. 기준 “airfryer(에어프라이어)”가 표시된 제품에 대한 최초인지도가 원고의 경우 약 66.4%로 피고 보조참가인(16.3%), 동양매직(11.5%) 등에 비하여 높은 인지도를 갖고 있다(별지 3.마.2)항).

다. 구체적 판단

위 인정사실에 의하면, 원고가 이 사건 원고제품에 관하여 다액의 광고비를 지출하고, 이 사건 튀김기 시장에서 원고제품이 압도적인 시장점유율을 차지하고 있기는 하다. 그러나 나아가 그로 인하여 이 사건 심결 당시 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 이 사건 원고제품의 출처표시 또는 피고 보조참가인 등 다른 업체들이 제조·판매하는 튀김기와의 식별표지로서 현저하게 인식되었는지 여부에 관하여 보건대, 다음과 같은 사정 즉, ① 원고가 이 사건 출원상표를 사용한 기간이 이 사건 원고제품을 출시한 2011. 7.경부터 이 사건 심결일인 2014. 5. 13.까지 2년 10개월로 비교적 짧은 점, ② 원고제품 출시 이후 후발업체와 언론매체에서 ‘에어프라이어’를 이 사건 튀김기를 이르는 보통명칭으로 사용하기 시작하였고, 원고 스스로도 원고제품을 광고함에 있어 이 사건 출원상표인 ’airfryer‘ 또는 ‘에어프라이어’를 자신의 상호인 ‘PHILIPS’ 또는 ’필립스‘와 병기하기도 하고, 여러 차례 보도자료에서 ’에어프라이어‘를 이 사건 튀김기의 보통명칭으로 사용하였던 점, ③ 이 사건 감정결과에 의하면, “airfryer(에어프라이어)”가 표시된 제품을 원고의 제품으로 인지하는 응답자의 비율이 66.4%에 달하기는 하나, 한편 “에어프라이어(airfryer)“를 상표가 아닌 제품의 보통명칭으로 인식하는 응답자의 비율도 59.7%에 달하여 과연 일반 수요자가 원고의 상호와 병기되지 않은 이 사건 출원상표를 원고제품의 출처표시로 인식하고 있는지 의문인 점 등을 고려하면, 위 인정사실 및 원고가 제출한 각 증거만으로는 이 사건 출원상표가 사용된 결과 이 사건 심결일인 2014. 5. 13. 당시 수요자 간에 위 표장이 누구의 업무에 관련되어 이 사건 지정상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다.

이건 출원서비스표	사건번호
International Culinary Center 41-2012-17648	심판원 2014. 10. 1. 2013원8722 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 2. 선고 2014허8656 판결(청구기각)
사업목적의 특별행사 준비 및 진행업, 강좌 진행업, 세미나 진행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 9. 13. “이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원8722호로 심리한 다음 2014. 10. 1. “이 사건 출원서비스표는 국제요리센터 등의 의미로 직감될 수 있다. 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업에 사용되는 경우 ‘국제요리센터에서 제공되는 요리 관련 서비스업’ 등으로 쉽게 인식될 수밖에 없어 기술적 표장에 해당하거나, 설령 위와 같이 직감되지 않더라도 공익상 특정인에게 독점시키기에 부적당하므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다. 또한, 이 사건 출원서비스표가 요리와 관련 없는 지정서비스업에 사용되는 경우 요리와 관련한 서비스업만을 제공하는 것으로 수요자들을 오인·혼동하게 할 우려가 있는 표장에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표 중 ‘Culinary’는 대학교 이상의 수준에 해당하는 어휘로서 사전을 찾아봐야 비로소 그 뜻을 알 수 있어 수요자들에게 식별력 있는 조어로 인식될 것이고, 거래계에서 이 사건 출원서비스표에 회사의 종류를 나타내는

'LLC'가 부가된 표장(International Culinary Center LLC)이 원고의 상호로 널리 사용되고 있어, 이 사건 출원서비스표가 수요자들에게 지정서비스업의 품질, 효능을 표시한 표장으로 직감되기 보다는 원고의 상호로 직감되거나 원고의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 식별될 수 있다. 또한, 이 사건 출원서비스표를 원고에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 볼 만한 특별한 사정도 없다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다.

위와 같이 이 사건 출원서비스표가 수요자들에게 지정서비스업의 품질, 효능을 표시한 표장으로 직감되지 않는 이상, 이 사건 출원서비스표가 요리와 관련 없는 지정서비스업에 사용된다고 하더라도, 지정서비스업이 요리와 관련된 것으로 수요자들을 오인하게 할 염려가 있다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다.

그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항 제3호에서 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서, 어떤 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편, 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되

는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조).

나. 판단

갑 제5, 6호증, 을 제1 내지 12호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 'International'은 '국제적인' 등의 의미를 갖는 것으로, 'Culinary'는 '요리의, 주방의' 등의 의미를 갖는 것으로, 'Center'는 '중심시설, 종합시설, 중심부' 등의 의미를 갖는 것으로 각 사전에 등재되어 있는 사실, 이 사건 심결 당시 'Culinary'는 'Culinary Art', '커리너리 투어', 'Seoul Culinary 2014(서울 국제조리학교&학원전)', 'The Culinary Institute of America', '조리과학고등학교(Culinary Arts Science High School)' 등 요리와 관련된 행사, 교육기관, 전시회 등에 널리 사용되고 있는 사실이 인정된다.

① 위 인정사실에서 알 수 있는 'Culinary'의 객관적인 의미와 이 사건 심결 당시의 사용실태 및 우리나라의 영어 보급수준 등을 감안하면, 이 사건 출원서비스표가 이 사건 심결 당시 요리와 관련 있는 지정서비스업에 사용되는 경우 상당수 수요자들에게 '국제적인 요리 중심부', '국제적인 요리 중심시설', '국제적인 요리 종합시설' 등의 의미로 인식될 수 있었던 것으로 보인다. ② 한편, 비록 이 사건 심결 당시 상당수 수요자들은 사전 등을 찾아보고서야 이 사건 출원서비스표 중 'Culinary'의 의미를 알 수 있었을 것으로 보이기는 하나, 수요자들이 'Culinary'의 사전적인 의미를 알게 되는 순간 이 사건 출원서비스표가 '국제적인 요리 중심부', '국제적인 요리 중심시설', '국제적인 요리 종합시설' 등의 의미를 갖는 것으로 직감할 수 있을 것으로 보인다. ③ 또한, 위 인정사실에서 알 수 있는 'Culinary'의 객관적인 의미와 이 사건 심결 당시의 사용실태 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표 중 'Culinary'는 요리와 관련된 지정서비스업의 거래 과정에서 누구라도 이를 자유롭게 사용할 수 있어야 할 필요가 있으므로, 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하도록 하는 것은 공익상 바람직하지 아니하다고 볼 여지가 크다. ④ 이 사건 출원서비스표는 'Culinary'와 나머지 표장('International', 'Center')과의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성한다고 볼 수 없다.

그렇다면, 이 사건 출원서비스표 중 'Culinary'가 요리와 관련된 지정서비스업의 용도 등을 표시하는 용어의 일부로서 현실적으로 사용되고 있을 뿐만 아니라 그와 같은 의미로 사용되는 것으로 상당수 수요자들이 인식하고 있고, 특정인에게

위 'Culinary'를 독점배타적으로 사용하게 할 수 없는 공익상의 요청이 있으며, 이 사건 출원서비스표는 'Culinary'와 나머지 표장('International', 'Center')과의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표가 '케이터링 서비스업(Catering services)' 등 요리와 관련된 지정서비스업에 사용될 경우에는 지정서비스업의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다.

이와 관련하여 원고는 'Culinary' 또는 이와 유사한 의미를 갖는 단어에 식별력이 없거나 미약한 문자·도형이 결합된 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있으므로, 이 사건 출원서비스표도 식별력이 인정되어 등록되어야 한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상표·서비스표의 등록적격성 유무는 상품·지정서비스업과의 관계에서 각 상표·서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표나 서비스표의 등록례는 특정 상표·서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는바(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 비록 원고 주장과 같은 사유가 있다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 데에 장애사유가 될 수 없다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

4. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 판단

위 3.의 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표가 요리와 관련된 지정서비스업에 사용될 경우에는 지정서비스업의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는 바, 이 사건 출원서비스표가 강좌 진행업[부동산관리와 인쇄물(앞서 언급한 주제와 동일한 주제에 관한 하드카피 또는 전자 형식)의 배포 분야에 관함 - Educational services namely conducting classes in the field of estate management and distribution of printed materials in connection therewith in hard copy or electronic format on the same topics] 등 요리와 관련 없는 지정서비스업에 사용될 경우에는 그 지정서비스업이 요리와 관련 있는 서비스업인 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질오인표장에 해당한다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원상표·서비스표	사건번호
 45-2011-2126	심판원 2014. 10. 29. 2014원86 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 1. 선고 2014허8939 판결(청구기각)
광역 통신망 라우터, 내려받기 가능한 디지털 영상물, 컴퓨터와 통신망을 이용한 영화 및 멀티미디어파일 전송업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 5. 20. 이 사건 출원 상표·서비스표를 등록출원하였는데, 특허청 심사관은 2013. 9. 6. 원고에게 '이 사건 출원 상표·서비스표는 지정상품 및 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나, 일반 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품(서비스업)을 표시하는 것인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 따라 등록될 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였고, 이어서 2013. 12. 9. 같은 이유로 이 사건 출원 상표·서비스표에 대한 등록거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정의 취소와 이 사건 출원 상표·서비스표의 등록을 구하는 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2014원86 사건으로 위 심판청구를 심리한 후, 2014. 10. 29. '이 사건 출원 상표·서비스표 "

"의 문자 부분 'Social Hub'가 다양한 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service, SNS)를 통합·관리하여 제공하는 커뮤니케이션 서비스를 지칭하는 것으로 널리 통용되고 있으며, 나아가 도형 부분 ''도 문자 부분의 의미와 연관하여 볼 때 별개의 관념을 낳는다고 볼 수 없는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하므로, 결국 이 사건 출원 상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 출원 상표·서비스표는 도형과 문자가 상하 2단으로 구성된 결합상표로서, 그 가운데 문자 부분 "Social Hub"는 지정상품 및 서비스업의 성질을 직접적으로 전달하는 용어가 아니라, 이미 존재하는 용어 중에서 임의로 선택하여 이루어진 「임의선택표장(arbitrary mark)」 또는 지정상품 및 서비스업의 성질을 간접적으로 암시하는 데 그칠 뿐인 「암시표장(suggestive mark)」에 해당하고, 여기

에다가 원고가 창작한 식별력이 있고 독창적인 형태의 굴곡을 지닌 4변을 가진 사각 도형이 결합되어, 전체로서 자타 상품(서비스업)의 식별력을 지닌다.

설령 문자 부분 “Social Hub”가 기술적 표장에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다 하더라도, 식별력 있는 도형 부분의 결합으로 인하여 전체적으로 식별력이 있게 되었므로, 이 사건 출원 상표·서비스표는 기술적 표장이라 할 수 없다.

따라서 이 사건 출원 상표·서비스표는 지정상품 및 서비스업의 성질이나 그 지정상품 및 서비스업을 직접적으로 설명하는 용어로만 이루어진 기술적 표장이라고 할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나. 나아가 이 사건 출원 상표·서비스표는 표장의 구성 중 요부를 이루고 있는 창의적인 도형 부분이 그 자체만으로도 충분한 식별력을 구비하고 있는 데다가, 여기에 역시 식별력이 존재하는 문자 부분이 결합되어 전체적으로 강한 식별력과 고객흡입력을 갖고 있으며, 이 사건 출원 상표·서비스표의 등록이 제3자의 상표 선택권을 부당하게 제한하거나 공익에 반한다고 보기도 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 따라서 이 사건 출원 상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당함을 전제로 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호·제7호 해당 여부에 관한 판단

가. 이 사건 출원 상표·서비스표의 문자 부분

1) 이 사건 출원 상표·서비스표 중 문자 부분 “Social Hub”는 영문자『Social』과 영문자『Hub』가 결합된 것인데, 그중『Social』부분은 ‘(특정 장소·활동의) 중심지, 중추’ 등의 각 사전적 의미를 지니는 영어 단어이므로(을1, 2호증), 그 각 의미를 조합하면 ‘사회적인 중심지’ 정도의 의미로 해석될 수 있다.

> ① 이른바 ‘소셜(social)’이라는 용어는 학술적인 개념은 아니고, 최근 페이스북(Facebook)으로 대표되는 사회 네트워크 서비스(Social Network Sites/Services, SNS)가 급성장하면서 등장한 새로운 커뮤니케이션 양식을 지칭하는 통속적 개념으로 사용되고 있다(네이버 지식백과, 을4호증).
> ② 소셜 허브(Social Hub)는 다양한 소셜 네트워크 서비스를 한데 모아 도움을 주는 서비스를 일컫는다(인터넷 위키백과, 을5호증).

③ 소셜 허브(Social Hub) : 온라인상에서 사람들과의 관계를 쌓는 각종 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 한 곳에 모아놓은 통합 플랫폼 서비스를 말한다. 관련 업체들은 SNS로 진입하는 관문을 미리 차지하기 위해 자사의 플랫폼을 개방해 페이스북·트위터·유튜브·블로그·커뮤니티 등 다양한 SNS를 볼 수 있는 서비스를 제공하고 있다(네이버 지식백과, 을6호증).

④ 소셜 허브 경쟁이 뜨거워졌다. 페이스북이 약 5억 명의 가입자를 모으며 소셜 허브로 자리를 잡아가자 마이크로소프트 야후 등이 페이스북을 견제하기 위해 저마다 소셜 허브를 구축하고 있다. (중략) 소셜 허브는 각종 소셜 미디어를 연결해주는 거점을 말한다(2010. 7. 12.자 한국경제, 을7호증).

⑤ KT는 9일부터 일반 휴대전화에서 국내외 대표 SNS(Social Network Service)인 트위터, 페이스북, 싸이월드, 미투데이를 통합 관리할 수 있는 'KT 소셜 허브(Social Hub)' 서비스를 선보인다(2010. 8. 9.자 연합뉴스, 을8호증).

⑥ 지인들과의 관계를 돈독히 하는 소셜 네트워크 서비스가 인기를 끌자, 이 시장을 잡으려는 '소셜 허브' 경쟁도 뜨겁다. '소셜 허브'는 각종 SNS를 한곳에 모아놓은 통합 플랫폼 서비스다. 이런 SNS의 관문을 선점하기 위해 인터넷 관련 업체들이 최근 자사의 플랫폼을 개방해 페이스북, 트위터, 유튜브, 블로그, 커뮤니티 등 다양한 SNS를 볼 수 있도록 했다. 네이버, 다음, SK커뮤니케이션즈 등 인터넷 기업은 물론이고 KT, 삼성전자, 마이크로소프트(MS)도 '소셜 허브'를 표방하며 경쟁에 뛰어들고 있다(2010. 10. 12.자 중앙일보, 을9호증).

⑦ 국내 업체가 내놓은 단문형 SNS 이외 대표적인 소셜 서비스는 지난해 12월 말에 출시된 '네이버미(Naverme)'다. 네이버미는 사용자가 한곳에서 이메일, 블로그, 카페, SNS 등을 확인하고, 뉴스나 생활정보 등 다양한 콘텐츠를 구독할 수 있는 서비스다. 당시 NHN은 네이버미를 소셜 허브로 키우겠다는 전략을 밝혔다(2011. 11. 30.자 매일경제, 을10호증).

⑧ '소셜'이라는 단어가 IT시장에서 최고의 핫트렌드로 떠오른 지금, 포털업체들은 자사의 포털을 '소셜허브'로 만들고자 수많은 노력을 하고 있다(2010. 9. 23.자 디지털데일리, 을12호증).

⑨ '윈도우 라이브 2011'은 페이스북, 트위터, 네이버 및 다음 블로그 등 다양한 소셜 네트워크 서비스)를 한 곳에서 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공, SNS의 관문인 소셜 허브(Social Hub)를 지향한다(2010. 10. 6.자 AVING, 을13호증)

⑩ 트위터, 페이스북 등 시에서 운영하는 52개 부서의 SNS를 김포SNS 소셜허브를 통해 시 홈페이지에서 쉽게 확인할 수 있게 하는 한편 SNS를 통한 시민들의 문의사항이나 의견 등을 SNS민원으로 분류해 신속하게 답변 처리할 수 있도록 소통민원 창구를 강화했다(2014. 3. 20.자 국제뉴스, 을15호증).
⑪ 인천 아시안게임은 '최초의 소셜 아시안게임'이라는 제목 하에, 조직위는 우선 한국어·영어·중국어로 구성된 SNS 채널 11개를 구축했다. 또 블로그를 '소셜 허브'로 개편하고 각 채널에서는 타깃별로 차별화된 콘텐츠를 제작하고 대중의 참여를 유도하는 프로모션과 이벤트를 진행했다(2014. 9. 18.자 한겨레, 을16호증).

그러나 아래에서 보는 인터넷 사이트의 검색결과나 언론 매체의 보도 내용 등을 종합하면, 'Social Hub'는 위와 같은 사전적 의미 외에도, 오늘날 인터넷의 발달에 따라 '트위터, 페이스북, 유튜브, 블로그, 커뮤니티 등 다양한 소셜 네트워크 서비스를 한데 모아 한 곳에서 관리하는 데 도움을 주는 서비스'라는 의미까지 갖게 되었고, 일반 수요자나 거래자들도 이 사건 출원 상표·서비스표에 대한 등록 허부의 기준 시점이 되는 이 사건 심결 시에는 'Social Hub'를 그와 같은 의미로 이해하고 있었다고 봄이 상당하다.

2) 한편, 이 사건 출원 상표·서비스표의 지정상품 및 서비스업은 모두 휴대폰 등 통신 관련 장비나 온라인으로 제공되는 통신서비스와 관련된 것들이어서, 지정상품 및 서비스업에 이 사건 출원 상표·서비스표가 사용되는 경우, 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원 상표·서비스표로부터 '다양한 소셜 네트워크 서비스를 한데 모아 한 곳에서 관리하면서 이메일, 인스턴트 메시지, 무선 데이터 메시지, 콘텐츠 등을 주고받는 데 도움을 주는 상품 또는 서비스업' 등으로 직감할 것이므로, 결국 이 사건 출원 상표·서비스표는 그 지정상품 및 서비스업의 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 보아야 한다.

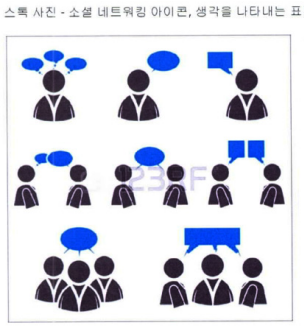
나. 이 사건 출원 상표·서비스표의 도형 부분

1) 이 사건 출원 상표·서비스표의 도형 부분 ''은 오렌지색 바탕의

굴곡진 사각형 안에 3인의 상반신 형상, 메시지창 형태의 말풍선 및 방사상 형태의 흰 점 등으로 구성되어 있다.

그런데 위와 같은 도형 부분의 구성에다가, 도형 부분에 특별히 다른 의미를 포함하였다고 볼 만한 도안이 존재하지 않는 점과 이 사건 심결 이전에 인터넷에 게재되어 활용되었음이 인정되는 아래와 같은 유사 도형의 사용실태 등을 종합하면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자들은 위 도형 부분이 '다수의 사람이 인터넷에 연결된 휴대폰, 컴퓨터 등 장치를 이용하여 소셜 네트워크 서비스의 메시지창에서 서로 의견이나 정보를 주고받는 모습을 형상화한 것'이라고 인식하였을 것으로 보인다.

2) 따라서 이 사건 출원 상표·서비스표의 도형 부분 또한, 문자 부분 'Social Hub'가 지니는 '다양한 소셜 네트워크 서비스를 한데 모아 한 곳에서 관리하는 데 도움을 주는 서비스'라는 의미를 더욱 강하게 인식하도록 도와줄 뿐, 문자 부분의 의미를 뛰어넘는 별개의 새로운 관념을 낳거나 지정 서비스업과 관련하여 특별한 식별력을 가진다고 보기는 어렵다.

<table>
<tr>
<td>

(을17호증의1)</td>
<td>
(을17호증의 2)</td>
</tr>
<tr>
<td>
(을17호증의 4)</td>
<td>

(을17호증의 3)</td>
</tr>
</table>



(을18호증)

다. 종합 판단

1) 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 부분 이외에 다른 식별력 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합된 상표는 원칙적으로 기술적 표장이 될 수 없다. 그러나 그와 같은 문자, 기호, 도형 부분이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 성질 등 표시상표로 인식된다면, 이는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 기술적 표장이라고 보아야 한다.

그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원 상표·서비스표 중 도형 부분의 경우, 그 표시방법, 형상, 내용 및 구도 등에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 이해함에 있어 문자 부분인 ''Social Hub'를 고려할 것으로 보이는 등 문자 부분에 대하여 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다고 보이고, 도형 부분의 식별력이 문자 부분이 갖는 관념을 상쇄시킬 수 있을 만큼 압도적이라고 볼 수도 없다. 그런 이유로 이 사건 출원 상표·서비스표를 그 지정상품 및 서비스업인 휴대폰 등 통신 관련 장비나 온라인으로 제공되는 통신서비스 분야에 사용한다면, 일반 수요자나 거래자들은 지정상품 및 서비스업의 효능, 용도 등의 성질의 표시에 사용된 것이라고 직감하게 될 것이다.

따라서 기술적 표장으로서 식별력이 없는 위 문자 부분에, 위 도형 부분을 결합한 이 사건 출원 상표·서비스표 또한, 전체적으로는 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하여 그 등록이 허용될 수 없다.

2) 나아가 앞서 살핀 이 사건 출원 상표·서비스표의 외관, 관념과 'Social

Hub'라는 용어 및 관련 도형들의 사용실태 및 범위, 지정상품 및 서비스업과의 관계 및 거래 실정 등을 종합하면, 이 사건 출원 상표·서비스표는 그 지정상품 및 서비스업과 관련하여 사회 통념상 자타 상품이나 서비스의 출처에 대한 식별력을 인정하기 곤란하고, 공익상 특정인에게 그 상표·서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않아 보이므로, 상표법 제6조 제1항 제7호의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에도 해당되어 이러한 점에서도 등록될 수 없다.

이건 출원서비스표	사건번호
CROSSOVER REWARDS 국제상표등록출원 제1141023호	심판원 2015. 1. 5. 2014원2916 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2015허826 판결(청구기각) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015후1003 판결(상고기각)
Hotel loyalty program benefits frequent guests (단골고객의 이익을 위한 호텔의 로열티 프로그램업)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 12. 29. 이 사건 출원서비스표에 대하여 국제상표등록출원을 하였고, 특허청 심사관은 2014. 4. 24. 이 사건 출원서비스표의 경우 그 서비스업의 성질(품질, 서비스 제공내용·방법 등) 표시에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다는 등의 이유로 상표법 제6조 제1항 제3호를 적용하여 이 사건 서비스표에 대한 등록거절 결정을 하였다.

2) 그러자 원고는 특허심판원에 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원2916 사건으로 심리한 후, 2015. 1. 5. 이 사건 출원서비스표는 '교차하여 보상하여 주는' 등의 의미가 있어 그 지정서비스업의 품질이나 서비스 제공내용 및 방법을 직접적으로 나타내는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 출원서비스표 "CROSSOVER REWARDS"는, 국내 수요자가 사전을 참조하지 않고서는 그 의미를 이해할 수 없는 생소한 어휘들인 'CROSSOVER'와 'REWARDS'로 구성되어 있고, 설령 국내 수요자가 그 어휘들의 개별적인 의미를 이해할 수 있다고 하여도 이 사건 출원서비스표를 보고서 '교차하여 보상하여 주는'의 의미로 직감한다고 볼 수는 없다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 표장이라고 할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 이 사건 출원서비스표인 "CROSSOVER REWARDS"는 '교차로, 교차점의, 활동이나 스타일이 두 가지 이상의 분야에 걸친' 등의 뜻을 가진 영어 단어 "CROSSOVER"와 '보상'이라는 뜻의 영어 단어 "REWARDS"가 결합된 것이다. 한편, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 "Hotel loyalty program benefits frequent guests"는 호텔에서 고객의 충성도를 증진시키기 위하여 여러 가지 유인책을 제공하는 일련의 활동 또는 호텔 측이 단골손님들에게 다양한 방법으로 혜택을 주어 고객들을 유지하는 활동을 의미한다.

그렇다면 국내의 영어 보급수준이나 대학진학률 등에 비추어 볼 때, 국내 일반 수요자의 경우 적어도 'CROSSOVER'와 'REWARDS'의 개별적 의미 정도는 충분히 이해할 수 있다고 하겠고, 나아가 최근 국내외 여행이 증가하면서 호텔 투숙의 기회가 늘어나게 되고, 그에 따라 호텔에 머무르는 동안 각종 보상 프로그램의 혜택을 제공받을 가능성도 함께 높아지고 있는 가운데, 호텔이용 경험이 있는 수요자라면 더더욱 'CROSSOVER REWARDS'라는 표장을 보고 그 영어 단어들의 개별적 의미를 참작하여 '호텔을 이용하는 고객에게 다른 업종 분야에서 교차 보상하는 혜택을 준다'는 정도의 의미를 직감하는 데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

따라서 이 사건 출원서비스표 "CROSSOVER REWARDS"는 지정서비스업인 "Hotel loyalty program benefits frequent guests"와 관련하여 서비스의 제공내용 및 방법을 직접적으로 나타내는 것으로서, 그 서비스업에 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 하겠고, 타인의 동종 서

비스업과의 관계에서 식별이 어려울 뿐만 아니라, 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것도 공익에 반한다고 보이는 만큼, 결국 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 것이다.

나. 이에 대하여 원고는 이미 세계 각국에 이 사건 출원서비스표가 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 국내에도 "CROSSOVER", "REWARDS" 또는 위 영어 단어들을 포함하는 표장들이 이미 상표나 서비스표로 등록되어 있으므로, 이 사건 출원서비스표의 경우에도 식별력을 인정하여 등록이 허용되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 서비스표의 등록적격성 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 서비스표의 등록 사례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없고, 더욱이 출원서비스표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록 사례에 구애받을 것은 아니므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
5 HOUR ENERGY 40-2010-51126	심판원 2015. 4. 16. 2014원178 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 10. 선고 2015허3771 판결(청구기각)
비타민제제를 함유하는 액체형태의 의료용 식이요법제, 의료용 식이요법 액상물 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2011. 7. 15. '이 사건 출원상표는 5시간 활력, 5시간 힘의 뜻으로, 지정상품 중 건강 보조용 식이요법 액상물 등에 사용하는 경우 "5시간 활력(힘)을 제공하는" 뜻으로 직감되므로, 그 상품의 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하거나, 이 사건 출원상표의 표장은 선등록상표의 표장과 관념이 동일 또

는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2011. 12. 14. '이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호와 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.'는 취지의 의견서를 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2013. 12. 13. '이 사건 출원은 2011. 7. 15.자 거절이유의 일부를 해소하지 못하였다.'는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2014. 1. 13. 특허심판원 2014원178호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원은 2015. 4. 16. "이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로, 다른 등록거절이유에 대하여 살펴보지 않더라도 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 출원상표의 표장은 지정상품의 특성을 설명하기 위하여 사용된 것이 아니라 지정상품의 특성을 간접적이거나 은유적으로 암시하거나 제시하는 암시표장에 불과하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

2) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장은 외관과 호칭의 차이가 명백하고, 이 사건 출원상표의 표장의 의미로부터 선등록상표의 표장을 쉽게 연상할 수 없어 관념도 다르므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이 사건 심결은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항에 제7호에 해당한다는 거절이유에 대해 판단하지 아니한 위법이 있으므로 위법하다.

나. 이 사건의 쟁점

원고의 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부인바, 이하에서는 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 대해 먼저 살펴보기로 한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표(5 HOUR ENERGY)는 숫자 '5'와 시간을 나타내는 영문자 'HOUR' 및 힘, 활력, 에너지를 의미하는 영문자 'ENERGY'가 결합된 문자상표로, 국내 수요자들의 영어 교육수준 등에 비추어 보면, '5시간의 힘(활력, 에너지)'이라는 의미로 쉽게 인식된다.

나) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '의료용 식이요법제(Dietetic substances adapted for medical use)'는 섭취하는 음식물의 품질·성분·분량 등을 조절하여 병을 치료하거나 예방하고자 할 때 사용하는 제품이고(을 제3호증), '의료용 식이요법 식품(Dietetic foods adapted for medical purposes)'은 치료를 목적으로 가공된 식품으로, 가장 흔한 것들로는 영양가가 없는 (인공) 감미료가 들어있는 제품들로서 저열량 청량음료, 과일 및 과즙 통조림, 푸딩, 젤라틴, 제과품 등이 있다(을 제4호증). 또한 이 사건 출원상표의 지정상품 중에는 음료수에 첨가하는 '음료 제조제', '발포성 음료용 정제', '발포성 음료용 분말' 등도 포함되어 있다.

다) 따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 '의료용 식이요법제, 의료용 식이요법 식품'에 사용될 경우 수요자들에게 5시간 정도의 힘(활력, 에너지)을 제공하거나 그와 같은 힘(활력, 에너지)을 얻는데 도움이 되는 식이요법제나 식이요

법 식품으로 직감할 수 있다. 게다가 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 '음료 제조제', '발포성 음료용 정제', '발포성 음료용 분말'에 사용될 경우 수요자들에게 마시는 음료에 첨가하여 5시간 정도의 힘(활력, 에너지)을 제공하거나 그와 같은 힘(활력, 에너지)를 얻는데 도움이 되는 제품으로 직감할 수 있게 된다.

3) 검토결과

결국, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '의료용 식이요법제, 의료용 식이요법 식품', '음료 제조제', '발포성 음료용 정제', '발포성 음료용 분말' 등과 관련하여 상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

나. 판단의 종합

위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 살필 필요 없이 그 등록이 거절되어야 한다. 나아가 출원상표의 지정상품 중 하나에 대해서만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부거절되어야 하므로, 이 사건 출원상표의 등록은 그 지정상품 전부에 대하여 거절되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 이 사건 심결이 거절이유 중 하나인 '상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부'에 대해 판단하지 아니한 채 원고의 심판청구를 기각하였다고 하더라도 심결이 판단을 누락한 위법이 있다고 보기 어렵다.

이건 출원상표	사건번호
 국제상표등록출원 제1109077호	심판원 2015. 3. 31. 2013원3455 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 5. 선고 2015허3511 판결(청구기각)
Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 4. 3. 이 사건 출원상표가 가운데가 파인 핑크색 반구형으로 구성된 입체상표로 지정상품의 형상을 나타내는 것으로 직감되므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2013. 5. 6. 상표법 제70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고(2013원3455호), 이에 특허심판원은 2015. 3. 31. 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지 않아 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는, 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니하여, 이 사건 등록상표에 대한 등록이 거절되어서는 아니 됨에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

이 사건 출원상표 ''는 가운데 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 된 입체적 형상에 명암이 가미된 분홍색 색상이 결합된 표장이다.

을 제3호증의 1 내지 11에 의하면, 인공 고관절용 볼은 환자의 손상된 고관절을 제거한 후 그 부위에 대체되는 인공삽입물로 정형외과에서 사용되고, 인공 고관절용 볼의 일반적인 형상은 가운데 둥근 홈이 형성된 반구 형상인 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등과 관련하여 수요자들이 인공 고관절용 볼의 형상으로 인식할 것이므로, 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 할 것이다.

그리고 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 결합된 색채인 핑크색 또는 분홍색은 생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 색상으로 인공 고관절용 볼 형상을 고급스럽

게 보이도록 하고 명암을 가미하여 더욱 입체적으로 보이게 하는 것에 불과하여, 위 색상에 의해 식별력이 부여된다고 볼 수도 없다. 또한, 위 색채는 누구나 사용할 필요가 있어 이를 특정인에게 독점적, 배타적으로 사용하게 하는 것은 공익에도 반한다고 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 지정상품의 특성상 일반 수요자는 임플란트 제조업체, 외과수술용 삽입물 관련 거래업자, 정형외과 의사, 전문의료진 등으로 위 수요자들에 이 사건 출원상표를 보고 충분히 상품출처를 식별할 수 있고, 이 사건 출원상표가 미국 펜톤사에서 제작한 색표집의 코드 'PANTONE 677 C'에 해당하는 독특한 색채와 결합된 것이어서 식별력이 있다고 주장한다. 그러나 최근 건강에 대한 환자들의 인식이 높아지고 의료기술의 발전과 인터넷 등을 활용하여 쉽게 관련 정보를 얻을 수 있는 점에서 전문분야에 속하는 사람들뿐만 아니라 환자들도 이 사건 출원상표의 지정상품에 관한 거래자 또는 수요자로 보아야 하고, 우리나라의 일반 수요자들이 이 사건 출원상표의 색채를 보고 핑크색 또는 분홍색으로 인식할 것이지 위 펜톤사의 특정한 색채라고 인식한다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장을 받아들이지 아니한다.

제6조 제1항 제3호
나. 성질표시에 해당하지 아니한다.

이건 출원상표	사건번호
 40-2010-58644	심판원 2014. 7. 16. 2013원2714 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 9. 선고 2014허6889 판결(심결취소) 심판원 2015. 5. 29. 2015원(취판)5 심결(취소환송)
과자용 향미료, 가정용 정전기방지제, 세탁용 표백제, 얼룩제거제, 라벤더향수, 립스틱, 메이크업 화장품 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 11. 15. 이 사건 출원상표를 상표등록출원하였다.

2) 특허청장은 2012. 1. 2. 이 사건 출원상표를 출원공고하였고, 주식회사 가와사키는 그 무렵 특허청장에게 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 내용의 상표등록이의신청을 하였다.

3) 특허청 심사관은 2013. 3. 8. '이 사건 출원상표는 그 지정상품인 '화장품, 향료, 방향제' 등의 입체적인 형상을 표기하거나 제품을 보관하는 용기(용도) 등을 나타내고 있어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다'는 요지의 이유로 위 상표등록이의신청을 인용하고, 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

4) 특허심판원은 위 심판청구를 2013원2714호로 심리한 후, 2014. 7. 16. '이 사건 출원상표는 입체적인 형상이 그 지정상품인 '방향제'와 관련하여 수요자들에게 '방향제' 를 보관하는 용기로 널리 인식되어 있고, '방향제' 업계에서 흔히 사용하

는 용기의 형상을 보통의 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1~5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결취소사유 및 당사자 주장의 요지

가. 원고의 심결취소사유 및 주장의 요지

입체적 형상에 기호가 결합되어 있는 입체상표의 경우, 입체적 형상만으로 식별력을 판단할 것이 아니고 기호가 결합된 전체로서 식별력 유무를 판단하여야 한다. 이 사건 출원상표는 상단에는 붉은 색의 원형의 테두리 벨트모양이, 하단에는 원고의 독특한 로고상표인 ''이 각각 양각되어 있어서 전체적으로 독특한 입체적 형상을 하고 있을 뿐만 아니라, 용기의 측면 및 상단에는 독특하게 디자인된 로고 '' 및 3색 벨트문양 등이 함께 결합된 표장으로 전체적으로 식별력이 인정되는바, 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 입체상표로 보호받기 위해서는 표장이 적어도 입체적 형상이 존재하여야 하고, 그 입체적 형상은 그 형상 자체로서 식별력이 있어야 한다. 이 사건 출원상표의 입체적 형상의 측면 및 상단에 표시된 로고 ''와 측면에 표시된 3색 벨트문양은 입체적인 형상을 장식하고 있는 것으로서 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 흡수되어 부수적 또는 부기적인 것으로 인식될 뿐이다. 따라서 이 사건 출원상표는 입체적인 형상 그 자체에 의하여 식별력 여부가 판단되어야 한다.

2) 이 사건 출원상표의 입체적인 형상은 하단의 유리용기와 덮개 및 특별한

모양이 형성된 상단의 플라스틱 용기, 상단 테두리에는 좌우로 회동되어 발향 정도를 조절하는 향조절부가 원형테두리 벨트모양으로 이루어진 것으로, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '방향제'와 관련하여 수요자들에게 '방향제'를 보관하는 용기로 널리 인식되어 있고, '방향제' 업계에서 흔히 사용하는 용기의 형상을 보통의 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 입체적 형상과 문자 등이 결합된 표장의 식별력 판단

1) 상표법 제2조 제1항 제1호 가목은 "기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것"을 '표장'으로 규정하여 입체적 형상만으로 된 표장뿐만 아니라 입체적 형상에 기호·문자·도형이 결합된 표장을 인정하고 있다.

2) 상표법 제6조 제1항 제3호는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록 받을 수 없도록 규정하고 있다. 동법 제7조 제1항 제13호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 위 규정은 '형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장' 또는 '상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상'에 다른 식별력 있는 구성이 결합되어 있는 상표에 대하여는 등록받을 수 없다고 규정하고 있지 않다. 또한 상표법에는 입체적 형상과 기호·문자·도형이 결합된 상표에서 입체적 형상만으로 그 식별력을 판단하도록 하는 내용의 기재도 없다. 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 판단하여야 할 근거 규정도 없다.

3) 등록상표의 보호범위는 출원서에 적은 상표에 따라 정해지게 되므로, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표는 그 전체에 의하여 보호범위가 정해지고 입체적 형상에 의하여 정해진다고 볼 수 없다.

4) 이 사건 출원상표의 출원서에 '입체상표'라고 기재되어 있다. 그런데 특허청은 상표출원 절차상 입체적 형상만으로 된 상표와 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표를 구분하지 않고 단순히 '입체상표'라고 분류하고 있다. 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표도 '입체상표'로 기재하여 출원할 수밖에 없다. 따라서 상표 출원서에 입체상표라고 기재되었음을 이유로 출원인이 입체적 형

상만을 한정하여 출원한 것으로 볼 수 없다.

5) 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표에서 입체적 형상에는 식별력이 없고 문자 등에 식별력 있는 경우, 식별력이 없는 입체적 형상은 출처표시기능을 할 수 없으므로, 그와 유사한 입체적 형상의 상품간의 관계에서 출처의 혼동 우려가 없다. 수요자들은 식별력이 있는 문자 등으로부터 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 어렵지 않게 인식할 수 있을 것으로 보인다.

그리고 이와 같은 상표의 등록을 허용하는 것은 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위한 입체상표의 제도 취지에 반한다고 볼 수 없다.

또한 상표법 제51조 제1항은 입체적 형상으로 된 등록상표가 식별력이 없는 경우 이와 동일·유사한 형상으로 된 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정하여 상표권자가 부당하게 금지권을 상표 사용자에 행사하는 것을 제한하고 있다.

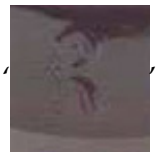
따라서 위와 같은 상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다거나 입체상표 제도의 취지에 반한다고 볼 수 없다.

6) 특허청의 상표심사기준 제8조 해석참고자료 11은 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지의 여부는 '입체적 형상만으로' 식별력을 판단하는 것으로 기재되어 있으나, 상표심사기준은 특허청이 상표 심사의 편의를 위하여 정한 내부 심사기준에 불과하다고 할 것이다.

7) 따라서, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 표장은 입체적 형상만으로 식별력을 판단할 것이 아니고 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여야 한다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 기호·문자 등이 결합됨으로써 상품의 출처를 표시하는 식별표지로서 이용되고 있는 것으로 인식 가능한 상표는 식별력이 인정된다고 할 것이다.

나. 이 사건 출원상표의 식별력 유무

1) 이 사건 출원상표의 표장은 ''와 같이 원통

형을 기본형상으로 하고, 하단의 ‘’이 ‘’와 같이 양각된 용기, 중단의 흰색 플라스틱 덮개 및 상단의 벨트형상이 테두리에 돌출하여 형성된 플라스틱 뚜껑으로 구성된 입체적 형상에 상면부와 측면부에 기호 ‘’이, 측면부에 붉은색 바탕에 3색인 레드(red), 네이비(navy), 그린(green)의 벨트 도형이 결합된 표장이다.

2) 을 제1~4호증의 기재에 의하면, 

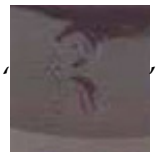
(을 제1호증, 2006. 8. 1. 자 네이버 지식쇼핑에 게재된 방향제용기), 

(을 제2호증, 2007. 3.경 발행된 자동차관련 잡지 카모드에 게제된 방향제 용기), 

(을 제3호증, 2007. 8.경 발행된 위 카모드에 게제된 방향제 용기), 

(을 제4호증, 2005. 12.경 발행된 위 카모드에 게제된 방향제 용기)와 같은 방향제 용기가 이 사건 출원상표의 출원 이전에 알려진 사실을 인정할 수 있다.

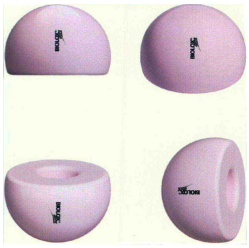
3) 이 사건 출원상표 중 3단으로 구성된 원통 형상과 상단의 벨트형상이 테두리에 돌출하여 형성된 플라스틱 뚜껑은 지정상품인 방향제 용기의 일반적인 형상이라고 할 것이므로, 식별력이 부족하다. 그러나 이 사건 출원상표 중 하단에

‘’와 같이 양각된 부분, 기호 ‘’ 부분과 붉은색 바탕에 3색인 레드, 네이비, 그린의 벨트 도형 부분은 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 표장으로 식별력이 인정되고, 위 기호 및 도형 부분은 이 사건 출원상표의 상단부와 측면부에 위치하고 있고 표장 전체에서 차지하는 비중을 고려할 때 수요자들이 이를 용이하게 인식할 수 있고, 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 부가되거나 부수적인 기호 및 도형으로 인식된다고는 볼 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 위 입체적 형상과 기호, 도형이 결합된 전체로서 식별력이 인정된다.

다. 소결론

결국 이 사건 출원상표는 그 입체적 형상 부분과 기호 및 도형 부분을 전체로서 보면, 그 지정상품과 관련하여 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

이건 출원상표	사건번호
 (입체상표) 국제상표등록출원 제1113627호	심판원 2013. 7. 3. 2013원4945 심결(기각) 특허법원 2014. 9. 19. 선고 2014허2344 판결(심결취소) 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결(상고기각) 심판원 2015. 6. 30. 2015원(취판)13 심결(취소환송)
Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2013. 5. 31. 이 사건 출원상표는 가운데가 파인 4개의 핑크색 반구 형상으로 구성된 입체상표로, 비록 문자 등이 반구형표면에 표시되어 있지만, 전체적인 형상이나 모양이 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 이 사건 지정상품의 형상이나 모양의 범위를 벗어나지 않는 것으로 인식되므로, 지정상품의 형상을 보통으로 표시하는 방법으로 표시된 표장만으로 된 상표로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 원고가 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013원4945호로 심리한 후 2014. 3. 3. 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 수요자가 그 입체적 형상을 보면 '고관절용 볼'로 직감적으로 인식할 수 있다고 할 것이므로, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 가미된 색채는 고급스러운 느낌을 주기 위하여 사용되는 색상에 불과하며, 입체상표에 부기되어 있는 문자 부분 'BIOLOX'가 식별력이 있다고 하더라도 이는 입체상표의 식별력 유무에서 고려되지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 15호증의 각 기재, 변론 제체의 취지

2. 심결 취소사유의 요지 및 당사자의 주장

가. 심결취소사유의 요지 및 원고의 주장

1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 있는지 판단하여 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인 경우 그 식별력을 부정하고 있다. 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니라 다른 식별력 있는 구성이 결합되어 있다면 전체로서 자타상품식별력이 인정된다. 식별력이 있는 문자 부분을 제외하고 자타상품식별력을 판단하는 것은 위 규정에 어긋난다.

2) 이 사건 출원상표는 입체적 형상 및 독특한 핑크색상, 식별력 있는 문자인 'BIOLOX delta'가 결합된 표장으로 이루어져 있다. 이 사건 출원상표의 색상인 독특한 핑크색은 인체용 의료 부품 등에 보편적으로 사용되는 희색, 회색 등으로 이루어진 형상과는 차별화되고, 그 질감에 있어서도 금속 또는 세라믹 재질을 가진 상품과 구별된다. 이 사건 출원상표와 같은 고관절용 볼의 형상이 있다면 수요자는 형상, 색채 및 질감의 차이로부터 어느 회사의 제품인지 쉽게 식별할 수 있다. 그리고 이 사건 출원상표 중 문자부분인 'BIOLOX delta'는 표장 전체에서 명확하게 인식되고, 우리나라 특허청에 등록된 상표로서 자타상품식별력이 있다.

3) 특허청은 당초 입체상표의 경우 전체적으로 식별력 유무를 판단하는 것으로 심사기준을 정하였다가 이 사건 출원상표의 국제등록일 이후인 2012. 3. 15. 시행되는 개정 심사기준에서는 입체상표의 형상만으로 식별력 유무를 판단하는 것으로 변경하였다. 그런데 위 개정된 심사기준은 상표법 제6조 제1항 제3호에서 '지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'라고 규정하는 법조문과는 배치된다. 심사단계에서의 편의성을 위한 특허청의 심사기준이 법에서 규정하고 있는 요건에 앞서 적용될 수는 없다. 또한 국제등록일 이후에 도입된 특허청 내부의 심사기준에 의해서 국제등록된 상표의 등록을 제약하는 것은 타당하지 못하다.

4) 상표법 제2조 제1항 제1호 가목에서는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것을 상표법상 표장으로 정의하고 있다. 입체적 형상에 기호·문자 등을 결합한 것은 상표법상 표장의 정의에 합치하는 상표이다. 입체상표는 입체적 형상만으로 된 상표여야 하는 것은 아니다. 입

체적 형상과 문자가 결합된 상표도 그 자체로서 상표등록 받을 수 있어야 한다. 그런데 특허청은 색채상표의 경우 '색채만으로된 상표'와 '색채가 결합된 상표'를 구별하여 출원서에 기재하여 등록받도록 하고 있는 반면, 입체상표의 경우는 위와 같이 구별하여 출원하도록 하지 않고 있어 출원서 상에는 '입체상표'라는 취지를 기재 할 수밖에 없는 상황이다. 이와 같은 경우 이 사건 출원상표를 '입체상표'로 출원하였음을 이유로 다른 구성은 전혀 고려하지 않은 채, 입체적 형상 자체만으로 식별력 유무를 판단하는 것은 부당하다.

5) 상표법 제52조 제1항은 입체적 형상과 문자가 결합된 상표가 등록된 경우, 입체적 형상과 문자가 결합된 상표 전체로서 보호범위가 인정되는 것이지 입체적 형상 그 자체에 대해서 보호범위를 인정해 주는 것은 아니다. 만약 입체적 형상 그 자체가 식별력이 없고 그에 식별력 있는 문자를 결합하여 등록받은 경우라면, 권리주장 단계에서의 보호범위 판단 시 권리의 대항을 받는 자는 당해 입체적 형상 자체에는 권리를 인정할 수 없다는 취지의 주장을 하거나 상표법 제51조 제1항 제2호, 제2호의 2의 효력제한 사유로 다툴 수 있다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 문자를 결합한 상표의 경우 그 등록을 거절할 이유가 없다.

6) 이 사건 출원상표는 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수도 없다.

7) 따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 자타상품식별력이 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

1) 입체상표의 경우 상표심사기준 제8조는 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지의 여부는 '입체적 형상만으로' 식별력을 판단하도록 하고 있다. 이 사건 출원상표가 지정상품인 그 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)'에 사용될 경우, 이 사건 출원상표의 입체적 형상은 인공 고관절용 볼의 형상 또는 인공 고관절용 라이너 형상으로 인식할 것이므로 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 식별력이 없다고 할 것이다. 그리고 이 사건 출원상표 중 색상과 문자를 고려하더라도, 입체적 형상의 핑크색은 고관절용 볼의 하나로 사용되는 색상일 뿐만 아니라 수요자에게 고급스러운 느낌을 주기 위하여 사용되는 색상에 불과하다. 문자부분인 'BIOLOX delta'은 입체적 형상

에서 차지하는 부분이 매우 작아 이를 명확히 알 수 없다. 이 사건 출원상표는 색상과 문자에 의하여도 식별력이 구비된다고 볼 수 없다.

2) 식별력 없는 입체적 형상에 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되는 경우에는 식별력이 있는 것으로 보아 식별력 없는 입체적 형상이 입체상표로 등록되는 것을 허용하는 것은 상품 등의 출처를 표시하는 입체적 형상을 보호하기 위한 입체상표 도입 취지와 맞지 않다. 식별력 없는 입체적 형상이 상표로 등록됨으로써 효력 유무에 대한 분쟁 발생이 예상된다. 수요자들은 식별력 없는 입체적 형상에 독점배타적 효력이 있는 것처럼 오인·혼동할 우려가 있다. 일부 상표권자들이 식별력 없는 입체적 형상을 부당하게 행사할 우려 등 공익에 반하는 문제가 있다.

3) 상표법 제7조 제1항 제13호는 "상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 하는 데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표"는 절대적 부등록사유로 규정하고 있다. 이는 그 상품의 형상이 오로지 그 상품 자체의 성질로부터 유래하는 것일 때에는 상표로서 등록될 수 없다는 '상품의 기능성'을 제시하는 것이다. 그리고 상표는 전형상표와 비전형상표로 구분되고, 비전형상표는 그 자체가 식별력을 갖추거나 사용에 의하여 식별력을 취득하여야만 식별력이 인정되므로 입체상표에 어떤 문자가 결합되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력을 갖추거나 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우가 아니면 수요자는 문자부분을 출처표시 기능이 아닌 단지 상품의 기능으로 인식할 것이다. 또한, 설령 문자에만 식별력이 있어서 상품의 출처표시로 인식되는 입체상표인 경우는 입체적 형상이나 모양과 상관없이 문자부분이 문자상표로서 기능하는 것으로 인식할 것이어서 그것은 입체상표라고 할 수 없고 입체상표의 제도 취지에도 배치된다.

4) 상표법 제51조는 입체적 형상이 입체상표로 출원되어 등록되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력 없는 경우는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것을 규정하고 있다. 이는 입체상표가 그 본질적인 특성이 기술적인 작용을 하는 데에 있는 상품 형상일 경우는 등록을 배제함으로써, 경쟁자들로 하여금 그러한 기능이 적용된 상품을 공급하거나 그러한 기능을 그들의 상품에 적용하기 위한 기술적인 수단들을 채택할 자유를 제한하는 것을 방지하기 위한 것이다. 설령, 식별력 없는 입체적 형상에 식별력 있는 문자가 결합되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력이 없으면 상표권의 효력이 제한하는 것이므로, 위 규정에 비추어 보더라도 입체상표는 입체적 형상만으로 식별력을 판단하여야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 이 사건 출원상표의 구성

이 사건 출원상표인 ''는 가운데 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 된 입체적 형상에 명암이 가미된 분홍색 색상과 'BIOLOX delta'라는 문자가 결합된 표장이다.

나. 입체상표의 도입 배경과 상표법 규정

1) 입체상표 도입 배경

종래에는 상표법에 입체상표에 관한 규정을 두고 있지 않아 그 등록을 허용하지 않았다. 그런데 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 상표법을 일부 개정하여 입체적 형상으로 구성된 표장도 상표 등록할 수 있도록 하였다.[1)]

2) 상표법 규정

가) 제2조(정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상표"란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 "표장"이라 한다)을 말한다.

가. 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것

---

1) http://www.law.go.kr, 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 일부 개정된 상표법 개정 이유 참조

나) 제6조(상표등록의 요건)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

다) 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.

13. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한(서비스업의 경우에는 그 이용과 목적에 불가결한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표

라) 제9조(상표등록출원)

② 상표등록을 받으려는 상표가 제2조 제1항 제1호 가목의 입체적 형상 또는 같은 호 나목에 해당하는 표장으로 된 상표인 경우에는 제1항 각 호의 사항 외에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 취지와 설명(입체적 형상인 경우에는 설명은 제외한다)을 출원서에 적어야 한다.

마) 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

① 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

2의2. 제9조 제2항의 규정에 따른 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표

바) 제52조(등록상표 등의 보호범위)

① 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표(제2조 제1항 제1호 다목에 해당하는 상표인 경우에는 시각적 표현)에 따라 정하여 진다.

다. 입체적 형상과 문자 등이 결합된 표장의 식별력 유무 판단 기준

가) 상표법 제2조 제1항 제1호 가목은 "기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것"을 '표장'으로 규정하여 입체적 형상만으로 된 표장뿐만 아니라 입체적 형상에 기호·문자·도형이 결합된 표장을 인정하고 있다.

나) 상표법 제6조 제1항 제3호는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록 받을 수 없도록 규정하고 있다. 동법 제7조 제1항 제13호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 위 규정은 '형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장' 또는 '상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상'에 다른 식별력 있는 구성이 결합되어 있는 상표에 대하여는 등록받을 수 없다고 규정하고 있지 않다. 또한 상표법에는 입체적 형상과 기호·문자·도형이 결합된 상표에서 입체적 형상만으로 그 식별력을 판단하도록 하는 내용의 기재도 없다. 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 판단하여야 할 근거 규정도 없다.

다) 상표법은 상표등록과 관련하여 동법 제6조 제1항은 같은 항 각호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않으면 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 동법 제7조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 사유에 대하여는 열거하는 방식을 취하고 있다. 위와 같은 등록 제한 사유가 없는 한 상표등록이 거절되지 않고, 출원인의 자유로운 상표 선택 권리가 인정되어야 한다. 입체적 형상에 기호·문자 등이 결합되어 있는 상표라고 하여도 달리 볼 근거가 없다.

라) 등록상표의 보호범위는 출원서에 적은 상표에 따라 정해지게 되므로, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표는 그 전체에 의하여 보호범위가 정해지고 입체적 형상에 의하여 정해진다고 볼 수 없다.

마) 이 사건 출원상표의 출원서에 '입체상표'라고 기재되어 있다. 그런데 특허청은 상표출원 절차상 입체적 형상만으로 된 상표와 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표를 구분하지 않고 단순히 '입체상표'라고 분류하고 있다. 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표도 '입체상표'로 기재하여 출원할 수밖에 없다. 따라서 상표 출원서에 입체상표라고 기재되었음을 이유로 출원인이 입체적 형상만을 한정하여 출원한 것으로 볼 수 없다.

바) 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표에서 입체적 형상에는 식별력이 없고 문자 등에 식별력 있는 경우, 식별력이 없는 입체적 형상은 출처표시기능을 할 수 없으므로, 그와 유사한 입체적 형상의 상품간의 관계에서 출처의 혼동 우려가 없다. 수요자들은 식별력이 있는 문자 등으로부터 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 어렵지 않게 인식할 수 있을 것으로 보인다.

그리고 이와 같은 상표의 등록을 허용하는 것은 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위한 입체상표의 제도 취지에 반한다고 볼 수 없다.

또한 상표법 제51조 제1항은 입체적 형상으로 된 등록상표가 식별력이 없는 경우 이와 동일·유사한 형상으로 된 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정하여 상표권자가 부당하게 금지권을 상표 사용자에 행사하는 것을 제한하고 있다.

따라서 위와 같은 상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다거나 입체상표 제도의 취지에 반한다고 볼 수 없다.

사) 특허청의 상표심사기준 제8조 해석참고자료 11은 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지의 여부는 '입체적 형상만으로' 식별력을 판단하는 것으로 기재되어 있으나, 상표심사기준은 특허청이 상표 심사의 편의를 위하여 정한 내부 심사기준에 불과하다고 할 것이다.

아) 따라서, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 표장은 입체적 형상만으로 식별력을 판단할 것이 아니고 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여야 한다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 기호·문자 등이 결합됨으로써 상품의 출처를 표시하는 식별표지로서 이용되고 있는 것으로 인식 가능한 상표는 식별력이 인정된다고 할 것이다.

라. 이 사건 출원상표의 식별력 유무

이 사건 출원상표는 입체적 형상과 문자 등이 결합된 상표로서 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여 할 것이므로, 이와 같은 법리에 따라 이 사건 출원상표의 식별력 유무에 관하여 본다.

이 사건 출원상표 중 입체적 형상 부분은 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 구성되어 있다. 그 지정상품인 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등과 관련하여 수요자들은 인공 고관절용 볼의 형상으로 인식할 것이므로, 그 지정상품의 형상을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 위 입체적 형상에 의하여 식별력이 부여된다고 볼 수 없다(이 점에 대하여서는 당사자 사이에 다툼이 없다). 그리고 이 사건 출원상표는 입체적 형상 전체가 핑크색으로 표현되어 있다. 핑크색은 일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로 인공 고관절용 볼 형상을 고급스럽게 보이도록 하고 명암을 가미하여 더욱 입체적으로 보이게 하는 것에 불과하여 위 색상에 의해 식별력이 부여된다고 볼 수도 없다.

이 사건 출원상표 중 '' 부분은 '생명의'라는 의미의 'BIO'에 특별한 의미가 없는 'LOX'를 결합하여 만든 조어인 'BIOLOX', 그 하단에 크기와 문자체를 달리하여 그리스 알파벳의 넷째 글자를 의미하는 'delta', 그리고 'delta' 바로 아래 간단한 모양의 곡선이 형성되어 있다. 문자 부분인 'BIOLOX delta'는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서, 문자 부분 자체는 식별력이 인정된다고 할 것이다. 그리고 출원 시 제출된 상표견본(갑 제15호증)에 의해면, 문자 부분은 표장 가운데 위치하고 있고 표장 전체에서 차지하는 비중을 고려할 때 수요자들이 이를 용이하게 인식할 수 있다. 그 실물크기(가로 4.5cm, 세로 3.5cm)의 형상에 위 문자가 기재된 경우를 상정하여 보더라도 해당 문자를 인식하는 데 어려움이 없다. 그리고 문자 부분이 입체적 형상에 부가된 상품 설명이나 모양 등으로 인식된다고는 볼 수 없다. 이 사건 출원상표는 문자 부분에 의해 식별력이 부여된다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체로서 식별력이 인정된다.

마. 소결론

결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

이건 출원상표	사건번호
MONOFILM 40-2012-6785	심판원 2014. 9. 19. 2013원7011 심결(기각) 특허법원 2015. 3. 20. 선고 2014허7493 판결(심결취소) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015후741 판결(상고기각) 심판원 2015. 10. 8. 2015원(취판)21 심결(취소환송)
고체표면재료/ 복합재료/ 보철물 및 이형제의 제조 공정에 사용기반이 되는 폴리비닐 알코올계 필름	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2013. 4. 5. "이 사건 출원상표 'MONOFILM'은 그 의미가 고체 등 표면에 생기는 두께가 한 분자의 지름 정도로 얇은 단분자층 또는 단분자막으로서 그 지정상품의 성질(용도, 형상 등)을 표시하여 그 지정상품에 사용될 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지 식별할 수 없는 상표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당되어 등록을 받을 수 없다."라는 거절이유를 통지하였다.

2) 원고는 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련된 관념을 지니고 있지 않고 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 직감하기도 어려워 식별력이 있다는 취지의 의견을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 8. 30. 이 사건 출원상표는 그 의미가 고체 등의 표면에 생기는 얇은 층으로서 그 지정상품의 용도, 형상 등을 표시해서 식별력이 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2013. 9. 26. 특허심판원에 2013원7011호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 9. 19. 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자들에게 단일 또는 단분자 층으로 구성된 필름으로 직감되어 상표법 제6조 제1항 제3호에 정한 지정상품의 형상 및 품질 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하여 위 거절결정은 적법하다는

이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제9호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 출원상표 'MONOFILM'은 그 지정상품과 무관하여 성질을 직감시키지 않고, 원고가 창작한 불가분의 조어 상표로서 식별력을 가지므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하지 않는다.

따라서 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표 'MONOFILM'은 일반 수요자나 거래자들에게 '단분자 층으로 구성된 필름', '단일의 얇은 층' 등으로 직감되어 그 지정상품의 형상, 효능, 용도, 품질 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 상표에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표법 제6조 제1항 제7호의 상표에 해당한다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조).

그리고 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정하는 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하

는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 참조).

나. 구체적 판단

1) 을 제3 내지 6호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표 'MONOFILM'은 '고체나 액체의 표면에 분자가 1분자의 두께로 늘어선 상태'(단분자층) 또는 '액체나 고체의 표면에 섞이지 아니하는 성질로 된 물질이 퍼져서 만드는 단분자층의 막'(단분자막)을 의미하는 사실을 인정할 수 있다.

그런데 을 제7, 8호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표의 지정상품인 '고체 표면재료/ 복합재료/ 보철물 및 이형제의 제조공정에 사용기반이 되는 폴리비닐 알코올계 필름'이 단분자층 또는 단분자막과 같이 1분자의 두께로 제조되기도 한다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

따라서 'MONOFILM'의 '단분자층' 또는 '단분자막'이라는 의미가 이 사건 출원상표의 지정상품인 '폴리비닐 알코올계 필름'의 두께가 매우 얇다는 것을 강조 또는 암시하는 것을 넘어서 직접적으로 그 형상, 효능, 용도, 품질 등을 표시한다고 할 수 없고, 달리 단분자층 또는 단분자막이 이 사건 출원상표의 지정상품과 밀접한 관련이 있다고 볼 만한 사정도 없어 공익상 특정인에게 이 사건 출원상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 단정할 수 없다.

2) 피고는 이 사건 출원상표 'MONOFILM'이 '단일의'라는 의미의 'MONO'(을 제1호증)와 '얇은 층'이라는 의미의 'FILM'(을 제2호증)이 합쳐진 표장으로서 '단일의 얇은 층'으로도 인식되어 이 사건 출원상표의 지정상품인 폴리비닐 알코올계 필름의 형상, 효능, 용도, 품질 등을 표시하므로 식별력이 없다고 주장한다.

상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(상표법 제23조,

제81조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 상표법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 출원인에게 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회를 실질적으로 주었다고 볼 수 있다면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

이 사건에서 보건대, 피고가 주장하는 '단일의 얇은 층' 중 '단일'이 무엇을 의미하는지 명확하지는 않다.

그런데 '단일'이 심사 단계에서 원고에게 거절이유로 통지했던 것처럼 필름의 두께가 '단일 분자층' 정도임을 의미하는 것이라면, 앞서 본 바와 같이 지정상품의 형상, 효능, 용도, 품질 등을 표시한다고 할 수 없다.

그리고 필름의 두께 이외에 다른 형상 또는 용도 등이 단일하다는 의미라면, 이는 피고가 심결취소소송에 이르러 이 사건 출원상표의 관념을 거절이유 통지 때와 다르게 보아 식별력이 없다고 주장하는 것과 다름없고, 그와 같이 주장하는 사유는 위 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않아 원고에게 의견제출 및 보정의 기회를 실질적으로 주었던 거절이유라고 할 수 없으므로, 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 없다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

3) 이상에서 본 바와 같이 피고가 주장하는 사유만으로는 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 출원서비스표	사건번호
알바천국 41-2013-5929	심판원 2015. 2. 3. 2014원3479 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허1614 판결(심결취소) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결(상고기각) 심판원 2016. 5. 12. 2016원(취판)5 심결(취소환송)
직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 10. 4. 원고에게 이 사건 출원서비스표는 '본업과는 별도의 수입을 얻기 위한 일종의 부업'을 의미하는 '아르바이트'의 약칭인 '알바'와 서비스 제공의 장소적 의미로 흔히 사용되는 '천국'을 결합하여 구성한 것으로서, 지정서비스업과 관련하여 볼 때 '부업을 소개하거나 제공하는 곳' 정도의 의미로 인식되는 성질(품질, 효능, 제공내용 등) 표시에 해당되므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 따라 등록받을 수 없다는 거절이유를 통지하였다.

2) 원고는 2014. 1. 6. 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 성질을 간접적으로 또는 암시적으로 표시하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않고, 장기간의 사용으로 상표법 제6조 제2항의 식별력을 취득하였다는 의견을 제출했는데, 특허청 심사관은 2014. 4. 7. 원고의 의견을 받아들일 수 없다면서 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2014. 6. 9. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 불복심판(2014원3479호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 2. 3. 이 사건 출원서비스표는 '부업을 소개, 알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'를 직접적으로 나타내어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 원고가 제출한 자료만으로는 상표법 제6조 제2항의 식별력을 취득하였다고 보기 어려워서 위 거절결정은 적법하다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

1) 이 사건 출원서비스표 '알바천국'은 '아르바이트의 이상 세계, 낙원 등'을 암시할 뿐이고 '직업 등을 소개하고 정보를 제공하는 장소'를 직접적으로 표시하지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 하더라도, 상당 기간에 걸친 사용 및 광고로 직업알선업 분야에서 수요자 간에 현저하게 인식되었으므로, 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

3) 따라서 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 또는 피고보조참가인의 주장

1) 이 사건 출원서비스표는 '본래의 직업이 아닌 별도의 수입을 얻기 위해 하는 일로 단기 혹은 임시로 고용되어 일하는 것'을 의미하는 '아르바이트'의 약칭인 '알바'에 서비스업 분야에서 서비스 제공대상 또는 내용과 결합하여 서비스 제공 장소라는 의미로 널리 사용되고 있는 '천국'이 결합한 것인 점, 수많은 취업정보에 관한 인터넷 카페사이트가 2000년부터 '알바천국'이라는 단어를 관용적인 영업표지로 사용하고 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 '직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업'과 관련하여, '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'로 직감되므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 원고가 이 사건 출원서비스표를 지정서비스업 중 '직업소개업, 직업알선업'에 대해서는 사용하지 않았고, '취업정보제공업'과 대해서는 극히 미미하게 사용하였을 뿐이므로, 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

3) 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 '상품의 산지·품질·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지

니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있어야 기술적 표장이라 할 수 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

피고나 피고보조참가인의 주장처럼 이 사건 출원서비스표 '알바천국'이 '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'로 직감되는지 본다.

살피건대, '알바'는 '아르바이트'의 약칭으로서 '본래의 직업이 아닌 별도의 수입을 얻기 위해 하는 일로 단기 혹은 임시로 고용되어 일하는 것'을 의미한다(을가 제1호증). 그리고 '천국'은 '하느님이나 신불(神佛)이 있다는 이상(理想) 세계', '어떤 제약도 받지 아니하는 자유롭고 편안한 곳 또는 그런 상황' 등을 의미하고(을가 제2호증), 서비스업 분야에서 서비스 제공대상 또는 내용과 결합하여 '좋은 서비스 제공장소'라는 파생적인 의미로 사용되기도 한다(예를 들어 '백화점업'에 사용된 '쇼핑천국').

그렇다면 '알바'와 '천국'이 결합한 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자에게 '직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업' 등과 관련하여 '근무 여건이나 환경이 이상 세계와 같이 편하여 아르바이트하기 좋은 곳' 정도의 의미를 연상시킬 뿐, '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'와 같이 '위 서비스업의 서비스 제공장소'라는 의미를 직감시킨다고 보기 어렵고, 달리 그와 같이 볼 만한 증거도 없다.

따라서 '알바천국'이 '직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업'과 관련하여 그 품질·효능·용도·사용방법 등과 같은 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.

다. 피고보조참가인의 나머지 주장에 대한 판단

1) 피고보조참가인은 수많은 취업정보에 관한 인터넷 카페사이트나 블로그가 2000년부터 '알바천국'이라는 단어를 관용적인 영업표지로 사용하였으므로, 이 사건 출원서비스표 '알바천국'이 그 지정서비스업인 '직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업'과 관련하여 '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'로 직감된다고 주장한다.

2) 살피건대, 을나 제6, 7호증, 을나 제14, 15호증의 각 기재에 의하면, 원고 이외에도 약 200개의 취업정보 관련 인터넷카페, 블로그와 피고보조참가인이 이 사건 심결 이전부터 '알바천국'이라는 단어를 포함한 카페명, 블로그명이나 표장을 사용하여 취업정보를 제공한 사실을 인정할 수 있다.

그러나 갑 제6 내지 21호증, 을나 제6, 7호증, 을나 제9호증, 을나 제11, 12호증, 을나 제14, 15호증, 을나 제45호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 원고[2003. 9. 주식회사로 설립되기 전의 원고의 전신(前身)까지 포함하여 '원고'라고 지칭한다]가 2000. 2.경부터 아르바이트 전문 인터넷사이트 'www.alba.co.kr'을 개설하여 취업정보제공업을 하면서 '@아르바이트천국' 등의 표장을 사용하였고, 2008. 10.경부터 '@알바천국', '알바천국', '알바천국' 등의 표장을 사용한 점, ② 원고가 위와 같은 사업을 주력으로 하여 올린 매출액이 2007년 약 51억 원, 2008년 약 60억, 2009년 약 87억 원, 2010년 약 137억 원, 2011년 약 182억 원, 2012년 약 209억 원, 2013년 약 229억 원, 2014년 252억 원이고, 지출한 광고선전비가 2007년 약 24억 원, 2008년 약 24억 원, 2009년 약 30억 원, 2010년 약 71억 원, 2011년 약 121억 원, 2012년 약 106억 원, 2013년 약 92억 원, 2014년 약 84억인 점, ③ 원고가 2010년부터 2014년까지 연예인 천둥, 조권, 박준규, 김우빈을 광고모델로 하여 텔레비전과 라디오 광고 등을 활발하게 펼친 점, ④ 그에 따라 앞서 본 '@아르바이트천국', '@알바천국', '알바천국', '알바천국' 등의 표장이 일반 거래자나 수요자들 사이에서 원고의 취업정보제공업을 표시하는 서비스표서 2007년 내지 2008경에는 상당한 인지도를 취득하고, 이 사건 심결 무렵에는 널리 인식되었으리라고

보이는 점, ⑤ 앞서 본 인터넷카페 대부분이 회원 수가 10명 이하로 극히 미미하고(상당수의 인터넷카페는 회원 수가 1명이다), 적지 않은 인터넷카페가 활동이 없는 휴면상태여서, '알바천국' 또는 '아르바이트천국'이 취업정보제공업 분야에서 원고 이외에 다른 사람에 의해서도 널리 사용되는 것으로 일반 거래자나 수요자들에게 인식되고 있었다고 보기 어려운 점, ⑥ 나아가 위 인터넷카페나 블로그 대부분이 '', '', '', '' 등의 표장이 원고의 취업정보제공업을 표시하는 것으로 상당히 알려진 이후에 생겨난 것이거나 카페명을 변경하여 '알바천국', '아르바이트천국'이라는 단어를 집어넣은 것이어서, 원고의 위 표장이 취업정보제공업 분야에서 가진 인지도에 편승하기 위하여 '알바천국' 또는 '아르바이트천국'이라는 단어를 카페명이나 블로그명으로 사용하는 것으로 보이고(몇몇 인터넷카페는 다른 취업정보제공업자의 '알바몬'이라는 서비스표도 카페명으로 함께 표시하고 있다), 위 인터넷카페나 블로그를 접하는 일반 거래자나 수요자들의 인식도 그러하리라고 보이는 점, ⑦ 위 인터넷카페나 블로그도 '알바천국' 또는 '아르바이트천국'이라는 단어를 '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'를 의미하는 기술적 또는 관용적 표장으로 사용하지 않고 자신의 카페나 블로그를 표시하는 식별표지로 사용한 점 등에 비추어 보면, 앞서 본 사정만으로 '알바천국'이 이 사건 심결 당시 일반 거래자나 수요자들에게 '부업을 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소'로 직감되고 있었다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

3) 따라서 피고보조참가인의 위 주장은 이유 없다.

라. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표가 피고 및 피고보조참가인의 주장과 같은 사유로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
AT HOME OUTDOORS 국제상표등록출원 제1142844호	심판원 2015.01.05. 2014원3028 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허1652 판결(심결취소) 심판원 2016.02.01. 2015원(취판)30 심결(취소환송)
bags, briefcases, Clothing, footwear, Consultancy with regard to advertising 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 2. 3. 이 사건 출원상표를 국제등록 출원하였으나, 특허청 심사관은 2013. 9. 2. 원고에게 '이 사건 출원상표는 상표법 제3조, 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제10조 제1항에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 내용의 거절이유를 통지하였다.

2) 이어서 특허청 심사관은 2014. 4. 22. 원고의 2014. 1. 2.자 보정서 및 의견서 제출에도 불구하고, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 하였으며, 이에 원고는 2014. 5. 22. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

3) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2014원3028 사건으로 심리하여, 2015. 1. 5. '이 사건 출원상표는 그 지정상품 및 지정서비스업의 용도 등을 직감하게 할 뿐만 아니라, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 및 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다'는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 이 사건 출원상표는 '집에서'라는 의미가 있는 "AT HOME"과 '야외에서'라는 의미가 있는 "OUTDOORS"가 결합한 것인데, 서로 반대되는 단어가 나열됨에 따라 일반 수요자에게 어떠한 의미인지 의문을 품게 할 뿐, 특정한 관념으로

인식되지는 않을 것이고, 설령 이 사건 출원상표가 그 각 구성 부분의 뜻에 따라 '집에서 야외에서'라는 관념으로 인식된다고 하더라도, 이는 지정상품과 지정서비스업의 용도 등을 암시하는 것에 그칠 뿐, 직감시킨다고 할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 또한, 이 사건 출원상표는 이미 많은 사람에 의하여 흔히 사용되고 있거나, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

3) 따라서 이 사건 출원상표는 그 등록을 거절할 아무런 이유가 없음에도 불구하고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 지지한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

1) 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 '의류, 가방, 신발, 모자' 등이나 그와 관련된 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자는 '집에서와 같이 편안하게 사용할 수 있는 야외용 의류, 가방, 신발, 모자' 등이나 그와 관련된 서비스업을 표시하는 것이라고 직감할 수 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정상품과 지정서비스업의 용도, 품질 등을 표시하는 표장에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 지정서비스업의 용도, 품질 등을 직감하게 할 뿐만 아니라, 누구나 사용하고 싶어 하는 단어들로만 구성되어 있어 공익상 특정인에게 독점시키는 것 역시 적당하지 아니하므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

3) 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절한 원결정은 적법하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결도 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 이 사건 출원상표 'AT HOME OUTDOORS'는 '집에서, 편안한, 본국에서' 등의 의미가 있는 영어 단어 "AT HOME"과 '옥외에서, 야외에서' 등의 의미가 있는 영어 단어 "OUTDOORS"가 결합한 문자표장이다.

그런데 이 사건 출원상표 'AT HOME OUTDOORS'는 사전에도 등재되지 않은

조어로서 특별한 의미가 있다고 볼 수 없는 데다가, 이 사건 출원상표가 일반 수요자나 거래자에 의하여 "AT HOME"과 "OUTDOORS"의 두 단어가 결합한 것으로 인식된다고 하더라도, 그 의미가 전혀 상반되어 자연스럽게 연결도 되지 아니하여, 일반 수요자나 거래자가 그 전체로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념을 곧바로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다.

설령 이 사건 출원상표가 결합한 영어 단어의 뜻대로 '집에서 야외에서'라는 관념으로 인식된다고 하더라도, 그 지정상품인 '의류, 가방, 신발, 모자' 등이나 그와 관련된 지정서비스업에 사용될 경우 그 지정상품과 지정서비스업의 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것에 그칠 뿐, 직접적으로 표시하는 것이라고 볼 수도 없다.

2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 출원상표가 '집에서와 같이 편안하게 사용할 수 있는 야외용 의류, 가방, 신발, 모자' 등이나 그와 관련된 서비스업을 표시하는 것이라고 직감할 수 있다는 취지로 주장하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자가 그 전체로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념을 곧바로 직감할 수 있다고 보기 어렵다.

나아가 피고의 주장과 같이 이 사건 출원상표를 보고 일반 수요자나 거래자가 '집에서와 같이 편안하게 사용할 수 있는 야외용 의류, 가방, 신발, 모자' 등의 의미를 떠올릴 수 있다고 가정하더라도, 이는 여러 단계의 유추나 추론을 거쳐야만 비로소 가능한 것이어서, 지정상품과 지정서비스업의 용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐, 이를 직감하게 하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 결국 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는 해당하지 않는다고 보아야 한다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

위에서 살핀 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 지정서비스업의 용도 등을 직접적으로 표시하는 것이라고 할 수 없어 외관상 식별력이 인정되지 않는다고 할 수 없고, 이 사건 심결일인 2015. 1. 5.을 기준으로 이 사건 출원상표가 다수에 의해 현실적으로 사용되고 있어 식별력을 인정할 수 없다고 볼 만한 자료도 없으며, 그밖에 달리 공익상 이 사건 출원상표를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 할 근거는 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 및 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하지 아니하므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

이건 상표/서비스표	사건번호
reskin 상표/서비스표등록 제0037548호	심판원 2014. 9. 30. 2013당2157 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 30. 선고 2014허7691 판결(청구기각)
화장품, 애완동물용 화장품, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필, 눈썹용 화장품, 라벤더향수 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 8. 16. 피고를 상대로 '이 사건 등록상표·서비스표는 "피부를 원상으로 회복하게 하는" 등의 의미로 인식되어 이와 관련된 지정상품·서비스업의 성질표시로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 이와 관련이 없는 지정상품·서비스업에 사용될 경우 그러한 성질을 가진 상품·서비스업으로 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표·서비스표에 대한 등록무효심판(2013당2157호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 9. 30. '이 사건 등록상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업 중 화장품 등과 관련하여 "피부를 원상으로 회복하게 하는" 등의 의미로 직감되지 않으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않고, 따라서 그 사용으로 인해 일반 수요자들이 피부를 회복시키는 기능 등이 없는 상품·서비스업의 품질을 오인하게 할 염려도 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지도 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

〔인정근거〕 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결취소 사유 및 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 이 사건 심결취소 사유

이 사건 등록상표·서비스표는 영문자 're'와 'skin'이 결합하여 구성된 상표·서비스표로서 '피부를 새롭게 하는', '피부를 거듭나게 하는', '피부를 원상으로 회복하는'의 의미로 직감되어 그러한 기능을 가진 상품이나 서비스업의 품질, 효능, 용도 등의 성질을 표시하는 것으로 인식되므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 피부를 새롭게 하거나 회복시키는 기능이 없는 상품이나 서비스업에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 그러한 기능이 있는 것으로 품질을 오인하게 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

나. 이 사건의 쟁점

원고의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, 피부를 새롭게 하거나 회복시키는 기능이 있는 상품이나 서비스업과 관련하여 이 사건 등록상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 및 그와 같은 기능이 없는 상품이나 서비스업과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다.

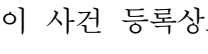
3. 이 사건 등록상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니하며, 이

러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

나. 판단

이 사건 등록상표·서비스표 ''은 영문자인 're'와 'skin' 및 그 사이에 역삼감형의 부호가 결합된 표장이다. 이 사건 등록상표·서비스표 중 're'는 접두사로 사용되어 'rearrange(다시 배치하다)', 'rebuild(다시 세우다)' 등에서와 같이 '다시'의 의미를 가지거나, 또는 'react(반응하다)', 'resist(저항하다, 반대하다)' 등에서와 같이 '반대'의 의미 등을 가지고(을 제1호증의 1, 2, 을 제2호증의 1), 'skin'은 '피부'의 의미를 가진다(을 제2호증의 2). 한편, 'reskin'은 마이크로소프트사의 다국어 번역 사이트나 Merriam-Webster의 온라인 사전 사이트 등에서 전혀 검색되지 않는 단어이다(을 제4호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지).

이 사건 등록상표·서비스표 중 're'는 접두사로 사용될 경우 '다시'의 의미뿐만 아니라 '반대'의 의미 등도 가지고, 또한 'reskin'은 영어 사전 등에서 전혀 검색되지 않는 조어표장이므로, 이 사건 등록상표·서비스표는 일반 수요자들에 의해 원고의 위 주장과 같은 의미로만 인식된다고 단정하기 어렵다. 설령 이 사건 등록상표·서비스표가 그 지정상품·서비스업 중 피부와 관련된 화장품 등의 상품이나 서비스업과의 관계에서 일반 수요자들에 의해 '다시 피부'의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 피부를 새롭게 하거나 회복시키는 기능이 있는 상품이나 서비스업의 성질을 어느 정도 암시하는 정도에 그칠 뿐이고, 일반 수요자들이 이 사건 등록상표·서비스표를 '피부를 새롭게 하는', '피부를 거듭나게 하는', '피부를 원상으로 회복하는'의 의미로 직감한다고 보기는 어렵다.

따라서 이 사건 등록상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업 중 피부를 새롭게 하거나 회복시키는 기능이 있는 상품이나 서비스업의 효능 등 성질을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표·서비스표가 아니므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

4. 이 사건 등록상표·서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

위 제3항에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표·서비스표가 피부를 새롭게 하거

나 회복시키는 기능이 있는 상품이나 서비스업의 효능 등 성질을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표·서비스표에 해당하지 아니하는 이상, 이 사건 등록상표·서비스표의 사용으로 인해 일반 수요자들이 그와 같은 기능이 없는 상품이나 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려도 없으므로, 이 사건 등록상표·서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다(대법원 2002. 12. 10 선고 2000후3418 판결 참조).

이건 서비스표	사건번호
눈 사 랑 서비스표등록 제0045199호	심판원 2012. 7. 13. 2012당182 심결(기각) 특허법원 2013. 1. 18. 선고 2012허7390 판결 (일부인용일부기각) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결(파기환송) 심판원 2015. 4. 24. 2015허(환송)1409 심결(청구기각)
안경마케팅서비스업, 안경상품전시업, 안경쇼윈도우장식업	

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 아래와 같이 판단하였다.

가. '안경사업경영업' 등을 지정서비스업으로 하고 '**눈 사 랑**'으로 구성되어 있는 이 사건 등록서비스표(출원일은 1996. 9. 19.이고, 등록번호는 제45199호이다)는 그 등록일인 1998. 8. 11. 당시 '(신체의 일부인) 눈을 사랑한다'는 의미 등을 가지는 것으로서 일반 수요자나 거래자에게 그 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는

제7호에 해당한다고 할 수 없다.

나. 그런데 원심 판시 사정들에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 '사랑'이 결합된 표장을 사용해 옴으로써 일반 수요자나 거래자는 그러한 표장을 대체로 '상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다'는 의미로 인식하게 되었고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표 역시 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 '고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 제조·판매한다'는 서비스업의 품질을 나타내는 용어로서 다수의 동종업계 종사자들이 사용하고 싶어 하는 표장이 되었다.

다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 그러나 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 먼저, 이 사건 등록서비스표에 대해 상표법 제71조 제1항 제5호를 적용하여 그 등록을 무효로 할 수 있는지 여부를 살펴본다.

이 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 1996. 9. 19.에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용되지 아니하므로, 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

나. 다음으로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었는지 여부를 살펴본다.

1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안

하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표 '**눈 사 랑**'은 '(신체의 일부인) 눈을 사랑한다'는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다. 더욱이, 이 사건 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다.

한편 원심 판시와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 '사랑'이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 등 참조). 그리고 기록에 의하더라도, '안경사업경영업'과 관련하여 '고객의 눈을 소중하게 생각한다'는 등의 문구는 많이 사용되고 있으나, '눈사랑'이라는 용어 자체가 사용된 예는 원고 이상효와 소외 김말희가 안경점 상호의 일부로 이를 사용한 것과 안경사 등을 회원으로 하는 '눈사랑회'라는 명칭의 인터넷 카페가 개설된 것 이외에는 찾아 볼 수가 없다.

앞서 본 법리에 따라 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록서비스표는 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 그 식별

력이 강해진 것으로 보일 뿐이다.

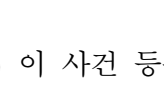
다. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용범위 및 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

이건 등록상표	사건번호
레인제로 RAINZERO 상표등록 제0980745호	심판원 2014. 9. 24. 2013당1971 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 5. 선고 2014허7837 판결(청구기각)
세정용 오일, 세정제 함유 걸레, 세정제{제조공정용/의료용은 제외}, 세제 등	

1. 절차의 경위

1) 원고는 2013. 7. 25. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "세정제(제조공정용/의료용은 제외), 세제, 자동차 앞유리용 세정액, 자동차용 세정제, 자동차용 크리너(세정제)"(이하 '이 사건 지정상품'이라 한다)의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품은 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당1971호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 9. 24. 다음과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 등록상표 “

”는 “빗물이 없는, 빗물을 없애게 하는, 빗물을 완전히 제거해 주는” 등으로 인식될 수 있다.

나) 이 사건 지정상품인 “세정제(제조공정용/의료용은 제외), 세제, 자동차 앞유리용 세정액, 자동차용 세정제, 자동차용 크리너(세정제)”는 “세정액” 또는 “세제”로서 “이물질을 씻어 내는 데 쓰는 물질(cleaning agent)”이므로, 빗물을 제거해주기보다는 이물질을 씻어 내는 용도로 사용되고 있다고 봄이 타당하다.

다) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품의 품질, 용도, 기능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표라고 할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제12호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

가. 이 사건 등록상표는 “비, 빗물” 등을 뜻하는 “RAIN(레인)”과 “영(零), 무(無)” 등을 뜻하는 “ZERO(제로)”가 결합한 표장으로서, “불만제로, 냄새제로” 등과 같은 관용적 표현에 익숙한 일반 수요자는 이 사건 등록상표를 “빗물제로, 빗물이 없는, 빗물을 없게 하는, 빗물을 완전히 제거해 주는” 등의 뜻으로 직감할 수 있다.

나. 이 사건 지정상품인 “세정제(제조공정용/의료용은 제외), 세제, 자동차 앞유리용 세정액, 자동차용 세정제, 자동차용 크리너(세정제)”는 자동차의 프레임 및 부속품 특히 자동차의 유리에 낀 먼지 등 이물질, 즉 불순물 등을 쉽게 닦을 수 있게 하여 자동차 유리의 빗물을 잘 흘러내리게 하거나 쉽게 닦을 수 있도록 하고, 원고와 피고 및 주식회사 불스원 등이 이 사건 등록상표의 등록결정일 전부터 유리로 떨어지는 빗물을 튕겨내어 깨끗한 시야를 확보하게 하는 효과가 있는 “세정제”를 광고·판매하였으므로, “세정제”는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 유리의 빗물을 제거하는 상품으로 일반 수요자에게 널리 인식되어 있었다.

다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품의 품질, 용도, 기능 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리하여 원고의 등록무효 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질표시의 상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 한편 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2128 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 등록상표 "레인제로 RAINZERO"는 영문자 "RAINZERO"와 이를 음역한 한글 "레인제로"가 상하로 병기된 결합상표이다.

영문자 "RAINZERO"가 띄어쓰기 없이 결합되어 있기는 하나, 우리나라의 현재 영어보급수준을 고려하면 일반 수요자는 "RAINZERO"를 익숙한 영어단어인 "RAIN"과 "ZERO"가 결합한 것으로 인식하여, "RAIN"의 의미인 "비, 빗물"과 "ZERO"의 의미인 "영(零), 무(無)"가 합쳐진 "비나 빗물이 없는 상태" 정도로 관념할 것이다.

2) 이 사건 지정상품인 "세정제(제조공정용/의료용은 제외), 세제, 자동차 앞유리용 세정액, 자동차용 세정제, 자동차용 크리너(세정제)"는 모두 세정액이나 세정제(세제) 또는 그 일종으로서 "물체 표면의 때나 찌꺼기와 같은 이물질을 씻어내는 데에 사용하는 물질"이다.

3) 이 사건 등록상표의 관념과 이 사건 지정상품의 관계를 보면, 이 사건 지정상품의 사용으로 물체 표면의 때나 찌꺼기 등이 씻겨지면 물체 표면의 빗물 등

이 쉽게 흘러내리거나 제거되는 데 도움이 될 수는 있어도, 이는 세정액이나 세정제(세제)의 간접적이고 파생적인 효과에 지나지 않으므로, 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품의 용도, 효능, 품질 등을 직접적으로 표시한다고 할 수 없다.

다. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 원고와 피고 및 주식회사 불스원 등이 유리로 떨어지는 빗물을 튕겨내어 유리를 빗물이 없는 상태로 만드는 효과가 있는 세정제를 광고·판매하여 "세정제"가 빗물을 제거하는 상품으로 일반 수요자에게 널리 알려졌다고 주장한다.

살피건대, 갑 제2호증의 1, 2, 3, 4, 갑 제39호증 내지 갑 제47호증의 각 기재에 의하면, 주식회사 불스원은 1997. 7. 31. 자동차용 유리 세정제와 발수제를 혼합한 조성물을 특허출원하여 등록받아 해당 조성물을 생산·판매하였고, 원고와 피고는 이 사건 등록상표의 등록결정일(2013. 7. 1.) 전인 2012년경부터 "Rain Zero" 또는 "레인제로"라는 표장을 사용한 "발수코팅제" 또는 "발수코팅제와 세정제의 혼합 조성물"을 판매하였으며, 피고의 위 상품에는 "유리세정 + 발수코팅", "선명한 시야확보로 안전운전", "강력한 분사력으로 우천시 탁월한 효과"라는 광고·설명 문구가 표시되어 있는 사실이 인정된다.

그런데 위 광고·설명 문구가 표시된 상품은 "발수코팅제"이거나 "발수코팅제와 세정제의 혼합 조성물"이고, "발수코팅제"는 세정제와 구분되어 독자적으로 판매되기도 하는 상품으로서 세정제와 발수코팅제가 혼합된 조성물은 세정제뿐만 아니라 발수코팅제에도 해당하는 것이며(갑 제2호증의 4, 6, 갑 제39호증 내지 갑 제47호증), 원고가 제출한 증거만으로는 세정제와 발수코팅제가 혼합된 조성물에서 발수코팅제가 독자적인 제품으로서의 성질을 상실하고 기능을 추가하는 첨가제로서의 성질만을 가져 위 혼합조성물이 발수코팅 기능을 가지는 세정제로만 관념된다고 할 수도 없으므로, 위 광고·설명 문구는 "세정제"가 아니라 그와 혼합된 별개의 제품인 "발수코팅제"의 효과를 표시한 것이라고 봄이 타당하다.

이에 비추어 보면, 앞서 본 사실만으로 원고와 피고 등이 유리로 떨어지는 빗물을 튕겨내는 효과가 있는 세정제를 광고·판매하여 세정제가 그러한 효과가 있는 것으로 널리 알려졌다고 보기 어렵고, 갑 제4호증 내지 갑 제11호증, 갑 제13호증의 1 내지 6은 모두 그 작성시기를 알 수 없는 자료로서 이 사건 등록상표의 등

록결정일 당시의 식별력을 판단하는 증거로 사용될 수 없으며, 달리 원고의 위 주장을 인정할 만한 증거가 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 원고는, 특허청이 이 사건 등록상표와 유사한 출원상표 "RainZero"(지정상품: 발수제 등), "레인제로 RAINZERO"(지정상품: 유리용 세정제)와 이 사건 등록상표처럼 "제로"를 포함하고 있는 출원상표 "불만제로", "냄새제로", "숙취제로", "균제로" 등을 식별력이 없다는 이유로 거절한 것을 고려하면, 이 사건 등록상표도 식별력이 없다고 보아야 한다고 주장한다.

상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등 참조).

그리고 특허청은 "RainZero", "레인제로 RAINZERO"가 이 사건 지정상품인 "세정제"와 같은 지정상품이 아니라 "자동차용 유리발수제, 자동차용 유리발수코팅액, 자동차 앞유리용 와이퍼, 자동차용 와이퍼"와 같은 지정상품과의 관계에서 품질, 효능, 용도 등을 표시하여 식별력이 없다고 거절결정을 한 것이고(갑 제14호증의 1, 2, 갑 제15호증의 1, 2, 3), "불만제로", "냄새제로", "숙취제로", "균제로", "페인제로 PAIN-ZERO", "제로페인 ZERO-PAIN", "녹스제로", "제로녹스", "녹제로", "곰팡제로", "제로곰팡", "탄저제로", "Bimanzero 비만제로", "혹제로"의 출원상표는 "제로"를 포함하고 있기는 하나, "제로"와 결합된 단어 또는 그 지정상품이 이 사건 등록상표와 다르므로(갑 제16호증의 1 내지 갑 제37호증의 3), 이 사건 등록상표의 식별력과 밀접한 관련이 있다고 할 수 없다.

따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

라. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이, 원고의 주장·입증만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 등록무효사유에 해당한다고 할 수 없다.

이건 등록서비스표	사건번호
VIVIDEYE 서비스표등록 제0236859호	심판원 2015. 2. 17. 2014당2806 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 4. 선고 2015허2068 판결(청구기각) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1744 판결(상고기각)
간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 금연치료업, 기치료업, 내과업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 11. 7. 특허심판원에 피고들을 상대로, '이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 안과업, 성형외과업과 관련하여 지정서비스업의 성질을 표시하거나 기타 식별력이 없는 표장이어서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하고, 안과업, 성형외과업을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 표장이어서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당2806 사건으로 심리하여, 2015. 2. 17. '이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 안과업, 성형외과업과 관련하여 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것으로 볼 수 없고 전체적으로 식별력이 있어 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않으며, 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것이 아닌 이상, 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 그 성질을 직감하게 하는 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 또한, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여

자타 서비스업의 출처로 인식되지 않는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다. 나아가 이 사건 등록서비스표는 '안과업, 성형외과업'을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.

나. 한편, 이 사건 등록서비스표는 그 등록 후 그 지정서비스업 중 '성형외과업'과 관련하여 식별력을 상실하여 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 이 사건 등록서비스표 'VIVIDEYE'는 영문 대문자 8자가 띄어쓰기 없이 연결된 문자표장인데, 사전에도 등재되지 않은 조어로서 그 자체로는 특정한 관념을 갖는다고 볼 수 없다. 다만, 이 사건 등록서비스표가 '생생한, 선명한, 강렬한' 등의 의미를 갖는 "VIVID"와 '눈, 시력, 시각' 등의 의미를 갖는 "EYE"가 결합된 것으로 인식될 수는 있겠으나, 위 표장이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 사용되는 경우에도 일반 수요자나 거래자는 '선명한 눈', '선명한 시력', '생생한 시각' 정도의 의미를 연상할 것이어서, 위 서비스업의 품질이나 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 직감하게 하는 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표 'VIVIDEYE'를 구성하는 영어단어 "VIVID"와 "EYE"는 이 사건 등록서비스표의 출원 전부터 일체로 사용되어 '선명한 눈' 등의 의미로 인식되어 온 데다가, 성형외과 업계에서는 이 사건 등록서비스표가 '비절개 눈매교정술'을 지칭하는 용어로도 널리 사용되었으므로, 이 사건 등록서비스표는 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 성질을 직감하게 하는 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 설령 이 사건 등록서비스표가 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 '선명한 눈' 등의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 그 서비스업의 품질

이나 효능 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐, 이를 직감하게 하는 것이라고 볼 수 없다. 또한, 갑8~15호증의 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 등록서비스표가 그 등록결정일인 2012. 7. 20. 당시 성형외과 업계에서 '비절개 눈매교정술'을 지칭하는 용어로 널리 사용되었음을 인정하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거도 없다. 따라서 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

위에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'의 성질을 표시하는 것이라고 할 수 없어 외관상 식별력이 인정되지 않는다고 볼 수는 없고, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2012. 7. 20. 당시 많은 사람에 의해 사용되어 식별력을 인정할 수 없다고 볼 만한 자료도 없으며, 그밖에 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 그 서비스업의 품질 등을 직감하게 한다고 볼 수 없는 이상, '안과업, 성형외과업'을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서도 그 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다.

라. 상표법 제71조 제1항 제5호 해당 여부

1) 먼저 갑8~15호증, 을25~27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, '비절개 눈매교정술(비절개 안검하수교정술)'은 2010. 1.경 일본의 성형외과 의사인 시미즈(Shimizu) 등의 논문에서 최초로 발표되었고, 같은 해 국내에 소개되어 2011년경 국내 시연도 이루어졌던 사실, 비절개 눈매교정술은 2012. 11. 22. 부터 2014. 11. 26.까지 사이에 한국일보, 스포츠서울, 한국경제, 조세일보, 스포츠조선 등의 신문에 기사로 소개되었던 사실, 2012년경 이후 나무성형외과, 글로비성형외과, 기린성형외과 등 다수의 성형외과 병원에서 비절개 눈매교정술을 시술,

홍보하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

2) 그런데 위 인정과 같이 비절개 눈매교정술은 비교적 최근에 국내에 소개되어 본격적으로 보급된 기간이 그리 길지 않은 데다가, 위 각 증거 중 중복되는 부분을 제외하면 비절개 눈매교정술을 시술 및 홍보하는 성형외과 병원의 수도 10여 곳에 불과한 점 등에 비추어 보면, 비절개 눈매교정술이 이 사건 심결 당시 국내의 성형외과 업계에서 널리 사용되는 시술 방법이라고 단정할 수 없다. 더구나 위 각 증거에 의하더라도, 비절개 눈매교정술과 관련하여 '비비드(VIVID) 눈성형', '비비드눈매교정', '비비드 매직매몰법', 'Vivid 눈매교정술' 등의 용어가 혼재되어 사용되고 있을 뿐, 이 사건 등록서비스표인 'VIVIDEYE' 또는 그 한글 음역 '비비드아이' 자체가 사용된 예는 찾아볼 수 없다.

3) 이러한 사정을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 등록서비스표가 그 등록 이후 '성형외과업'과 관련하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 될 수도 없는 것이다.

이건 등록서비스표	사건번호
비비드아이 서비스표등록 제0236904호	심판원 2015. 2. 17. 2014당2807 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 4. 선고 2015허2051 판결(청구기각) 대법원 2016. 1. 14. 2015후1751 판결(상고기각)
간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 금연치료업, 기치료업, 내과업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 11. 7. 특허심판원에 피고들을 상대로, '이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 안과업, 성형외과업과 관련하여 지정서비스업의 성질을 표

시하거나 기타 식별력이 없는 표장이어서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하고, 안과업, 성형외과업을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 표장이어서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당2807 사건으로 심리하여, 2015. 2. 17. '이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 안과업, 성형외과업과 관련하여 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것으로 볼 수 없고, 전체적으로 식별력이 있어 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않으며, 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것이 아닌 이상, 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 그 성질을 직감하게 하는 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 또한, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 자타 서비스업의 출처로 인식되지 않는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다. 나아가 이 사건 등록서비스표는 '안과업, 성형외과업'을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.

나. 한편, 이 사건 등록서비스표는 그 등록 후 그 지정서비스업 중 '성형외과업'과 관련하여 식별력을 상실하여 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 이 사건 등록서비스표 '비비드아이'는 한글 5글자가 띄어쓰기 없이 연

결된 문자표장인데, 사전에도 등재되지 않은 조어로서 그 자체로는 특정한 관념을 갖는다고 볼 수 없다. 또한, 설령 이 사건 등록서비스표가 '생생한, 선명한, 강렬한' 등의 의미를 갖는 "vivid"의 한글 음역 "비비드"와 '눈, 시력, 시각' 등의 의미를 갖는 "eye"의 한글 음역 "아이"가 결합된 것으로 인식된다고 하더라도, 위 표장이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 사용되는 경우에도 일반 수요자나 거래자는 '선명한 눈', '선명한 시력', '생생한 시각' 정도의 의미를 연상할 것이므로, 위 서비스업의 품질이나 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 직감하게 하는 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표 '비비드아이'를 구성하는 영어단어 "vivid"와 "eye"는 이 사건 등록서비스표의 출원 전부터 일체로 사용되어 '선명한 눈' 등의 의미로 인식되어 온 데다가, 성형외과 업계에서는 이 사건 등록서비스표가 '비절개 눈매교정술'을 지칭하는 용어로도 널리 사용되었으므로, 이 사건 등록서비스표는 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 그 성질을 직감하게 하는 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 설령 이 사건 등록서비스표가 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 '선명한 눈' 등의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 그 서비스업의 품질이나 효능 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐, 이를 직감하게 하는 것이라고 볼 수 없다. 또한, 갑8~15호증의 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 등록서비스표가 그 등록결정일인 2012. 7. 20. 당시 성형외과 업계에서 '비절개 눈매교정술'을 지칭하는 용어로 널리 사용되었음을 인정하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거도 없다. 따라서 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

위에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'의 성질을 표시하는 것이라고 할 수 없어 외관상 식별력이 인정되지 않는다고 볼 수는 없고, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2012. 7. 20. 당시 많은 사람에 의해 사용되어 식별력을 인정할 수 없다고 볼 만한 자료도 없으며, 그밖에 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과

관련하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하지 아니하므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

다. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안과업, 성형외과업'과 관련하여 그 서비스업의 품질 등을 직감하게 한다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록서비스표는 '안과업, 성형외과업'을 제외한 나머지 지정서비스업과 관련하여서도 그 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

라. 상표법 제71조 제1항 제5호 해당 여부

1) 먼저 갑8~15호증, 을25~27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, '비절개 눈매교정술(비절개 안검하수교정술)'은 2010. 1.경 일본의 성형외과 의사인 시미즈(Shimizu) 등의 논문에 최초로 발표되었고, 같은 해 국내에 소개되어 2011년경 국내 시연도 이루어졌던 사실, 비절개 눈매교정술은 2012. 11. 22.부터 2014. 11. 26.까지 사이에 한국일보, 스포츠서울, 한국경제, 조세일보, 스포츠조선 등의 신문에 기사로 소개되었던 사실, 2012년경 이후 나무성형외과, 글로비성형외과, 기린성형외과 등 다수의 성형외과 병원에서 비절개 눈매교정술을 시술, 홍보하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

2) 그런데 위 인정과 같이 비절개 눈매교정술은 비교적 최근에 국내에 소개되어 본격적으로 보급된 기간이 그리 길지 않은 데다가, 위 각 증거 중 중복되는 부분을 제외하면 비절개 눈매교정술을 시술, 홍보하고 있는 성형외과 병원의 수도 10여 곳에 불과한 점 등에 비추어 보면, 비절개 눈매교정술이 이 사건 심결 당시 국내의 성형외과 업계에서 널리 사용되는 시술 방법이라고 단정할 수 없다. 더구나 위 각 증거에 의하더라도, 비절개 눈매교정술과 관련하여 '비비드(VIVID) 눈성형', '비비드눈매교정', '비비드 매직매몰법', 'Vivid 눈매교정술' 등의 용어가 혼재되어 사용되고 있을 뿐, 이 사건 등록서비스표인 '비비드아이' 또는 그 영문인 'VIVIDEYE' 자체가 사용된 예는 찾아볼 수 없다.

3) 이러한 사정을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 등록서비스표가 그 등록 이후 '성형외과업'과 관련하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 될 수도 없는 것이다.

이건 상표	사건번호
9complex 상표등록 제1065483호	심판원 2015. 6. 1. 2015당317 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 27. 선고 2015허4712 판결(청구기각)
각질제거용 크림, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 미용크림, 바디로션 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2015. 2. 2. 특허심판원에 피고를 상대로,「이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질을 표시한 상표이거나 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다.」고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2015당317 사건으로 심리하여, 2015. 6. 1.「이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질을 직감하게 하는 것이라고 할 수 없고, 전체적으로 식별력도 인정되므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다.」는 이유를 들어 원고들의 위 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고들

이 사건 등록상표 '9complex'는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자 사이에서 '9개의 복합체', '9개의 원료를 사용한 복합제재' 등의 의미로 인식되므로, 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

또한, 이 사건 등록상표 중 "complex" 부분은 많은 사람에 의해 사

용되고 있어 식별력을 인정할 수 없을 뿐만 아니라, 공익상 특정인에게 독점시킬 수 없는 표장이기도 하다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

이 사건 등록상표 중 "complex" 부분이 사전에 기재되지도 않은 '합성물', '착물' 등의 의미로 직감된다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표는 복합의 대상이 명시되어 있지 않아 지정상품의 성질을 직감할 수 없으며, 설령 이 사건 등록상표가 '9가지의 어떤 복합물', '9가지의 물질이 포함된 복합물' 등의 의미로 인식된다고 하더라도 이는 지정상품의 품질, 원재료, 효능 등을 막연히 암시하는 정도에 그칠 뿐, 이를 직감하게 하는 것이라고 볼 수도 없다.

또한, 이 사건 등록상표는 피고의 고유한 상품 출처 표시로 사용되고 있으며, 화장품 업계에서 흔히 사용되는 표장도 아니므로, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않아서 그 등록이 무효라고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 이 사건 등록상표 '9complex'는 아라비아 숫자 "9"와 '복합 건물', '(관련 있는 것들의) 덩어리', '콤플렉스', '복합체', '복잡한', '복합의', '합성의' 등의 의미가 있는 영어 단어 "complex"가 띄어쓰기 없이 결합된 문자표장이다.

그런데 이 사건 등록상표 중 "complex" 부분은 위와 같이 다양한 의미를 가지고 있을 뿐만 아니라, 주로 사용되는 의미가 '복합 건물', '복잡한', '콤

플렉스' 등인 점을 감안할 때, 그 지정상품인 화장품 등과의 관계에서 식별력이 없다고 단정할 수 없다.

또한, 이 사건 등록상표의 사전적 의미나 결합 형태에 비추어 볼 때, 그로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념이 곧바로 직감된다고 보기는 어렵고, 설령 이 사건 등록상표에서 '9개의 복합체', '9개의 원료를 사용한 복합제재' 등의 의미가 연상된다고 하더라도, 이는 그 지정상품인 화장품 등의 품질, 원재료, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 직감하게 하는 것이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것이라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이에 대하여 원고들은, 이 사건 등록상표의 경우 '9개의 복합체', '9개의 원료를 사용한 복합제재' 등의 의미를 갖는데, 이는 화장품의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 물, 유성원료, 계면활성제 등과 같은 일반적인 화장품의 9가지 구성 원료를 혼합하여 결합하였다는 의미로 직감될 것이므로, 이 사건 등록상표는 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 비록 이 사건 등록상표 중 "complex" 부분에 '복합체'라는 의미가 있음은 앞서 본 바와 같으나, 이 사건 등록상표의 전체적인 구성에 비추어 볼 때 복합의 대상이 되는 물질 자체가 명확하지 않은 데다가, 그 결합 형태 역시 흔히 있는 것이라고 볼 수 없어 이 사건 등록상표 전체로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념이 직감된다고 보기는 어렵다. 또한, 갑7호증의 1~4의 각 기재만으로는 이 사건 등록상표 중 "9" 부분이 일반 수요자나 거래자 사이에서 일반적인 화장품의 9가지 구성 원료를 의미하는 것으로 직감된다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

위에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것이 아니어서 외관상 식별력이 인정되지 않는다고 할 수 없고, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 10. 17. 당시 많은 사람에 의하여 사용됨에 따라 식별력을 인정할 수 없다거나, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고

볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 표장이라고 할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는 것이다.

이건 상표	사건번호
Guerisson 9complex 상표등록 제1065484호	심판원 2015. 6. 1. 2015당319 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 27. 선고 2015허4729 판결(청구기각)
각질제거용 크림, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 미용크림, 바디로션 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2015. 2. 2. 특허심판원에 피고를 상대로,「이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질을 표시한 상표이거나 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다.」고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2015당319 사건으로 심리하여, 2015. 6. 1.「이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질을 직감하게 하는 것이라고 할 수 없고, 전체적으로 식별력도 인정되므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다.」는 이유를 들어 원고들의 위 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고들

이 사건 등록상표 'Guerisson 9complex' 중 "Guerisson" 부분은 그

지정상품인 화장품 등과 관련하여 '피부 치유' 등의 의미로 인식되고, "9complex" 부분 역시 '화장품' 등과 관련하여 '9개의 복합체', '9개의 원료를 사용한 복합제재' 등의 의미로 인식되므로, 이 사건 등록상표는 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당할 뿐만 아니라, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장이기도 하다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

이 사건 등록상표 중 "Guerisson" 부분은 사전에 등재되어 있지 않은 조어이고, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 볼 때 '치유', '회복' 등의 의미로 직감된다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '화장품' 등의 성질을 표시하는 부분에 해당하지 않는다. 또한, 이 사건 등록상표 중 "9complex" 부분도 지정상품과의 관계에서 특정한 의미로 직감된다고 보기 어렵고, 설령 '9가지의 어떤 복합물', '9가지의 물질이 포함된 복합물' 등의 의미로 인식된다고 하더라도 이는 지정상품의 품질, 원재료, 효능 등을 막연히 암시하는 정도에 그칠 뿐, 이를 직감하게 하는 것이라고 볼 수도 없다. 나아가 이 사건 등록상표는 피고의 고유한 상품 출처 표시로 사용되고 있으며, 화장품 업계에서 흔히 사용되는 표장도 아니므로, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않아서 그 등록이 무효라고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 이 사건 등록상표 'Guerisson 9complex'는 앞부분의 "Guerisson"와

뒷부분의 "9complex"가 일정한 간격을 두고 나란히 배치된 문자표장이고, 뒷부분의 "9complex"는 아라비아 숫자 "9"와 '복합 건물', '(관련 있는 것들의) 덩어리', '콤플렉스', '복합체', '복잡한', '복합의', '합성의' 등의 의미가 있는 영어 단어 "complex"가 띄어쓰기 없이 결합된 것이다.

그런데 이 사건 등록상표 중 "Guerisson" 부분은 사전에 등재되지 않은 조어로서 특정한 관념을 갖지 않고, 비록 '치유', '회복' 등의 의미가 있는 프랑스어 "Guérison"과 그 구성이 유사하고, '치유된', '회복된' 등의 의미가 있는 'Guéri'의 활용형인 "Guéris"와 '자신의' 등의 의미가 있는 "son"을 결합한 형태와 그 구성이 유사하다고 하더라도, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표 중 "Guerisson" 부분으로부터 '치유', '회복' 등의 의미를 인식할 수 있다고 볼 수 없는 데다가, 설령 위와 같은 의미로 인식할 수 있다손 치더라도, 이는 그 지정상품인 화장품 등의 품질, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 직감하게 하는 것이라고 보기는 어렵다.

또한, 이 사건 등록상표 중 "complex" 부분은 위와 같이 다양한 의미를 가지고 있을 뿐만 아니라, 주로 사용되는 의미가 '복합 건물', '복잡한', '콤플렉스' 등인 점을 감안할 때 그 지정상품인 화장품 등과의 관계에서 식별력이 없다고 단정할 수 없다. 나아가 이 사건 등록상표 중 "9complex" 부분은 그 사전적 의미나 결합 형태에 비추어 그로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념이 곧바로 직감된다고 보기는 어렵고, 설령 위 부분에서 '9개의 복합체', '9개의 원료를 사용한 복합제재' 등의 의미가 연상된다고 하더라도, 이는 그 지정상품인 화장품 등의 품질, 원재료, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 직감하게 하는 것이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것이라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이에 대하여 원고들은, 이 사건 등록상표 중 "Guerisson" 부분은 '치유', '회복' 등의 의미가 있는 프랑스어 'Guérison'과 그 구성이 유사하고, '치유된',

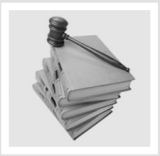
'회복된' 등의 의미가 있는 'Guéri'의 활용형인 'Guéris'와 '자신의' 등의 의미가 있는 'son'을 결합한 형태와 그 구성이 유사할 뿐만 아니라, 실제 화장품의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 '치유, 회복' 등의 의미로 사용되고 있으므로, 위 "Guerisson" 부분은 기술적 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표 중 "Guerisson" 부분을 조어로 인식할 것으로 보이고, 'Guéris'와 'son'이 결합된 형태라거나 'Guérison'과 같은 의미가 있다고 인식할 가능성은 매우 낮아 보인다. 또한, 갑5~11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 화장품의 일반 수요자나 거래자들이 위 "Guerisson" 부분을 '치유', '회복' 등의 의미로 직감할 것이라고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거도 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

위에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것이 아니어서 외관상 식별력이 인정되지 않는다고 할 수 없고, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 10. 17. 당시 많은 사람에 의하여 사용됨에 따라 식별력을 인정할 수 없다거나, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 표장이라고 할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는 것이다.

제6조 제1항 제4호



현저한 地理的 名稱 · 그 略語 또는 地圖만으로 된 商標

제6조 제1항 제4호
가. 지리적 표시에 해당한다.

이건 등록상표	사건번호
 상표등록 제0222172호	심판원 2014. 8. 1. 2014당63 심결(청구성립) 특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허6285 판결(청구기각) 대법원 2015. 5. 1. 선고 2015후413 판결(상고기각)
신문, 서적, 잡지, 연감, 시각표, 캘린더, 팜플렛, 카탈로그 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 1. 9. 원고를 상대로 특허심판원 2014당63호로 '이 사건 등록상표는 "濟州"라는 현저한 지리적 명칭과 "新聞"이라는 보통명칭이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 없고, 이 사건 등록상표의 출원당시의 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것으로 이하 '구 상표법'이라 한다) 제8조 제2항이 "현저한 지리적 명칭"에 대해 사용에 의한 식별력을 인정하지 않았으며, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록이후인 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1. 부터 시행된 상표법(이하 '개정 상표법'이라 한다) 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 규정도 적용될 수 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 8. 1. '이 사건 등록상표 중 직사각형의 모양에 검은 세선 바탕의 형상 부분은 지정상품인 신문과 관련하여 신문의 제호 표시에 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 식별력이 없고, 문자 부분인 "濟州新聞"도 "濟州"라는 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 보통명칭인 "新聞"으로 이루어져 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당하며, 이 사건 등록상표의 등록결정

시에는 구 상표법 제8조 제2항이 적용되지 않으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유

가) 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭과 보통명칭이 결합된 것이지만, 독자적인 식별력을 창출한 것으로 볼 수 있다.

나) 원고는 1962. 11.경부터 이 사건 등록상표를 사용해왔고, 수요자나 거래자들 사이에 널리 알려져 있으므로 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 있으며, 이 사건 등록상표에 대한 갱신등록출원이 개정 상표법 시행일 이후에 이루어졌으므로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판에는 개정 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 한다.

2) 피고 주장의 요지

가) 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭과 보통명칭이 단순결합된 표장으로 새로운 관념을 형성하였다고 보기 어렵다.

나) 개정 상표법 시행일인 2001. 7. 1. 이후 출원된 경우에 한하여 개정 상표법 제6조 제2항에 따라 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있는데, 이 사건 등록상표는 개정 상표법 이전인 1988. 9. 8. 출원되었기 때문에 구 상표법에 따라 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득할 수 없다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 주장을 통해 알 수 있는 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 현저한 지리적 명칭과 보통명칭의 결합 이상의 새로운 식별력을 취득하였는지 여부와 사용에 의한 식별력에 관한 구 상표법 제8조 제2항 또는 개정 상표법 제6조 제2항을 적용할 수 있는지 여부이다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

구 상표법 제8조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어서 이러한 경우에 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 또한 구 상표법 제8조 제2항은, 제1항 제3호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하였을 뿐, 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 않으므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우 그 사용의 결과로 수요자간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다 하더라도 이를 상표법상 상표로 등록받을 수는 없다(대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결, 대법원 2001. 2. 9. 선고 98후379 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 등록상표  는 직사각형의 테두리 내에 검은색의 가로 횡선들을 배경으로 하여 한자 “濟州新聞”을 세로로 표기한 것으로, 위 문자부분이 뚜렷한 외관과 호칭을 갖고, ‘제주와 관련된 신문’이라는 관념을 갖고 있는데 반해, 위 배경부분은 별다른 호칭이나 관념을 갖는다고 볼 수 없으며, 문자부분에 가려져 있거나 문자부분을 부각시키는 외관을 갖고 있으므로, 이 사건 등록상표의 요부는 문자부분이고, 여기에 부수적 또는 보조적으로 배경부분이 결합된 것으로 볼 수 있다. 이 사건 등록상표의 문자부분은 “濟州”라는 현저한 지리적 명칭과

"新聞"이라는 보통명칭이 단순히 결합된 것이고, 그 지정상품과 관련하여 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 낳았다거나 전혀 새로운 조어가 되었다고 볼 수 없어 새로운 식별력을 갖추었다고 보기도 어렵다. 결국 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 현저한 지리적 명칭을 표시하는 상표로 인식되어 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당한다.

한편, 구 상표법 제8조 제2항은, 제1항 제3호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하였을 뿐, 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 않으므로, 이 사건 등록상표에 구 상표법 제8조 제2항이 적용될 수 없다.

나. 이 사건 등록상표에 개정 상표법 제6조 제2항을 적용할 수 있는지 여부

개정 상표법 제6조 제2항은 "제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다"라고 규정하여 상표법 제6조 제1항 제4호에서 규정한 현저한 지리적 명칭에 대하여도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나, 개정 상표법 부칙 제4조는 "이 법 시행(2001. 7. 1.) 전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다"라고 규정하고 있고, 이 사건 등록상표는 1988. 9. 8. 출원되어 1991. 9. 27. 등록되었으며, 상표권 존속기간의 1차 갱신등록출원일은 2001. 2. 2.이고, 2차 갱신등록출원일은 개정 상표법 시행이후인 2011. 2. 14.인바(갑 제1호증), 이 사건 등록상표는 구 상표법에 따라 출원되었으므로, 개정 상표법 부칙 제4조에 따라 그 출원시에 시행되던 구 상표법에 의하여 무효여부를 판단해야 하고, 2차 존속기간 갱신등록출원 당시 시행된 개정 상표법에 따라 무효여부를 판단할 것은 아니다.

원고는 이에 대하여 개정 상표법 부칙 제4조에 의하더라도 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되고 개정 상표법 시행 후에 존속기간 갱신등록출원이 된 경우의 등록상표의 무효여부는 개정 상표법의 규정에 따라야 하므로, 개정 상표법 제6조 제2항이 적용된다고 주장한다. 살피건대 ① 개정 상표법 부칙 제4조는 상표의

등록출원과 존속기간 갱신등록출원을 구분하여 심판의 대상으로 삼고 있는 점, ② 등록상표의 무효사유를 판단하는 근거법령을 상표권의 존속기간 갱신등록 여부에 따라 계속하여 변경해서 적용해야 한다면, 상표권에 대한 법적안정성과 제3자의 신뢰를 과도하게 해칠 우려가 있는 점, ③ 1998. 3. 1.부터 상표권의 존속기간 갱신등록에 대한 실체적 심사를 배제함으로써 상표권등록으로 인한 법적 안정성을 강화하고자 하는 존속기간 갱신등록에 관한 상표법 규정의 개정취지(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 대한 대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결 참조) 등을 종합해보면, 개정 상표법 부칙 제4조의 상표권의 존속기간 갱신등록에 의한 등록상표의 심판은 상표등록의 무효와 별개로 존속기간 갱신등록 자체의 하자에 대한 부분에 국한되는 것으로 해석함이 상당하므로, 개정 상표법 시행 이전에 상표등록출원이 된 등록상표의 무효여부는 개정 상표법 시행 이후에 존속기간 갱신등록출원이 되었더라도 여전히 상표등록출원당시 시행되던 구 상표법에 의하여야 한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제8조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다.

제6조 제1항 제4호
나. 지리적 표시에 해당하지 아니한다.

이건 출원상표	사건번호
서 울 대 학 교 40-2011-72314	심판원 2014. 2. 10. 2013원4612 심결(기각) 특허법원 2014. 9. 18. 선고 2014허2092 판결(심결취소) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결(상고기각) 심판원 2015. 5. 22. 2015원(취판)4 심결(취소환송)
농산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외), 갑상선 및 부갑상선 호르몬제, 면역조절제, 약제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 “이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭으로 된 ‘서울’과 학교의 종류인 ‘대학교’로 구성된 표장으로, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.” 는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원4612호로 심리한 다음 2014. 2. 10. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지

이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 보통명칭인 ‘대학교’가 결합된 상표라고 하더라도, 오랜 사용에 의하여 국내의 수요자들에게 고유명사로서의 새로운 관념이 생겼고, ‘교육업’뿐만 아니라 원고의 업무와 관련된 모든 상품이

나 서비스업의 출처를 표시하는 것으로 국내의 수요자들에게 현저하게 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '대학교'가 결합된 상표로서 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

1) 상표법 제6조 제1항 제4호

상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

2) 상표법 제6조 제1항 제7호

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별

할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이고, 식별력이 없는 표장이 결합된 상표의 경우에도 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라면 여전히 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원상표 '서 울 대 학 교 '는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '대학교'가 단순히 결합된 상표로 볼 여지가 있다.

그러나, 한편 갑 제6 내지 20, 25호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 서울대학교는 1946. 8.경 국립종합대학으로 설립된 이래 이 사건 심결일 무렵까지 약 68년간 '서울대학교'를 학교의 명칭으로 계속 사용하고 있는 사실, ② 서울대학교는 2013년까지 약 20만 명 이상의 대학 졸업생을, 10만 명 이상의 석사 ·박사를 각 배출한 사실, ③ 서울대학교는 2008년부터 2013년까지의 6년 동안 매년 19,000명 이상의 학사과정 입학지원을 받았고, 매년 1만 명 이상의 석·박사과정 입학지원을 받았으며, 2013년 기준으로 1명 이상의 학사과정 합격생을 배출한 고등학교의 숫자도 전국 각 시도에 걸쳐 893개교에 이르는 사실, ④ 서울대학교는 16개 단과대학과 1개 일반대학원 및 9개의 전문대학원을 개설하여 운영하고 있고, 75개의 부설연구소 및 연구원을 설립하여 운영하고 있으며, 35개의 부속시설을 운영하고 있고, 부설고등학교 등 4개의 부설학교를 설립하여 운영하고 있으며, 서울대학교병원·서울대학교치과병원 등을 설립하여 운영하고 있는 사실, ⑤ 서울대학교는 2008년부터 2012년까지 매년 1만 건 이상의 학술회의, 세미나, 심포지움, 워크샵, 학술강연 등을 개최한 사실, ⑥ 서울대학교 소속 교원들이 '서울대학교'라는 교명 하에 발표한 국내외 학술논문은 2008년부터 2012년까지 매년 7,000건을 초과하는 사실, ⑦ 서울대학교에 관하여 2013. 4. 1.부터 2014. 2.경까지 약 1년간 인터넷 포털 사이트 뉴스란에 소개된 기사는 수만 건에 달하는 사실, ⑧ 2011년부터 2013년까지 서울대학교를 방문한 사람들의 수는 160,487명에

이르고, 서울대학교 홈페이지(www.snu.ac.kr)에 접속한 횟수는 12,204,011회에 이르는 사실, ⑨ 국어사전이나 백과사전에 서울대학교는 "서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교이다"는 취지로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이러한 인정사실에서 알 수 있는 서울대학교의 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 '서 울 대 학 교'는 '서울'과 '대학교'로 분리 인식된다거나, 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '대학교'의 각 의미가 단순 결합된 의미로서의 '서울에 있는 대학교'로 인식된다기 보다는 '서울'과 '대학교'가 불가분적으로 결합되어 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 도출되었다고 할 것이고(즉 이 사건 출원상표는 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 하나의 단어로 인식되는 상태에 이르렀다고 할 것이다), 또한 서울대학교가 아닌 자는 서울대학교의 명칭과 표장 또는 이와 유사한 것을 사용하는 행위를 법률로써 금지하고 있어(국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 제34조) 이 사건 출원상표를 일반 수요자나 거래계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성이 없다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다고 할 것이다.

다. 피고의 주장 및 판단

1) 피고의 주장

피고는 서울대학교가 '교수업' 등에 관하여 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력(이하 '사용에 의한 식별력'이라 한다)을 취득하였거나 주지·저명하다고 하더라도, 이 사건 각 지정상품에 대하여는 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였으므로 이 사건 출원상표에 대하여는 그 등록이 허용되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

2) 판단

살피건대, 위 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 '서울'과 '대학교'의 결합에 의하여 '서울대학교'라는 새로운 관념이 도출됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 이상 이 사건 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요가 없다고 할 것이다.

즉 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없던 표장이

특정 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하기는 하였으나, 여전히 위 특정 지정상품이 아닌 다른 지정상품에 대하여는 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는, 위 '다른 지정상품'에 대하여도 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따져 상표등록의 허용 여부를 결정하여야 것이다. 그러나, 이 사건 출원상표와 같이 교육업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 따지지 않고 상표등록을 허용하더라도 상표법 제6조 제1항, 제2항의 취지에 반하는 것이 아니라고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다.

라. 소결론

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어서는 아니 된다고 할 것이다.

이건 출원서비스표	사건번호
AMERICAN UNIVERSITY 41-2012-19247	심판원 2014. 12. 24. 2013원7450 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015허642 판결(심결취소)
대학교육업, 교수업, 교육업 즉 대학 및 대학원 교육강좌 제공업, 교육업 즉 대학 및 대학원 강좌와 관련된 교육자료 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 2. 21. '이 사건

출원서비스표 중 “AMERICAN“은 미국을 뜻하는 현저한 지리적 명칭이고, “UNIVERSITY”는 지정서비스업의 품질, 효능에 해당하여 전체적으로 누구의 업무에 대한 것인지 구분할 수 없는 서비스표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 의해 서비스표등록을 받을 수 없다’는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제2호증), 원고의 2013. 6. 20.자 의견서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2013. 9. 9. 거절결정을 하였다(갑 제3호증).

이에 원고는 2013. 10. 8. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2013원7450호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 12. 24. ‘이 사건 출원서비스표는 미국을 지칭하는 현저한 지리적 명칭인 “AMERICAN“과 지정서비스업의 제공 주체 또는 업종을 표시하는 ”UNIVERSITY“가 결합된 것으로 양자의 결합으로 새로운 관념 또는 식별력을 형성하는 것도 아니므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다’고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제4호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 출원서비스표 중 “AMERICAN“은 ‘북아메리카, 남아메리카’를 암시할 뿐인 “AMERICA“의 형용사형에 불과하므로 현저한 지리적 명칭이 아니며, “UNIVERSITY“는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업을 직감시킨다고 할 수 없다. 또한 이 사건 출원서비스표는 전체로서 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 널리 알려져 있으므로, 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 충분히 식별력을 가진다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하며, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 “AMERICAN“과 학교의 일종인 ”UNIVERSITY“가 결합된 표장이고, 그 결합에 의해 문자 본래의 지리적 명칭이나 업종의 의미를 떠나 새로운 관념을 형성하지 않는다. 또한 일반 수요자는 이 사건 출원서비스표를 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 인식하기보다 “미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스”로 인식할 개연성이 높

다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.

3. 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 해당 여부

가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제4호는 "현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다"고 정하고 있고, 위 규정은 서비스표에도 동일하게 적용된다(상표법 제2조 제3항). 이와 같은 서비스표는 그 현저성과 주지성 때문에 서비스표의 식별력을 인정할 수 없고, 자유로운 사용의 필요성이 있어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.

나아가 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합된 서비스표의 경우에도 그 결합으로 여전히 본래의 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 가지는데 그친다면 위 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 비추어 위 규정이 적용되어 서비스표 등록을 받을 수 없다. 그러나 현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등 식별력 없는 표장과의 결합으로 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하여 서비스표 전체로서 지정서비스업의 일반 수요자에게 특정인이 제공하는 서비스의 출처로서 인식되는 경우에는 서비스표에 현저한 지리적 명칭, 기술적 표장 등이 포함된다는 사정만으로 위 조항을 적용할 수는 없다. 현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등과 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는지 여부는 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계, 일반 수요자의 인식 등을 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 여기서 일반 수요자의 인식은 지정서비스업의 수요자로서 보통의 인지능력과 합리적인 정보를 가진 사람을 기준으로 한다.

한편 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않더라도 "수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표"는 서비스표 등록을 받을 수 없다(상표법 제6조 제1항 제7호, 제2조 제3항). 어떤 서비스표가 식별력 없는 서비스표에 해당하는지는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 결정하여야 하며, 사회통념상 자타 서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 그 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 그 서비스표는 식별력이 없다.

나. 인정사실

1) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 '이 사건 대학교'라 한다) 의 명칭이다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 종합대학으로 1893년 "AMERICAN UNIVERSITY 설립에 관한 법률"에 따라 설립된 이래 100년 이상 "AMERICAN UNIVERSITY"를 학교의 명칭으로 계속 사용하고 있다(갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 40개 이상의 학사학위 및 석사학위와 법학박사를 포함한 10개 이상의 박사학위 과정, 어학과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있으며, 미국 시사주간지가 매긴 2013년 미국 대학 순위 77위에 오른바 있고, 법학과 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받는다(갑 제8호증, 갑 제11호증의 3, 갑 제16호증). 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 달하고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있으며, 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 고려대학교에서 복수학위과정을 제공하고 있다(갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 매년 광고비로 미화 18,150,000달러 상당을 지출하고 있으며, 1991. 6. 3. 개설된 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu)에는 매년 평균 8,594,944회의 방문이 이루어지고 있다(갑 제16호증).

2) 인터넷포털사이트 네이버(www.naver.com)에서 "AMERICAN UNIVERSITY"를 검색어로 하여 검색하면 22,770건의 네이버 카페 검색결과, 59,761건의 블로그 검색결과, 5,876건 상당의 지식인 검색결과가 나오는데, 그 중 상당수는 이 사건 대학교와 관련된 내용이다(갑 제10, 12, 13호증). 이 사건에서 제출된 증거 중 이 사건 출원서비스표를 "미국의 대학" 또는 "미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스"의 의미로 사용하거나 제3자가 제공하는 서비스와 오인·혼동하여 사용한 사례는 보이지 않는다.

3) 이 사건 출원서비스표는 서비스표권자를 원고, 지정서비스업을 서비스업 구분 제41류(교육업, 훈련제공업)로 하여 중국, 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이에서 서비스표 등록되었고, 상표권자를 원고, 지정상품을 상품류 구분 제16류로 하여 유럽에서, 지정상품을 상품류 구분 제9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28류로 하여 영국에서 각 상표 등록되었다(갑 제15호증의 1 내지 8).

4) 또한 현재 지리적 명칭과 "UNIVERSITY" 표장이 결합된 다수의 상표, 서비스표(갑 제5호증의 1 내지 5)와 "AMERICA" 또는 "AMERICAN" 표장이 업종

표시와 결합된 다수의 상표, 서비스표(갑 제6호증의 1, 2, 4, 5, 6, 갑 제18호증의 4)가 등록되어 있다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제5 내지 16호증(이상 가지번호 모두 포함), 갑 제18호증의 4의 각 기재, 변론 전체의 취지

다. 구체적 판단

1) 이 사건 출원서비스표는 '미국'을 가리키는 지명으로 일반적으로 사용되는 "AMERICA"의 형용사형에 해당하는 영어 단어인 "AMERICAN"과 '대학교'를 뜻하는 영어 단어인 "UNIVERSITY"가 결합된 것이며, 지정서비스업은 학교교육업 및 이에 관한 강좌 제공업, 연구업 등이다.

2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 앞서 인정한 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 "AMERICAN UNIVERSITY"의 실제 사용내역 등에 비추어볼 때, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등의 일반 수요자인 학교교육서비스를 받기를 원하는 사람들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로 알려져 있다고 할 것이고, 나아가 지명과 대학교를 결합하여 대학교의 명칭을 구성하는 사례는 흔하므로, 보통의 인지능력을 가진 일반 수요자라면 인터넷, 백과사전 등을 통해 얻을 수 있는 합리적인 정보를 바탕으로 이 사건 출원서비스표가 전체로서 이 사건 대학교의 명칭이라는 것을 쉽게 인식할 수 있다.

3) 한편, 대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하며(고등교육법 제4조 제1, 2항), 대학교의 명칭은 국립대학의 경우 대통령령으로, 공립대학의 경우 지방자치단체의 조례로, 사립대학의 경우 그 정관에 의해 정하여지고(고등교육법 제18조 제1항), 사립대학 정관의 작성, 변경에 대해서는 교육부장관의 인가를 받아야(고등교육법 제4조 제2, 3항, 동법 시행령 제2조 제2, 5항) 하는 등 대학교의 설립, 운영 등에 관하여 법령의 제한이 있고, 이러한 설립절차, 설립자본 등의 제약으로 인해 학교교육업 등에 있어서 경쟁업자가 제한적일 수밖에 없으며, 위와 같은 법령의 제한으로 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 이를 새로 개설할 수도 없으므로, 경쟁업자가 이 사건 출원서비스표를 사용할 필요성이 크지 않다고 보이며, 실제로도 이 사건 출원서비스표가 원고 이외의 제3자가 제공하는 서비스의 식별 표지로서 사용되거나 "

미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 학교교육업" 등을 의미하는 용어로 사용되고 있지 않다.

4) 오히려 이미 일반 수요자에게 이 사건 대학교의 명칭으로 인식되어 있는 이 사건 출원서비스표를 경쟁업자가 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌 제공업, 연구업 등에서 자유롭게 사용할 경우 수요자로 하여금 위 서비스표만으로 제공되는 서비스의 출처를 확인할 수 없게 하거나 출처의 혼동을 일으키게 할 것이다.

5) 피고는, 이 사건 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭과 학교의 보통 명칭이 결합된 것으로 결합으로 인해 새로운 관념이 형성되지 않고, 지정서비스업의 일반 수요자에게 "미국의 대학" 또는 "미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스"로 인식될 개연성이 높아 식별력이 없다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표를 이 사건 대학교의 명칭으로 인식하여 사용하는 사례가 다수 제출되었고, 이에 반해 피고의 주장을 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

6) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 "AMERICAN"과 학교의 종류를 지칭하는 "UNIVERSITY"가 결합하여 "미국의 대학"이라는 관념을 도출하는데 머무르지 않고, 불가분적으로 결합하여 전체로서 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 이 사건 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 "현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 서비스표"에 해당하지 않고, 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 그 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우도 아니므로, 같은 조항 제7호에서 정한 "수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표"에도 해당하지 않는다.

이건 등록서비스표	사건번호
HOTEL RIVIERA 호텔 리베라 서비스표등록 제0011073호	심판원 2015. 7. 23. 2015당173 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2015허5425 판결(청구기각)
호텔업, 관광숙박업, 뷔페식당업, 한식점경영업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표에 대하여 상표등록의 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2015당173호로 심리한 후, 2015. 7. 23. "이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당하지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지

이 사건 등록서비스표의 영문자 중 'RIVIERA'는 지중해 연안의 관광지로서 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 이 사건 등록서비스표의 한글 중 '리베라'는 'RIVIERA'의 한글 음역을 표기한 것으로 인식될 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당한다.

따라서, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과

주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 한편, 특정 표장이 객관적으로는 지리적 명칭 등에 해당한다고 하더라도 그 용어 자체가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장에 해당하지 않는 경우에는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 수 없다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조). 이러한 각 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 적용된다.

나. 구체적 판단

1) 영문자 부분 중 'RIVIERA'가 현저한 지리적 명칭에 해당하는지 여부

먼저, 갑 제3, 4, 6 내지 27호증의 각 기재에 의하면 이 사건 등록서비스표의 영문자 부분(HOTEL RIVIERA) 중 'RIVIERA'는 '지중해와 접하여 이탈리아부터 프랑스까지 형성되어 있는 해안'을 의미하는 지리적 명칭으로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나, 갑 제3, 4, 6 내지 27호증의 각 기재만으로는 'RIVIERA'가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

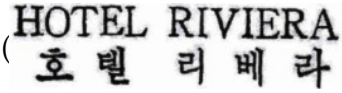
2) 한글 부분 중 '리베라'가 현저한 지리적 명칭에 해당하는지 여부

다음으로, 갑 제5호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 한글 부분 중 '리베라'가 '우루과이 북부의 현' 등의 지리적 명칭으로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나, 갑 제5호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 위 '리베라'가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

3) 종합

위에서 본 결과를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항

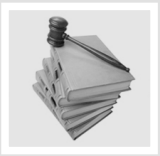
제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다.

설령, 'RIVIERA'가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있다고 하더라도, 아래 ①, ②항과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표라고 보기 어렵다. ① 이 사건 등록서비스표(

)는 상단의 영문자 'HOTEL RIVIERA'와 하단의 한글 '호텔 리베라'로 구성되어 있는데, 이 사'건 등록서비스표는 수요자들에게 하단의 한글 부분인 '호텔 리베라'로 호칭·관념될 가능성이 크고, 상단의 영문자 부분인 'HOTEL RIVIERA'로 인해 '호텔 리비에라'로 호칭·관념될 가능성은 희박할 것으로 보인다(원고는 위 '리베라'가 수요자들에게 'RIVIERA'의 한글 음역으로 인식될 것이라고 주장하나, 우리나라의 영어보급 수준이나 '외래어 표기법'에 비추어 보면, 'RIVIERA'의 한글 음역은 '리비에라'가 될 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다). ② 이 사건 등록서비스표가 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 기술적 표장 등이 결합된 경우에 해당하지 않는다.

(한편, 원고는 변론종결 이후에 2015. 12. 10.자 참고서면을 제출하면서 "이 사건 등록서비스표가 서비스표등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하게 되었다."는 취지로 주장하나, 갑 제3, 4, 6 내지 27호증의 각 기재만으로는 'RIVIERA'가 이 사건 등록서비스표 등록 이후에 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장으로 되었다고 보기도 어려울 뿐만 아니라, 설령 그와 같이 되었다고 하더라도 위 ①, ②항과 같은 사정들에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표가 등록 이후에 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당하게 되었다고 보기 어렵다.)

제6조 제1항 제6호



제6조 제1항 제6호
간단하고 흔한 표장에 해당한다.

이건 출원상표	사건번호
 국제상표등록출원 제1121950호	심판원 2014. 7. 31. 2013원5433 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허7196 판결(청구기각)
colorants, mordants, common metals and their alloys, motors and engines (except for land vehicles) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 수요자들이 고등학교 이상의 수학교과서에 나오는 'Σ', 즉 그리스 자모 열여덟째의 단순한 영문표시로 인식할 가능성이 높다고 할 것이어서, 상표법 제6조 제1항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어진 상표'에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013원5433호로 심리한 다음, 2014. 7. 31. 이 사건 출원상표인 ''는 그리스 문자의 열여덟째 자모인 'Σ'의 영문표시로서, 'Σ'는 고등학교 이상의 수학교과서 및 각종 통계자료에서 같은 종류의 수치를 합하는 수학기호로서 흔히 사용되고 있는 부호라 할 것이므로, 'Σ' 자체는 물론 이것의 호칭인 'SIGMA' 역시 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 간단하고도 흔한 표장에 해당한다고 할 것이어서, 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 원고의 심결 취소사유의 요지

1) 'Σ'는 수학기호로 사용될 뿐 α(ALPHA), ß(BETA), Ω(OMEGA)와 같이 흔히

사용되는 그리스어 자모가 아니므로 그리스어 자모로 쉽게 인식되기 어렵고, 설령 'Σ'가 그리스 자모로 인식된다고 할지라도 흔한 표장이라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표와 동일한 표장들이 국내에서 꾸준히 등록되어 왔고, 이 사건 출원상표는 오스트리아, 프랑스, 영국 등 해외 13개국에서 등록되어 사용되고 있으므로, 이 사건 출원상표인 'SIGMA'는 식별력이 있는 표장이라고 할 것이다.

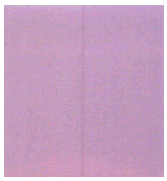
3) 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제6호 해당 여부

1) 이 사건 출원상표인 'SIGMA'는 영문 알파벳 5자로 이루어져 있고, 특별히 도안화 되어 있지 않아, 우리나라 수요자들의 영어 수준에 비추어 볼 때 'SIGMA'로 인식하는 데에 어려움이 없다. 을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 'SIGMA'는 그리스 문자의 열여덟째 자모인 'Σ'의 영문표시이고, 'Σ'는 고등학교 이상의 수학교과서와 각종 통계자료에서 같은 종류의 수치를 합하는 수학기호로서 흔히 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표인 'SIGMA'는 흔히 사용되는 수학기호인 'Σ'로 인식되어 간단하고 흔한 표장에 해당한다고 봄이 상당하다.

2) 한편, 국내에서 1982년부터 2004년까지 'SIGMA'를 표장으로 한 상표가 6건 등록된 사례가 있으나, 특허법원 2005. 4. 15. 선고 2004허7562호 사건에서 'SIGMA'는 간단하고 흔한 표장에 해당한다는 취지의 판단이 있은 이후로는 'SIGMA'를 표장으로 한 상표가 등록된 사례가 없다. 그리고 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록 예에 구애받을 것은 아니라고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 동일한 상표가 국내외에서 출원등록된 사정만으로 이 사건 출원상표의 식별력이 인정된다고 볼 수 없다.

3) 따라서 이 사건 출원상표인 'SIGMA'는 간단하고 흔한 표장으로, 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다.

이건 출원상표	사건번호
 (색체상표) 국제상표등록출원 제1109076호	심판원 2014. 5. 23. 2013원3454 심결(기각) 특허법원 2014. 11. 21. 선고 2014허5206 판결(청구기각) 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2818 판결(상고기각)
Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2013. 4. 3. 이 사건 출원상표는 핑크색의 단일 색만으로 구성되어 있는 간단하고 흔히 있는 표장만으로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하고, 전체적으로 자타 상품의 출처표시의 기능을 할 수 있는 특별현저성이 있는 상표라고도 볼 수 없어 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하며, 또한 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013원3454호로 심리한 후 2014. 5. 23. 이 사건 출원상표는 단순한 핑크색으로 구성되어 있는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하고, 수요자들이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하며, 또한 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결 취소사유의 요지

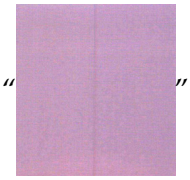
가. 이 사건 출원상표는 거래계에서 흔히 볼 수 없는 독특한 핑크색(미국 펜톤사에서 제작한 색표집의 코드 “PANTONE 677 C“에 해당하는 색채)이 결합되어 있는바, 이는 지정상품인 ‘고관절 볼’ 등에서 일반적으로 사용하는 색채인 흰색,

회색 등과도 구분되어, 수요자들이 독창적인 색채를 통하여 상품의 출처를 구별할 수 있다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 출원상표는 그 출원일 이전부터 국내외 수요자들 사이에 이 사건 출원인의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 표장으로서 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제6조 제2항에도 해당한다.

다. 따라서 이 사건 출원상표는 자타상품식별력이 있으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제6호, 제7호 해당 여부

이 사건 출원상표인 “”는 핑크색 또는 분홍색의 단일 색채로 구성된 표장으로, 생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 색채로서 단순히 ‘핑크색 또는 분홍색’으로 인식될 것이고, 그 의미 이상으로 인식되거나 특별히 주의를 끌 정도라고 볼 수 없다. 또한 핑크색 또는 분홍색은 자주 사용되는 색채이므로 누구나 사용할 필요가 있어 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것은 부당하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하거나 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장으로 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

그리고 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록 예에 구애받을 것은 아니라고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 독일과 유럽공동체에서 출원등록된 사정만으로 이 사건 출원상표의 식별력이 인정된다고 볼 수 없다.

4. 상표법 제6조 제2항 해당 여부

가. 인정사실

1) 원고 회사에 관한 인터넷 게시물에 “모든 인공관절 제조 회사에서 사용하는 세라믹 관절면은 독일 세람텍(원고 회사)에서 독점 공급하고 있다”는 기사, “3

세대 세라믹이나 4세대 세라믹이나 독일 세람텍사(원고 회사)에서 특허를 가지고 있고 각각 Biolox Forte와 Biolox Delta라는 상품명으로 OEM 방식으로 수출"된다는 기사가 각 게재되어 있다.

2) Google 이미지 검색에서 'biolox delta' 및 'ceramic hip joint ball'를 입력하면 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 된 입체적 형상에 명암이 가미된 분홍색 색상인 인공 고관절용 볼 제품이 다수 검색된다.

3) 원고 회사는 세라믹 관련 물품에 관하여 2011. 9. 7. 유럽공동체로부터 AEO 인증, 2013. 6. 3. Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(독일 인증 협회, DAkks)로부터 인증을 받은 등 다수의 품질인증을 획득하였다.

4) 원고 회사가 2006. 6. 1. 의료 기술(장비) 사업분야의 관절 이식을 위한 고강도 세라믹 부속품에 있어 탁월한 혁신적 성과를 인정받아 2006년도 바이에른 혁신상을 수상하였다.

5) 관련업계의 원고 상품에 관한 평가자료에 "바이오록스 델타(BIOLOX delta)는 바이오록스 제품 군 중에서 가장 최신 소재이며 혼합 산화 세라믹으로서 전보다 파열에 강하고 뛰어난 내부식성을 갖추고 있으며 무한한 생체적합성을 지니고 있다. 출시 이래로 전세계에서 160만개의 바이오록스 델타 볼 골두(BIOLOX delta ball head)와 70만개의 삽입물(2012. 7.말 기준)이 인공관절수술에 사용되었다."라는 내용이 게재되어 있다.

6) 원고 회사는 독일 정형외과 및 정형외과 수술협회와 연합하여 1996년부터 바이오 세라믹스 분야와 관절 치환 마모 등과 관련하여 뛰어난 연구 및 개발 업적을 보인 사람에게 Heinz-Mittelmeier 연구상을 수여하여왔다.

7) 원고 회사는 'Spectromed GmbH', 'INTRAPLANT GesmbH', 'FALCON Medical' 등 다수의 거래처에 물품을 공급하고 있다.

[인정 근거] 갑 제7 내지 15, 17호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

나. 판단

원고 제출의 위 증거자료들에는 원고 회사인 '세람테크사'에 관한 소개 내지 'BIOLOX delta' 제품의 우수성에 관한 내용이 대부분이고, 이 사건 출원상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수 등을 객관적으로 확인할 수 있는 내용이 부족하다. 앞서 본 사정만으로는 이 사건 출원상표가 그 거절결정

일 또는 심결 당시 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

이건 출원상표·서비스표	사건번호
 45-2013-100	심판원 2015. 1. 28. 2014원1431 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허2228 판결(청구기각)
카메라, DVD 플레이어, DVD 레코더, 귀금속, 의류, 이불, 전기식 헤어컬기 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고가 2013. 1. 4. 이 사건 출원상표·서비스표 ''의 상표등록 출원을 한 데 대하여, 특허청 심사관은 2013. 9. 10. 원고에게, 원고가 국내에서 이 사건 출원상표·서비스표를 사용하거나 사용하고자 하는 자로 볼 수 없고, 간단하고 흔히 있는 표시로 된 상표에 해당하며, 지정상품의 명칭이 포괄적이거나 불명확한 경우에 해당하여 상표법 제3조, 제6조 제1항 제6호, 제10조 제1항 등에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 것으로 보인다는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2013. 11. 4. 및 11. 8. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 2. 5. 상표법 제3조, 제10조의 거절이유는 해소되었으나, 이 사건 출원상표·서비스표 ''의 경우 영문자 2자와 도형 및 색채의 결합을 통해 문자 부분을 압도하여 달리 새로운 식별력을 창출하였다고 보기 어렵고, "GU

"가 '자유(自由)'의 일본어 발음을 영문자로 나타낸 것이어서 사물의 관념을 표시한다고 인정할 수도 없어, 그 구성이 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하므로, 상표법 제6조 제1항 제6호의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원1431 사건으로 심리한 결과, 2015. 1. 28. '이 사건 출원상표 'GU'는 그 영문 알파벳 2자가 문자를 압도할 정도로 도안화되어 있지도 않고, 정사각형 도형 및 색채의 결합으로 상표의 전체적인 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표·서비스표 'GU'는 정사각형의 도형 내부에 일반적으로 흔히 쓰이는 서체가 아닌 단순하면서도 강한 느낌으로 도안화된 영문 알파벳 "G"와 "U"를 배치하였는데, 문자 부분은 장난스러운 분위기의 노란색, 도형 부분은 힘찬 느낌의 남색의 강한 보색 대비로 구성되어 있다. 그런데 영문 알파벳 2자로 구성할 수 있는 경우의 수가 적지 않은 이상, 이 사건 출원상표·서비스표가 영문 알파벳 2자로 구성되어 있다고 하여 그 자체만으로 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 보기 어려운 데다가, 일반 수요자들에게 단순히 영문 알파벳 2글자로 인식되기보다는 도형, 문자, 색채의 구성요소들이 조화롭게 결합된 결합상표로서 출처표시 기능을 충분히 할 수 있을 정도로 강렬한 인상을 남길 것이다.

따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 간단하거나 흔히 있는 표장에 해당하지 않고, 원고에게 독점적 사용을 허용한다 하더라도 공익에 반한다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제6조의 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제6조 제1항 제6호 해당 여부에 관한 판단 기준

등록 출원된 상표가 상표법 제6조 제1항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 그 지정상품과 관계없이 당해 상표의 구성 자체만에 의하여 판단하되, 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정도 참작하여야 한다. 그런데 흔히 사용하는 단순한 문자의 조합이나 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 문자나 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야만 위 조항이 정한 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당하지 않는다고 하겠고, 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다.

나. 이 사건 출원상표·서비스표에 대한 검토

이 사건 출원상표·서비스표 '

'는 그 문자 부분이 단 2글자의 영문 알파벳 대문자가 글자의 크기를 동일하게 하고 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 일반적인 표현방식으로 이루어져 있어 그 자체만으로는 특별한 의미나 관념을 부여하기 힘든 가운데, 이를 흔히 사용되는 파란색의 정사각형 도형 내에 배치한 것이다.

그런데 위 "GU" 부분이 특별히 눈에 띄게 도안화되어 있다고 볼 수 없는 데다가, 이를 둘러싼 정사각형 도형 역시 평이한 형태이고, 문자 부분의 노란색이나 정사각형 도형의 파란색 색채는 물론, 보색 대비 역시 거래계에서는 흔한 것이다.

즉, 이 사건 출원상표·서비스표 '

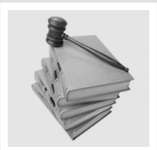
'는 흔히 사용되는 문자나 도형이 일반 수요자나 거래자에게 그 문자나 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도로 도안화된 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표·서비스표가 등록되는 경우에는 제한된 숫자의 영문 알파벳 두 글자의 단순 조합 중의 하나에 대한 독점권을 부여하는 결과가 되어, 이는 일반 거래계에서 자유로운 사용을 원하는 글자의 조합의 사용을 금하는 셈이 되어 공익에도 반한다.

따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고도 흔히 있는 표장에 해당한다고 보아야 한다.

다. 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 홍콩, 말레이시아, 대만 등지에서도 이 사건 출원상표·서비스표와 동일한 표장이 등록된 바 있으므로 국내에서도 이 사건 출원상표·서비스표의 등록이 거절되어서는 안된다는 취지로 주장하나, 이 사건 출원상표·서비스표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 독립적으로 판단할 것이지, 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 이 사건 출원상표·서비스표가 등록된 사례가 국외에서 다수 존재한다는 사정만으로 이 사건 출원상표·서비스표가 간단하고 흔히 있는 표장으로만 이루어진 경우에 해당하지 않는다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

제6조 제1항 제7호



需要者가 누구의 업무에 관련된 商品을 표시하는 것인가를 識別할 수 없는 商標

제6조 제1항 제7호
가. 기타 식별력이 없다.

이건 출원상표·서비스표	사건번호
 (색채상표) 45-2012-3388	심판원 2014. 9. 23. 2013원6824 심결(기각) 특허법원 2015. 3. 26. 선고 2014허8274 판결(청구기각)
의료용 레이저, 안과용 수술기기 및 그 부품, 안과용 진단기기 및 그 부품, 안과용 렌즈 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 8. 20. “이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원상표·서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원6824호로 심리한 다음 2014. 9. 23. “이 사건 출원상표·서비스표는 식별력 없는 문자와 도형이 결합된 것에 불과하고, 결합에 의하여 특별히 새로운 관념이나 또는 식별력이 생겨나는 것도 아니어서, 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품·서비스업을 표시하는 것인지 그 출처를 식별할 수 없는 표장에 해당하므로, 이 사건 출원상표·서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표·서비스표의 문자 부분(iLASIK)은 눈이라는 의미로

직감되지 않고 다양한 의미로 인식될 수 있는 알파벳 'i'와 'LASIK'이 결합됨으로써 특정한 관념이 없는 조어가 되었고, 더욱이 위 문자 부분에 도형 부분()이 유기적으로 결합되었으므로, 이 사건 출원상표·서비스표는 누구의 업무와 관련된 상품·서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 있게 되었다.

또한, 이 사건 출원상표·서비스표를 원고에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 볼 만한 특별한 사정도 없다.

따라서, 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 판단

이 사건 출원상표·서비스표는 문자 부분(iLASIK)과 도형 부분()이 결합된 상표·서비스표이다. 문자 부분은 'i' 부분과 'LASIK'

부분이 서로 다른 색채와 소문자·대문자에 의해 명확히 구분될 뿐만 아니라 'LASIK' 부분은 '라식 수술, 레이저 각막 회복 수술'을 가리키는 용어로 현실적으로 널리 사용되고 있는 반면, 그 결합으로 인하여 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기는 어렵다. 따라서, 수요자들은 이 사건 출원상표·서비스표의 문자 부분을 'i' 부분과 'LASIK' 부분으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 할 것이다.

그런데, 'i' 부분은 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없다. 한편, 을 제1호증의 기재에 의하면, 'LASIK' 부분은 '라식 수술, 레이저 각막 회복 수술'을 가리키는 용어로 현실적으로 널리 사용되고 있어, 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품·지정서비스업과 관련하여 수요자들은 그 용도 등을 직감할 수 있을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 위 표장을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 할 것이므로, 식별력이 없다. 'i' 부분과 'LASIK' 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성하는 것도 아니다.

이 사건 출원상표·서비스표에 부가된 도형 부분( )은 이 사건 출원상표·서비스표의 부수적 또는 보조적 부분에 불과하여, 위 문자 부분의 의미를 상쇄·흡수할 만한 새로운 식별력을 가지거나 문자 부분과의 결합에 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성한다고 볼 수 없다.

따라서, 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업과의 관계에서 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품·서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표·서비스표에 해당한다.

이와 관련하여 원고는 문자 'i'와 지정상품의 보통명칭 또는 관용명칭이 결합된 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있고, 'LASIK'을 포함하는 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있으므로, 이 사건 출원상표·서비스표도 식별력이 인정되어 등록되어야 한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상표·서비스표의 등록적격성 유무는 지정상품·서비스업과의 관계에서 각 상표·서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표나 서비스표의 등록례는 특정 상표·서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수

없는바(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 비록 원고 주장과 같은 사유가 있다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 이 사건 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 데에 장애사유가 될 수 없다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원상표·서비스표에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이건 출원상표·서비스표	사건번호
 (색채상표) 45-2012-3389	심판원 2014. 9. 23. 2013원6825 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 11. 선고 2014허8281 판결(청구기각)
의료용 레이저, 안과용 수술기기 및 그 부품, 안과용 진단기기 및 그 부품, 안과용 렌즈 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 8. 20. “이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원상표·서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원6825호로 심리한 다음 2014. 9. 23. “이 사건 출원상표·서비스표는 식별력 없는 문자와 도형이 결합된 것에 불과하고, 결합에 의하여 특별히 새로운 관념이나 또는 식별력이 생겨나는 것도 아니어서, 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품·서비스업

을 표시하는 것인지 그 출처를 식별할 수 없는 표장에 해당하므로, 이 사건 출원상표·서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표·서비스표의 문자 부분 중 상단 부분(iLASIK)은 눈이라는 의미로 직감되지 않고 다양한 의미로 인식될 수 있는 알파벳 'i'와 'LASIK'이 결합됨으로써 특정한 관념이 없는 조어(造語)가 되었고, 문자 부분 중 하단 부분(AMO Innovation At Every Step)에는 별도로 상표등록을 받은 식별력 있는 'AMO' 부분이 포함되어 있으며, 더욱이 위 각 문자 부분에 도형 부분( )이 유기적으로 결합되었으므로, 이 사건 출원상표·서비스표는 누구의 업무와 관련된 상품·서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 있게 되었다.

또한, 이 사건 출원상표·서비스표를 원고에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 볼 만한 특별한 사정도 없다.

따라서, 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표

에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 판단

1) 이 사건 출원상표·서비스표는 문자 부분(iLASIK AMO Innovation At Every Step)과 문자 부분 상단의 도형 부분()이 결합된 상표·서비스표이다.

2) 위 문자 부분은 상단의 문자(iLASIK, 이하 '상단 문자 부분'이라 한다)와 하단의 문자(AMO Innovation At Every Step, 이하 '하단 문자 부분'이라 한다)가 결합된 형태로서, 위치나 크기에 의해 명확히 구분될 뿐만 아니라 그 결합으로 인하여 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기는 어려우므로, 수요자들은 위 문자 부분을 상단 문자 부분과 하단 문자 부분으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 할 것이다.

3) 또한, 위 상단 문자 부분(iLASIK)은 'i' 부분과 'LASIK' 부분이 서로 다른 색채와 소문자·대문자에 의해 명확히 구분된다. 을 제1호증의 기재에 의하면, 'LASIK' 부분은 '라식 수술, 레이저 각막 회복 수술'을 가리키는 용어로 현실적으로 널리 사용되고 있다. 상단 문자 부분은 그 결합으로 인하여 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기는 어렵다. 그러므로, 수요자들은 이 사건 출원상표·서비스표의 상단 문자 부분을 'i' 부분과 'LASIK' 부분으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 할 것이다. 그런데, 'i' 부분은 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없다. 한편, 'LASIK' 부분은 이

사건 출원상표·서비스표의 지정상품·지정서비스업과 관련하여 수요자들로 하여금 그 용도 등을 직감하게 할 수 있을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 위 표장을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 할 것이므로, 식별력이 없다. '' 부분과 'LASIK' 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니다.

4) 한편, 이 사건 출원상표·서비스표의 하단 문자 부분(AMO Innovation At Every Step)은 상단 문자 부분의 4분의 1 정도에 불과한 크기로 하단에 위치하고 있다(글자 크기가 4분의 1이면 글자의 면적은 16분의 1이 된다). 또한, 하단 문자 부분은 같은 크기와 색상의 글자로 구성되어 있다. 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 보면, 위 하단 문자 부분 중 'AMO'는 특별한 관념이 형성되지 않을 것으로 보이는 반면, 'Innovation At Every Step'은 '각 단계에서의 혁신' 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보인다. 위에서 본 바와 같은 하단 문자 부분 글자의 위치, 크기, 색상, 의미 등을 감안하면, 하단 문자 부분은 상단 문자 부분(iLASIK)의 의미를 상쇄·흡수할 정도로 지정상품이나 지정서비스업의 출처를 표시하는 기능을 하는 것으로 수요자들에게 인식되기 보다는, 'AMO가 제공하는 각 단계에서의 혁신' 또는 '각 단계에서의 AMO 혁신' 등 지정상품이나 지정서비스업의 품질 등을 강조하는 정도의 의미로(즉 상단 문자 부분의 부수적 또는 보조적 부분으로) 인식될 가능성이 높다. 따라서, 이 사건 출원상표·서비스표의 하단 문자 부분(AMO Innovation At Every Step)은 이 사건 출원상표·서비스표의 부수적 또는 보조적 부분에 불과하여 상단 문자 부분(iLASIK)의 의미를 상쇄·흡수할 만한 새로운 식별력을 가진다고 보기 어렵고, 상단 문자 부분(iLASIK)과의 결합에 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성한다고 보기 어렵다.

5) 이 사건 출원상표·서비스표에 부가된 도형 부분()은 이 사건 출원상표·서비스표의 부수적 또는 보조적 부분에 불과하고, 문자 부분과의 결합에 새로운 관념을 도출하거나 식별력을 형성한다고 볼 수 없다.

6) 따라서, 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업과의 관계에

서 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품・서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표・서비스표에 해당한다.

이와 관련하여 원고는 문자 'i'와 지정상품의 보통명칭 또는 관용명칭이 결합된 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있고, 'LASIK'을 포함하는 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있으므로, 이 사건 출원상표・서비스표도 식별력이 인정되어 등록되어야 한다는 취지로 주장한다. 살피건대, 상표・서비스표의 등록적격성 유무는 지정상품・서비스업과의 관계에서 각 상표・서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표나 서비스표의 등록례는 특정 상표・서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는바(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 비록 원고 주장과 같은 사유가 있다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 이 사건 출원상표・서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 데에 장애사유가 될 수 없다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원상표・서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다.

이건 출원상표	사건번호
ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY 국제상표등록출원 제1118176호	심판원 2014. 10. 30. 2013원4371 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허17 판결(청구기각)
Retail store services in the field of chocolates and other confections(초콜릿 기타 과자 분야 소매점업)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 3. 8. 이 사건 출원서비스표를 국제등록 출원하였으나, 특허청

심사관은 '이 사건 출원서비스표 중 북아메리카 서부를 남북으로 뻗은 대산맥을 일컫는 "ROCKY MOUNTAIN" 부분은 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없고, 초콜릿을 제조·판매하는 장소를 의미하는 "CHOCOLATE FACTORY" 부분 또한, 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없는 용어이며, 두 용어의 결합으로 새로운 관념이나 식별력을 형성하고 있다고 보기 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 규정된 식별력 없는 상표에 해당한다'는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 그러자 원고는 2013. 6. 14. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2013원4371 사건으로 심리한 결과, 2014. 10. 30. 위 거절결정과 마찬가지로 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 출원서비스표는 "ROCKY MOUNTAIN", "CHOCOLATE", "FACTORY" 등 3개의 영어 단어가 불가분하게 결합된 조어 서비스표로서, 전체적으로 서비스업의 출처를 식별할 수 있는 특별현저성이 있는 표장이고, 이는 특허청의 상표심사기준이나 유사한 구성의 표장들이 식별력을 인정받아 등록된 선행 심사사례에 비추어 보더라도 그러하다. 이에 더하여 이 사건 출원서비스표는 과자 제조·판매 업계에서 널리 알려진 주지서비스표로 서비스업의 출처에 관한 식별력을 가지기에 충분하다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 있는 서비스표라고 할 것임에도, 이와 달리 이 사건 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 식별력이 없는 서비스표에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법성 인정 여부

가. 상표법 제6조 제1항 제7호에의 해당 여부

1) 갑5~7호증, 을1호증, 을3호증의 1~3의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합

하면, 이 사건 출원서비스표 “ ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY ”는 사전적인 의미에서 ‘바위 산’ 등으로 해석되거나 북아메리카 대륙 서부의 대표적인 산맥인 ‘로키산맥’을 지칭하는 고유명사인 “ROCKY MOUNTAIN”과 ‘초콜릿 생산 공장’ 등으로 해석되는 “CHOCOLATE FACTORY”가 상·하 2단으로 배치된 영문자 결합표장인 사실, 그 중 “ROCKY MOUNTAIN” 부분의 경우 영어를 공용어로 사용하지 않는 국내 수요자나 거래자가 해당 용어를 사용할 때는 ‘바위 산’보다는 주로 ‘로키산맥’의 의미로 인식하고 있는 사실이 인정된다.

2) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표 중 “ROCKY MOUNTAIN” 부분은 국내 수요자나 거래자 사이에서 ‘로키산맥’으로 직감될 개연성이 높은 이상, 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없다고 하겠으며, “CHOCOLATE FACTORY” 부분 역시 지정서비스업인 ‘초콜릿 기타 과자 분야 소매점업’에 사용될 경우 판매 대상물을 제조하는 장소를 표시한 것으로 인식될 수 있어 그 식별력이 없거나 미약하다고 보아야 한다. 나아가 위 두 부분이 결합된 이 사건 출원서비스표 “ ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY ”의 경우에도 ‘로키산맥에 있는 초콜릿 생산 공장’ 등의 의미로 직감될 것이고, 그 외에 새로운 관념을 형성한다고 볼 수 없으며, 그렇다고 원고의 주장과 같이 그 자체의 뜻까지 남지 않는 아무런 의미 없는 조어서비스표가 되었다고 할 수도 없다.

3) 따라서 이 사건 출원서비스표에 서비스업의 출처를 구별할 수 있는 식별력을 인정할 수 없는 데다가, 그 지정서비스업 분야에서 이를 특정인에게 독점시키는 것도 공익상 적당하지 않다고 하겠으므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보아야 한다.

나. 원고의 추가 주장에 관한 판단

1) 먼저 원고는, 이 사건 출원서비스표의 출원 이전에도 이미 “Rocky“, “ATLAS“, “태백산맥”, “HIMALAYA“, “ANDES“ 등과 같이 로키산맥 또는 그 밖

의 산맥 이름을 사용하거나, “M FACTORY”, “CLEAN FACTORY”, “IDEA FACTORY” 등 “FACTORY”와 식별력이 미약한 단어가 결합한 상표들이 다수 등록된 점에 비추어, 심사의 일관성과 객관성 유지 차원에서도 이 사건 출원서비스표에 대하여 식별력이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 원고도 인정하는 바와 같이 서비스표의 등록적격성 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 서비스표의 등록 사례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 식별력을 인정할 수 없는 이상, 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 다음 원고는, 이 사건 출원서비스표가 출원일 이전부터 초콜릿 기타 과자 업계에서 널리 알려진 표장으로서, 이와 같은 거래실정에 비추어 국내 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원서비스표에 대하여 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식하고 있었으므로, 이 사건 출원서비스표는 식별력을 가지기에 충분하다는 취지로 주장한다.

그러므로 보건대, 먼저 갑11~23호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더해 보면, 네이버 지식백과나 백과사전 위키피디아 등에 ‘ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY’에 관하여 1981년경 설립된 회사로서 로키산 남부의 듀랑고에서 처음 초콜릿 전문점을 열고 현재 미국 및 캐나다 등에 250여 개 지점을 보유하고 있으며, 직접 눈으로 초콜릿 만드는 과정을 확인할 수 있고, 관광객들이 많이 모이는 주요 거리와 비치에서 종종 만나볼 수 있다는 등으로 소개되어 있는 사실, 또한, 다수의 인터넷 포털사이트와 인터넷 쇼핑몰에 ‘ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY’의 초콜릿 상품들에 대한 이미지, 가격, 판매처, 배송조건 등의 내용이 게재 및 광고되어 있고, 네이버의 블로그나 카페에도 해외여행 중 ‘ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY’ 점포를 들르거나 제품을 구매한 경험에 관한 글들과 ‘MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY Franchisee’에서 가맹점을 모집하는 내용의 글들이 다수 게재되어 있는 사실이 인정된다.

그런데 위 인정사실들은 주로 원고 회사의 설립경위 및 현황, 그 판매제품의 특성 및 광고 등 홍보활동, 해외 여행을 다녀온 사람들의 매장 방문기 등에 관한 것들이 대부분이고, 정작 이 사건 출원서비스표의 국내에서의 사용 기간, 횟수 및 계속성, 그 서비스표를 이용한 영업의 매출액 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수 등을 객관적으로 확인할 수 있는 근거로 삼기에는

턱없이 부족한 것이다. 따라서 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원서비스표가 그 거절결정일 또는 심결 당시 국내 수요자들 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려져서 그로 인하여 이 사건 출원서비스표에 식별력을 인정할 정도에 이르렀다고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다. 따라서 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

이건 출원서비스표	사건번호
SCREENX 41-2012-34463	심판원 2015. 1. 30. 2013원8733 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 3. 선고 2015허1997 판결(청구기각)
극장운영업, 영화상영업, 연예정보제공업, 영화배급업, 영화정보제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 6. 25. 이 사건 출원서비스표의 등록출원에 관하여 원고에게, '이 사건 출원서비스표는 서비스업의 제공내용 등을 나타내는 "SCREEN"과 간단하고 흔한 표시인 영문자 "X"가 결합된 표장으로, 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어려우므로, 이를 지정서비스업 전부에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 서비스표인지를 식별할 수 없으니, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 따라 등록될 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였고, 이어서 2013. 11. 14. 같은 이유로 이 사건 출원서비스표에 대한 등록거절결정을 하였다.

2) 그러자 원고는 2013. 12. 13. 특허심판원에 위 거절결정의 취소와 이 사건 출원 서비스표의 등록을 구하는 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2013원8733 사건으로 심리한 후, 2015. 1. 30. 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 3~5호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'의 식별력은 "SCREEN"이나 "X" 각각의 구성요소가 아니라, 'SCREENX' 전체를 대상으로 판단하여야 하는데, 이 사건 심결은 "SCREEN"과 "X" 각각의 구성 부분을 따로 분리하여 개별적인 판단을 하였을 뿐, 이 사건 출원서비스표 'SCREENX' 전체에 대한 식별력을 판단한 바 없다.

나. 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'는 결코 "SCREEN"이나 "X" 표장과 동일시할 수 없고, 그 의미를 특정할 수 없는 조어 표장으로서 'SCREENX'라는 표장 전체로 관념되고 영어의 일반적인 발음방식에 따라 "스크린엑스"가 아닌 "스크링크스"로 호칭될 것이므로, 그 자체가 "SCREEN"의 의미가 갖는 영향력에서 벗어나 매우 강한 새로운 식별력을 형성하는 것이다.

다. 설령 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'가 "SCREEN"과 "X"가 결합된 것이라고 용이하게 관찰되는 경우라도, 영문자 "X"가 수학에서의 미지의 숫자나 미지의 인물을 의미하고, 로마숫자로는 '10'을 가리키며, 선거에서 선출할 사람을 표시하는 기호로도 사용되느니만큼, 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'는 알려지지 않은 미지의 스크린, 10번째 스크린 또는 선출(선택)된 스크린 등의 의미로 관념될 것이고, 이 경우 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업의 성질을 직접적으로 나타내는 것이 아니므로, 출처표시로서의 식별력이 인정된다.

라. 한편, 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'의 경우, 동일한 지정서비스업에 대하여 이미 미국, 일본, 홍콩 및 필리핀에서 식별력을 인정받아 서비스표 등록에 필요한 절차를 마친 바 있고, 이 사건 출원서비스표와 극히 유사한 'SOUNDX' 표장이 동일한 지정서비스업에 대하여 우리나라에서 서비스표 등록이 된 바 있는 등 국내외 등록사례들도 이 사건 출원서비스표의 식별력 유무 판단에 마땅히 참작되어야 한다.

마. 따라서 이 사건 출원서비스표 'SCREENX'는 지정서비스업의 출처표시로서 그 식별력이 충분한데도 그 식별력을 부정함으로써, 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 등록될 수 없다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제6조 제1항 제7호에의 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제7호에 규정된 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하는 상표 외에 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표를 의미한다. 이때 어떤 상표가 특별현저성을 지닌 상표인지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 또한, 위 규정의 입법취지에 비추어 보면 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표도 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없다고 보아야 한다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 검토

1) 이 사건 출원서비스표 '**SCREENX**'는 비록 그 자체가 사전에 없는 조어이고, 외관상 띄어쓰기 없이 배열되어 하나의 단어인 것처럼 보이지만, 지정서비스업인 극장운영업, 영화상영업, 영화배급업 등에 사용되는 경우, 일반 수요자의 입장에서는 해당 서비스의 제공수단·방법·내용 등 서비스업의 성질을 나타내는 단어이자, '영화관의 화면 또는 영화'의 의미를 가진 "SCREEN"에 주목하고, 거기에 영문자 "X"가 결합된 것으로 인식할 가능성이 매우 크다.

2) 또한, 비록 원고의 주장과 같이 영문자 "X"가 24번째 알파벳으로 인식되는 외에, 수학에서의 미지수, 미지의 인물, 로마숫자 10 등의 의미로 사용되고 있기는 하나, 그렇다고 해서 "X"를 "SCREEN"이라는 기본적인 영어 단어 뒤에 독특한 도안이나 배열, 구성이 가미되지 않은 채 단순히 붙여 쓴 것에 불과한 이 사건 출원서비스표에 대하여 국내 일반 수요자가 그 구성 부분인 "SCREEN"과 "X" 각각의 의미를 뛰어넘어 '미지의 스크린', '10번째 스크린' 또는 '선출(선택)된 스크린' 등으로 특별하게 관념할 것으로 보이지는 않는다.

3) 오히려 이 사건 출원서비스표 '**SCREENX**'의 경우, 앞서 본 "SCREEN"의 사전적 의미와 지정서비스업과의 관계에다가, 국내 영어 보급수준과 영어 단어 뒤에 알파벳 한 자를 추가하는 식의 표장 구성 자체가 흔한 것인 데다가, 외관상 이 사건 출원서비스표에 일반 수요자의 주의를 불러일으킬 만한 특별

한 구성이 포함되어 있지도 않다는 점 등을 함께 고려하면, 이 사건 출원서비스표는 의미를 특정할 수 없는 조어표장으로서 강한 식별력이 있다고 할 수 없고, 그 요부에 해당하는 "SCREEN" 이상의 관념을 찾아낼 수도 없다고 보아야 한다.

4) 더욱이 일반 수요자라도 '**SCREENX**'라는 영어 단어가 별도로 존재하지 아니함은 쉽게 알 수 있을 것이고, "~ NX" 형태의 어미를 가지면서 '~ 크스'라는 식으로 발음되는 영어 단어가 극히 예외적인 것이고, 지정서비스업과의 관계에서 이 사건 출원서비스표의 "SCREEN" 부분이 주는 인상이 워낙 압도적인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표 '**SCREENX**'는 일반 수요자 사이에서 통상 "스크린엑스"로 호칭되고 관념되어 질 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원서비스표에 단순히 "SCREEN"과 "X"를 합친 것과 다른 호칭이나 관념이 발생한다고 할 수 없다.

5) 나아가 출원서비스표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 출원서비스표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 독립적으로 판단할 것이지, 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 이 사건 출원서비스표가 동일한 지정서비스업에 대하여서 등록된 사례가 국외에서는 다수 존재한다거나, 이 사건 출원서비스표와는 그 외관, 호칭, 관념은 물론, 지정서비스업과의 관계가 확연하게 다른 '**SOUNDX**' 표장이 국내에서 동일한 지정서비스업에 대하여 등록된 바 있다는 사정들은 모두 이 사건 출원서비스표의 식별력을 인정할 수 있는 근거가 되지 못한다.

6) 따라서 이 사건 출원서비스표의 외관, 관념, 호칭과 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 종합할 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서, 자타 서비스의 출처를 식별할 수 없는, 특별현저성이 없는 서비스표에 해당한다고 하겠고, 공익상 특정인에게 이를 독점시키는 것도 적당하지 않다고 판단되므로, 상표법 제6조 제1항 제7호, 제2조 제3항에 의하여 등록될 수 없는 서비스표라고 할 것이다.

제6조 제1항 제7호
나. 기타 식별력이 있다.

이건 출원상표	사건번호
 40-2013-27251	심판원 2015. 2. 16. 2014원3444 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 10. 선고 2015허2365 판결(심결취소) 심판원 2016. 2. 12. 2016원(취판)1 심결(취소환송)
신발, 스포츠의류, 한복, 모자, 팬티, 스카프 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 “이 사건 출원상표는 특정인의 배타적인 권리로 인정할 공익적 실익이 없을 뿐만 아니라 지정상품에 사용할 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는지를 알 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.” 는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원3444호로 심리한 다음 2015. 2. 16. “이 사건 출원상표는 ‘anybody’로 인식된다고 할 것이다. ‘anybody’는 ‘누구든지, 아무라도, 누군가’라는 관념으로 수요자 또는 거래업계에서 지정상품의 ‘용도(대상)’를 불특정하여 지칭하는 말로 사용되고 있고, 전체적으로도 ‘누구에게나 맞는 속옷’, ‘누구든지 입을 수 있는 속옷’ 등의 의미로 직감되어 식별력이 없거나 미약하므로, 자타 상품을 구별하는 특별현저성을 인정하기 어렵고, 또한 이를 특정인이 독점 사용하도록 하는 것은 공익을 해한다. 따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

이 사건 출원상표()가 이 사건 각 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는게 적당하지 않다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

따라서, 이 사건 출원상표에 대하여 그 등록이 허용되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 주로 'anybody'로 인식된다. 'anybody'는 '누구든지, 아무라도, 누군가'라는 관념으로 수요자 또는 거래업계에서 지정상품의 '용도(대상)'를 불특정하여 지칭하는 말로 사용되고 있고, 전체적으로도 '누구에게나 맞는 속옷', '누구든지 입을 수 있는 속옷' 등의 의미로 직감되어 식별력이 없거나 미약하다. 또한 'anybody'를 특정인이 독점 사용하도록 하는 것은 공익을 해한다.

따라서, 이 사건 출원상표는 식별력이 없는 문자들이 결합된 것에 불과하고, 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

그렇다면, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별

력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 먼저 이 사건 출원상표(

)가 이 사건 각 지정상품에 관하여 식별력을 인정하기 곤란한지에 관하여 보기로 한다.

'anybody'는 '누구든지, 아무라도, 아무나' 등의 의미를 갖는 것으로 사전에 기재되어 있다(을 제2, 3호증). 이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품인 의류 등에 사용되는 경우, 을 제7 내지 10호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표 또는 이 사건 출원상표 중 ' 

'가 수요자들에게 이 사건 각 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 인식되는 것을 넘어, 이 사건 각 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감된다고 보기는 어렵다.

즉, 이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품인 의류 등에 사용되는 경우, 이 사건 출원상표 또는 이 사건 출원상표 중 ' 

'가 피고 주장과 같이 수요자들에게 '누구에게나 맞는 속옷', '누구든지 입을 수 있는 속옷' 등의 의미로 직감된다고 보기 어려울 뿐만 아니라 이와 같은 의미가 이 사건 각 지정상품인 의류 등이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 수요자들에게 인식된다고 보기도 어렵다. 또한, 피고의 위 주장에 "이 사건 출원상표 또는 이 사건 출원상표 중 ' 

'가 이 사건 각 지정상품인 의류 등에 사용되는 경우, 수요자들이 이 사건 출원상표 또는 이 사건 출원상표 중 ' 

'를 보고 '체형에 관계없이 또는 체형을 보정하여 줌으로써 누구에게나 맞는 속옷',

‘체형에 관계없이 또는 체형을 보정하여 줌으로써 누구든지 입을 수 있는 속옷’ 등의 의미를 직감할 수 있다.”는 취지가 포함되어 있는 것으로 보더라도, 수요자들이 ‘ anybody ’를 보고 위와 같은 의미로 인식할 수 있으려면, 상상, 사고 또는 통찰의 과정을 거쳐야 할 것으로 보인다.

나아가, 을 제7 내지 10호증의 각 기재만으로는 위 ‘ anybody ’가 누구나 흔히 사용하는 말이거나, 이 사건 각 지정상품에 관하여 구호나 광고문안 정도로 인식되는 등 식별력이 없거나 미약하다고 보기도 어렵다.

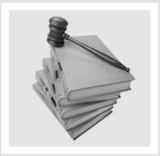
따라서, ‘ anybody ’와 ‘INNERWEAR’가 결합된 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다.

2) 다음으로 이 사건 출원상표(anybody INNERWEAR) 또는 이 사건 출원상표 중 ‘ anybody ’를 이 사건 각 지정상품에 대하여 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고 볼만한 자료도 없다.

다. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어서는 아니 된다.

제6조 제2항



사용에 의한 식별력을 취득한 標章

제6조 제2항
사용에 의한 식별력을 취득한 표장이라고 볼 수 있다.

이건 출원서비스표	사건번호
단박대출 41-2013-46136	심판원 2015. 3. 31. 2014원4842 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 12. 선고 2015허2914 판결(심결취소)
대부업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 7. 3. “이 사건 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 서비스표인지를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 등의 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원4842호로 심리한 후, 2015. 3. 31. 아래와 같은 이유를 들어 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부

이 사건 출원서비스표는 ‘바로 대출’, ‘즉시 대출’ 등을 직감시켜 지정서비스업인 ‘대부업’에 사용하는 경우 신속하게 돈을 빌려주는 서비스업을 나타내어 서비스업의 효능 등을 표시하는 것이어서 표장의 식별력을 인정하기 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당한다. 또한 이 사건 출원서비스표는 특정인에게 독점시키는 것이 공익상으로 보아 적합하지 않다고 할 것이고, 전체적으로 특별현저성이 인정되기 어려워 수요자들이 서비스업의 출처를 식별할 수 없는 서비스표라고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 규

정에 해당한다.

나) 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

제출된 증거자료들만으로는 이 사건 출원서비스표가 심결일 이전까지 국내의 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 서비스표로 현저하게 인식되었다고 인정하기 어렵다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호

이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 품질 등을 암시 또는 강조하는 것에 불과할 뿐 지정서비스업이 일반적으로 갖는 공통된 품질 등을 표시하는 것으로 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 출원서비스표는 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기도 어렵다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다.

2) 구 상표법 제6조 제2항

설령, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제6호에 해당한다고 하더라도, 이 사건 출원서비스표는 국내의 수요자들에게 지정서비스업인 대부업의 출처를 표시하는 표장으로 현저하게 인식되었다고 할 것이다.

3) 심결의 위법

따라서, 대부업을 지정서비스업으로 하는 이 사건 출원서비스표에 대하여는 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 그 등록이 허용되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호

이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 '대부업'에 사용되는 경우 '신속하게 돈을 빌려줌' 또는 '신청 즉시 바로 빌려줌' 등의 의미로 직감되므로, 서비스업

의 품질 또는 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

또한, 이 사건 출원서비스표는 식별력이 없어 누구의 업무를 나타내는 것인지 알 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 구 상표법 제6조 제2항

이 사건 출원서비스표는 국내의 수요자들에게 지정서비스업인 대부업의 출처를 표시하는 표장으로 현저하게 인식될 정도에 이르지 못했다.

3) 심결의 적법

따라서, 대부업을 지정서비스업으로 하는 이 사건 출원서비스표에 대하여는 그 등록이 허용되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호

구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서, 어떤 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구 상표법 제6조 제1항 제7호

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것

인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 그런데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

'단박'은 '그 자리에서 바로를 이르는 말' 등의 의미를 갖는 것으로 사전에 기재되어 있다(갑 제5호증). 따라서, 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 대부업에 사용되는 경우 '그 자리에서 바로 이루어지는 대출', '그 자리에서 신속하게 이루어지는 대출'의 의미로 직감될 것으로 보인다.

한편, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 대부업에서는 통상적으로 대출을 위하여 신용상태·담보 등의 조사와 평가를 위하여 상당한 시간이 소요되는 점을 감안하면, 신속하게 대출을 해주는 서비스의 신속성은 서비스의 품질 등에 있어 매우 중요한 의미를 갖는다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업인 대부업에 사용되는 경우 지정서비스업의 품질 내지 효능의 우수성을 직접적으로 표시하는 표장에 해당한다 할 것이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 또한 이와 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업의 품질 내지 효능의 우수성을 직접적으로 표시하는 표장에 해당하는 이상 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란한 경우에 해당한다고 할 것이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

4. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

구 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한

것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점 사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 한다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조). 하지만 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편, 출원된 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제10, 12 내지 18, 20, 22 내지 26, 36 내지 41, 49, 53, 55호증, 을 제5호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가) 원고의 지위

(1) 원고는 '소비자 금융업' 등을 정관 목적으로 하여 2002. 10.경 설립되어 대부업을 영위하였다.

(2) 원고는 이 사건 심결 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모면에서 대부업계 3위 업체로 평가되고 있었다.

나) 원고의 영업방식과 이 사건 출원서비스표의 사용

(1) 원고는 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영

업(이하 '직접대출방식'이라 한다)과 중개업체를 통하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업을 영위해 오고 있었는데, 2011년부터는 직접대출방식의 영업과 관련하여 '단박대출'이라는 표장을 사용하였다.

(2) 직접대출방식에 따라 대출을 원하는 수요자는 '1688-1001'로 전화를 걸어 대출을 신청하거나, 원고의 홈페이지에 접속하여 '인터넷 단박대출' 부분을 클릭하는 방법으로 대출을 신청할 수 있었다.

다) TV 광고

(1) 원고는 2011년부터 케이블 TV, DMB 등을 통하여 직접대출방식에 관한 방송광고를 하였는데, 방송광고 화면 중 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 부분은 아래와 같다(이하 '실사용표장들 1'이라 한다).



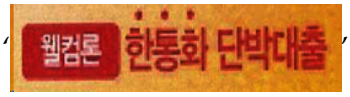
▶ '

(2) 원고가 2011년부터 2014년까지 위(1)항과 같이 광고한 횟수와 광고비는 아래 표 기재와 같다(갑 제36, 37호증 'Nieson Korea' 제공 자료 등).

라) 신문 광고 및 키워드 광고

(1) 원고는 2011년부터 2014년까지 신문 잡지를 통하여 약 20회에 걸쳐 직접대출방식에 대한 광고를 하였는데, 광고지면 중 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 부분은 실사용표장들 1 중 일부와 같거나 아래와 같다(이하 아래 상자의 실사용표장들을 '실사용표장들 2'라 한다).

▶ 

'', '

'

(2) 원고는 2011년부터 포털사이트 네이버, 다음을 통하여 브랜드 검색광고를 하였다.

마) 이 사건 출원서비스표와 관련된 대출

원고가 2011년부터 2014년까지 '단박대출'이라는 이름으로 직접대출방식에 따라 대출해 준 규모는 아래 표와 같다.

바) 관련 신문기사

원고의 '단박시리즈'를 소개하는 기사가 2012. 8. 20.자 한국금융신문에, '전화 단박대출'을 소개하는 기사가 2013. 8. 15.자 스포츠경향에 각 게재되었다.

사) 수요자 조사

(1) 원고는 2013. 12.경 전문 업체에 의뢰하여 '신규 Biz 확대를 위한 브랜드 점검 조사'를 실시하였는데, 대부업과 저축은행을 모두 이용해 본 경험이 있는 응답자142명 중 70.4%가, 대부업만을 이용해 본 경험이 있는 응답자 130명 중 53.8%가, 저축은행만을 이용해 본 경험이 있는 응답자 240명 중 53.3%가 각 이 사건 출원서비스표를 인식하고 있는 것으로 조사되었다.

(2) 또한, 원고는 2015. 6.경 전문 업체에 의뢰하여 조사기간을 '2015. 5. 1. 부터 2015. 5. 18.까지'로 하여 '웰컴론 커뮤니케이션 전략 수립을 위한 조사'를 실시하였는데, 소비자금융 이용자의 71%가 이 사건 출원서비스표를 인식하고 있는 것으로 조사되었다.

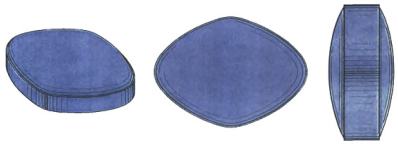
2) 식별력 취득 여부

위 인정사실에서 본 바와 같은 이 사건 출원서비스표의 사용기간, 이 사건 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟

수와 기간(방송광고는 4년간 하루 평균 약 290회 정도에 달한다), 원고가 대부업체로서 알려진 정도에다 이 사건 심결 무렵까지 이 사건 출원서비스표가 대부업과 관련된 거래계에서 수년간 원고에 의해 독점적으로 사용된 것으로 보이는 점[피고는 원고 이외의 업체들도 '단박대출'을 사용하고 있었다는 취지로 주장하나(을 제4호증의 3 등), '단박대출'을 사용한 업체들은 원고가 3~4년간 이 사건 출원서비스표를 사용한 이후부터 사용을 시작한 것으로 보인다(갑 제56호증의 1 내지 6, 제57호증의 1, 2 참조)] 등을 종합하면, 원고는 2011년부터 이 사건 심결일 이전까지 이 사건 출원서비표 및 그와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되는 실사용표장들 1, 2를 지정서비스업인 대부업에 관한 광고에 사용함으로써, 이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결 시인 2015. 3. 31. 무렵에는 수요자들에게 원고의 대부업의 출처를 표시하는 서비스표로 현저하게 인식되고 있었다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제2항에 해당하므로, 그 등록이 거절되어서는 아니 된다고 할 것이다.

이건 상표	사건번호
 상표등록 제0608773호	심판원 2014. 8. 11. 2013당2588 심결(청구성립) 특허법원 2015. 10. 23. 선고 2014허7387 판결(심결취소) 심판원 2016. 2. 1. 2015당(취판)136 심결(기각)
심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 9. 30. 특허심판원에 원고를 상대로, 「이 사건 등록상표는 의약 정제의 일반적인 형태와 흔히 있는 색상이 결합된 입체상표로서 지정상품의

형상 등을 나타내는 성질표시 상표일 뿐만 아니라, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법') 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력 취득도 인정할 수 없다」는 등의 주장[2]을 하면서 이 사건 등록상표에 대한 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2588 사건으로 심리하여, 2014. 8. 11.「이 사건 등록상표는 지정상품의 형상 등 성질표시에 해당하고, 또한 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 한편, 이 사건 등록상표는 출원 전에 사용된 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되었다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정할 수 없다.」는 이유를 들어 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 내복용 알약에 일일이 열거할 수 없는 다양한 형상, 크기 및 색채가 존재하는 거래실정에서, 차별적 특징을 가지는 이 사건 등록상표를 보고 일반 수요자가 알약 제품의 일반적인 형태라고 직관적으로 인식할 가능성은 희박하고, 다이아몬드 형상과 푸른색 색채가 결합된 이 사건 등록상표는 원고의 '비아그라(Viagra)' 제품의 형태로 채택되기 전까지 알약 제품에 있어 이전에는 존재하지 않았던 차

---

2) 그 밖에도 피고는 이 사건 등록상표에 대한 무효 사유로 '이 사건 등록상표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 되어 있어 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다.', '이 사건 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제는 정제 형태로만 사용되는 것이 아니라 분말・액상・겔・필름 형태 등 다양한 형태로 사용되는데, 일반 수요자가 이 사건 등록상표를 보고 그 지정상품이 정제인 것으로 품질 등을 오인 혼동케 할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.' 또는 '이 사건 등록상표는 의약 정제에서 흔히 있는 푸른색의 마름모형 육면체 형상으로서 의약 정제의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당한다.'는 취지의 주장도 하였으나, 특허심판원은 이 사건 심결에서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 구 상표법 제6조 제2항의 해당 여부만을 판단하였다.

별적인 특징을 가지는 독창적인 형태에 해당하고, 특정인에게 독점적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 필요성이 있다고 할 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 '지정상품 또는 그 포장의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'이나 제7호의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않는다.

2) 설령 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호나 제7호에 해당한다고 하더라도, 원고의 '비아그라(Viagra)' 제품의 독점적 사용기간, 판매량/매출액, 지속적인 광고활동, 언론보도 등을 통한 노출 빈도 등에다가, 원고의 "Viagra", "비아그라" 문자 상표의 압도적인 주지저명성이 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이되었을 것인 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 등록상표는 출원 전에 이미 사용으로 인한 식별력을 취득함으로써, 구 상표법 제6조 제2항에 따라 상표등록의 요건을 갖춘 상표에 해당한다고 하겠고, 원고의 '비아그라(Viagra)' 제품 알약에 원고의 상호나 제품명을 의미하는 문자 "pfizer" 또는 "VGR"이 음각되어 함께 사용되었다는 이유만으로 입체적 형상 자체인 이 사건 등록상표의 사용에 의한 식별력을 부정할 수는 없다.

3) 그런데도 이와는 달리 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 보고, 원고의 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력의 취득 주장을 인정하지 않은 채, 이 사건 등록상표의 등록이 무효라고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

1) 이 사건 등록상표의 형상 및 색채가 기존 제품과 구별되는 독창적인 것인지 여부는 상표의 식별력 유무의 판단기준이 될 수 없고, 이 사건 등록상표는 과거부터 여러 알약에 사용되어 온 마름모 형상과 푸른색 색채가 단순히 결합된 것으로서, 일반 수요자는 이를 직관적으로 일반적인 알약 제품의 형상으로 인식할 것이고, 알약 제품의 일반적인 형상을 그대로 표시한 것에 불과하여 그 지정상품과의 관계에서 전혀 식별력이 없고, 더구나 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로도 적당하지 아니하므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

2) 원고는 자신의 제품에 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 적이 없고, 원고의 상호인 "pfizer" 또는 제품명 'Viagra'의 약칭인 "VGR" 등의 문자 표장을 함께

표시하여 사용하였는데, 위 문자 표장은 제품 형상의 대부분을 차지할 정도로 크게 표시되어 있는 데다가, 제품 광고 등에서도 훨씬 큰 비중으로 부각되어 있으며, 특히 실제 거래과정에 수요자는 원고 제품의 출처를 그 명칭으로 식별할 뿐, 그 형상 및 색채만으로 식별하지는 않을 것이므로, 원고 제품의 형상에 불과한 이 사건 등록상표가 그와 함께 사용된 원고의 문자 상표와 독립하여 독자적인 식별력을 취득하였다고 할 수 없는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

3) 나아가 이 사건 등록상표의 마름모꼴 형상은 사람의 식도에 상처를 주지 않고 물과 함께 한 번에 삼켜 넘길 수 있어야 하는 내복용 알약에 적용 가능한 몇 안 되는 형상 중 하나이고, 푸른색 색채 역시 약사법에서 정하고 있는 의약품에 사용할 수 있는 청색 타르색소 가운데 하나이어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제13호에서 정한 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하기도 한다.

4) 그러므로 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 및 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득을 인정할 여지도 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 판단 기준

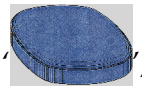
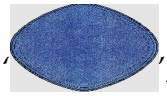
상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품 또는 그 포장(이하 통틀어 '상품 등')의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 대하여 그 등록을 거절하도록 하고 있는데, 그 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않다는 데에 있다.

이러한 입법취지에 비추어 볼 때, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나, 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려

진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 '상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 보아야 한다.

나. 구체적인 검토

이 사건 등록상표의 형상 및 색채가 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부에 관하여 보건대, 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑1호증, 을1~9, 을26호증의 1~6의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 아래와 같은 사실관계 및 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표와 같은 마름모형 육면체는 내복용 알약에 흔히 적용되는 형상 중 하나이고, 그 색채도 일상생활이나 거래분야에서 흔히 채용되는 푸른색 계열에 불과하여 위 형상에 결합된 색채를 고려하더라도 일반 수요자나 거래자가 거래분야에서 알약의 형태로 인식될 수 있는 범위를 벗어나지 않는다고 하겠으므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다.[3)]

1) 이 사건 등록상표는 '', '', ''와 같이 입체적 형상에 푸른색[4)] 색채를 결합한 입체·색채상표로서, 전체적인 형상은 정면이 마름모인 육면체이고[5)], 마름모의 장축과 단축의 비율이 약 1.35 : 1 정도이며, 마름모의 각 모서리는 둥글게 다듬어져 있고, 측면에서 보았을 때 기둥 형태 부분(Band)과 위 기둥 형태 부분의 아래·위로 튀어나온 부분(Cup)으로 구성된 유선형의 형상을 하고 있다. 한편, 이 사건 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제와 성기능장애 치료용 약제는 내복용 알약으로 제조될 수 있고, 내복용 알약은 식도에 상처를 주

3) 위와 같은 이유로 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단하는 이상, 같은 항 제7호의 식별력이 없는 상표인지 여부에 관하여는 더 나아가 따질 필요가 없으므로, 이에 관하여는 따로 판단하지 아니한다.

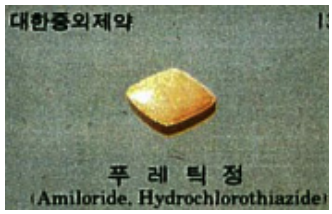
4) 이 사건 등록상표의 색채에 대하여 원고와 피고는 푸른색 또는 푸른색 계열, 청색, 파란색 등으로 표현하고 있는데, 이하에서는 통일하여 '푸른색'으로 지칭한다.

5) 이하 이 사건 등록상표의 형상을 간략하게 '마름모형 육면체'라 한다.

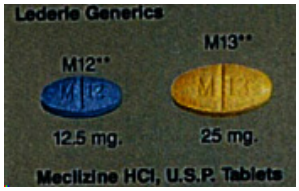
지 않고 물과 함께 한 번에 삼켜 넘길 수 있는 형상을 지녀야 하여, 이러한 조건을 충족할 수 있는 알약의 형태는 일정 범위 내로 제한될 수밖에 없다.

2) 한편, 원고의 '비아그라(Viagra)' 제품이 최초 출시된 1998. 4. 7.경이나 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2005. 2. 5. 당시에도 이미 다음에서 보는 바와 같이 알약의 형상 및 색채로 마름모형 육면체 또는 푸른색이 흔히 채택된 바 있고, 마름모형 육면체 형상과 푸른색이 결합된 알약 역시 다수 존재하고 있었다.

가) 한국 메디칼인덱스사의 1981년판『PDR(Physicians' Desk Refernce Prescription Information for Pharmaceuticals and Biologicals, 을1호증)』[6]

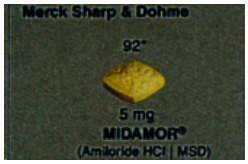
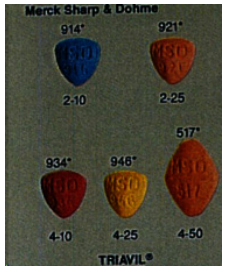
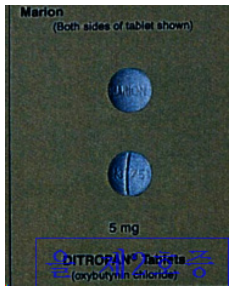
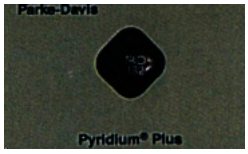
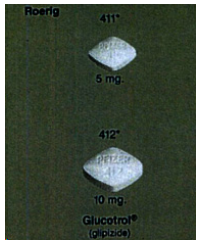
 <616면>	 <614면>

나) 미국 메디컬이코노믹스사(Medical Economics Company Inc.)의 1987년판『PDR(Physicians' Desk Reference, 을2호증)』[7]

마름모형 육면체 형상	푸른색 색채
 <403면>	 <407면>
 <406면>	 <414면>

6) 의약품에 관한 정보를 제공하기 위하여 1981년경 국내에서 유통되던 의약품들에 대한 처방과 그 설명자료를 수록하여 발간된 책자이다.

7) PDR은 1940년경부터 의약품들에 대한 정보를 제공하기 위하여 매년 실물 사이즈의 알약들의 형상과 색채를 게재하여 출간해오고 있는 책자로서, 국내 제약회사들도 이를 제품 형태의 연구·생산에 활용하고 있다.

마름모형 육면체 형상	푸른색 색채
 <417면>	 <415면>
 <418면>	 <415면>
 <421면>	 <425면>
 <426면>	 <432면>

다) 미국제약협회(American Pharmaceutical Asoociation)의 1995년판 『Tableting Specification Manual(제4판, 을3호증)』[8]

[FIGURE 24.]	이 사건 등록상표
	
[FIGURE 26.]	이 사건 등록상표
	

8) 알약 모양의 제조 방식에 관한 매뉴얼로서 알약의 형태를 상세히 정리하고 있다.

3) 나아가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 시행되던 약사법 및 약사법 시행규칙 등 관계 법령은 의약품에 청색을 사용하는 경우 청색 1호 및 청색 2호의 타루색소만을 사용할 수 있다고 규정하고 있었는데, 청색 2호 타루색소는 그 이전부터 국내 의약품에 흔히 사용되었음은 물론, 원고의 '비아그라(Viagra)' 제품 역시 청색 2호 타루색소를 사용하였고, 이는 이 사건 등록상표의 푸른색 색채와 일치한다.

다. 이 부분 원고의 주장에 관한 판단

1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표는 마름모의 각 모서리가 둥글게 다듬어져 있어 독창적인 모습을 띠므로, 알약의 일반적인 형상에 포함된다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

2) 그러나 알약이 다각면체 형태로 되어 있는 경우, 복용이 용이하도록 그 모서리를 둥글게 처리하는 것은 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 기본적인 형상을 기능적으로 변형하는 것에 불과하다. 설령, 이 사건 등록상표의 모서리 부분이 다른 알약들에 비해 더 둥글게 처리되어 있다고 하더라도 심미감을 강화하는 데 그칠 뿐이지, 그로써 알약의 일반적인 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도라고 보기는 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4. 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득 여부

가. 판단 기준

1) 구 상표법 제6조 제2항에 의하면, 제6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점 사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고·선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다.

2) 한편, 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때, 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.

나. 구체적인 검토

위와 같은 법리를 기초로 아래와 같은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑4, 33~106호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실과 이를 통하여 확인할 수 있는 제반 사정, 즉 이 사건 등록상표를 사용한 원고의 비아그라 제품(이하 '원고 제품')의 판매기간 및 판매량, 원고 제품의 푸른색 마름모형 육면체 형태에 대한 지속적인 광고활동과 언론보도 등을 통하여 노출된 빈도, 원고 제품에 부착된 'Viagra' 및 '비아그라' 문자 상품표지의 외관, 크기 및 수요자의 인식, 원고의 문자 상품표지가 지닌 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 원고 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 수요자 간에 이 사건 등록상표가 원고의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식됨에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조).

1) 원고는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 법인으로서, 1997. 말경 성기능장애 치료용 약제인 "비아그라(Viagra)" 제품을 개발하여 1998. 3. 27. 미합중국 식품의약국의 국내 판매 승인 후, 1998. 4. 7.경부터 약국에서 의사의 처방전이 있는 이들을 상대로 시판하기 시작하였는데, 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 먹는 알약으로 투약이 편리하고, 그 효능이 탁월하며 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매가 개시되자마자 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다.

2) 원고 제품은 국내에서도 1999. 10.경 한국 식품의약품안전청의 판매 승인 후 의사의 처방전이 있는 경우에 한하여 약국에서 판매되기 시작하였고, 이에 따라 원고의 등록상표인 'Viagra' 및 '비아그라'는 원고가 개발·판매하는 발기기능

장애 치료제를 지칭하는 상품표지로, 원고의 위 등록상표 및 원고의 상호인 'PFIZER(*pfizer*)'는 원고가 생산하는 의약품을 지칭하는 상품표지 및 영업표지로서 일반인들에게 널리 알려지게 되었다. 원고는 한국화이자제약 주식회사(이하 '한국화이자')를 통하여 국내에서 1999년경부터 현재까지 약 16년간 국내에서 원고 제품을 그 제품의 형태에 변화 없이 계속 판매하여 왔는데, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2005. 2. 5.이 속한 2005년까지 원고 제품의 누적 판매량은 약 1,957만 정, 누적 매출액은 2,023억 원 정도에 이르렀다.

3) 한국화이자는 원고 제품의 국내 판매 개시 직후부터 원고 제품을 광고하면서 그 제품 형태를 지속적으로 노출시켰고, 이 사건 등록상표의 관념과 이미지를 주된 아이디어로 하여「Blue diamond is forever」라는 문구나 푸른색 다이아몬드 사진 또는 손바닥 위의 다이아몬드 모양 그림 등을 광고에 사용하였으며, 국내에서 개최된 각종 학회, 심포지엄 등에서 안내 부스를 설치하여 원고 제품의 형상을 이용한 다양한 종류의 판촉물을 제작, 배포하는 등의 판촉활동을 하였다. 또한, 이 사건 등록상표는 각종 국내 언론을 통해서 수차례 보도된 바 있는데, 언론들은 원고 제품을 소개하면서 그 사진과 함께, '다이아몬드형의 푸른색 알약', '푸른 다이아몬드', '블루 다이아몬드' 등으로 지칭하였고, 2003년경부터 원고 제품의 형태를 모방한 가짜 발기부전 치료제의 적발 사례들을 다루면서 이 사건 등록상표의 형태와 거의 유사한 불법 복제품들을 쌓아놓은 사진 및 영상을 함께 보도하였고, 원고 제품의 실물 사진 또는 영상을 띄워놓고 복제품과 구별하는 방법을 소개하는 프로그램도 몇 차례 방영한 바 있다.

4) 원고 제품은 그 출시 이후부터 이 사건 등록상표의 등록결정 시까지 거의 대부분이 '

' 와 같은 푸른색의 마름모형 육면체 형상에다가, 정면에 원고의 상호인 "pfizer" 또는 제품명인 'Viagra'의 영어 약자인 "VGR"이라는 문자가 음각의 방식으로 표기된 채로 생산, 유통, 판매, 홍보되었다. 그러나 위와 같은 문자들은 모두 별도의 색상 처리나 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각되어 있어 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에는 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 볼 수 없었고, 이에 따라 원고가 2012. 10.경 한국 갤럽을 통해 국내 약사들 600명을 상대로 실시한 설문조사 결과에서도, 전체 조사대상자 중 75.5%는 'pfizer' 문자가 표기되지 아

니한 상태의 이 사건 등록상표를 보고는 원고 제품이 연상된다고 응답한 바도 있다.

5. 상표법 제7조 제1항 제13호 해당 여부

가. 판단 기준

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다.

그리하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다.

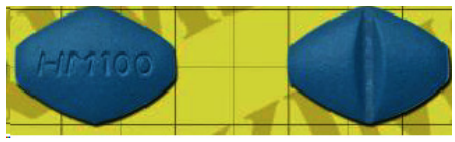
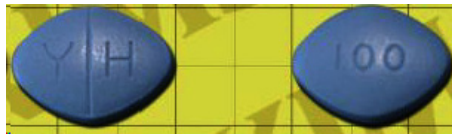
이에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

나. 구체적인 검토

1) 그러나 내복용 알약의 경우, 식도에 상처를 주지 않고 알약을 넘길 수 있도록 하기 위해서는 복용 가능한 범위의 알약 크기에 모서리를 라운딩 처리하는

것만으로도 충분하고, 갑9호증의 1~4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형태 외에도 다양한 형상과 크기의 내복용 알약이 존재하고, 그 색채의 선택에도 제한이 없음을 알 수 있다.

또한, 설령 이 사건 등록상표와 같이 푸른색 마름모형 육면체에 유사한 형상을 채택한다고 하더라도, 다음 사진들에서 보는 바와 같이 장축과 단축의 길이, 모서리의 형태, 문자표지와 점·직선 등 음각의 형상을 자유로이 채용하여 이 사건 등록상표와 구별되는 형태를 창출할 수도 있고, 실제 그와 같은 형태의 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제가 실제 유통되고 있기도 하다.

갑127호증(팔팔정)	
갑128호증(이디포스정)	
갑129호증(제로정)	

나아가 이 사건 등록상표와 다른 형태의 알약을 생산함에 있어 제조비용이 더 소요된다거나 이 사건 등록상표와 같은 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘는 기술적 요소가 발휘된 결과라고 할 수도 없고, 이와 달리 볼 만한 자료도 없다.

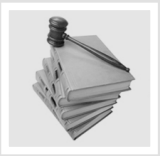
2) 따라서 이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당하여 무효라는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

6. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에는 해당하나, 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야 하고, 상표법 제7조 제1항 제13

호의 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에도 해당하지 않는 이상, 그 등록을 무효로 할 수 없음에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

제7조 제1항 제2호



저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표

제7항 제1항 제2호
저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.

이건 출원서비스표	사건번호
이순신 41-2013-45036	심판원 2015. 9. 21. 2014원6368 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 29. 선고 2015허6688 판결(청구기각)
법률자문업, 법률정보제공업, 법률상담업, 소송상담업, 중재서비스업, 특허권 라이선싱업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원서비스표에 대하여, 2014. 5. 29. 원고에게「이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '실종사조사업'은 그 명칭이 불명확하므로 상표법 제10조 제1항에 의하여 등록을 받을 수 없고, 이 사건 출원서비스표는 저명한 고인 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이를 비방 또는 모욕하거나 이에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제2호에 의하여 등록을 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이어서 특허청 심사관은 2014. 10. 2. 원고의 2014. 7. 28.자 의견서 및 보정서 제출에도 불구하고, 여전히 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원서비스표에 대한 등록거절결정을 하였으며, 이에 원고는 2014. 10. 16. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

3) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2014원6368 사건으로 심리하여, 2015. 9. 21.「이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '법률정보제공업, 법률상담업, 소송상담업' 등 법률 관련 서비스는 그 성격상 비윤리적인 행위에 대하여 수행될 수 있고, '사설탐정업, 개인의 경력조사업'은 일반 수요자의 부정적 인식과 담당자의

불법 및 위법행위가 사회적 문제가 되는 등 이 사건 출원서비스표를 이러한 지정서비스업에 사용할 경우 저명한 고인의 평판을 나쁘게 할 염려가 충분하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2, 4~6호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표에 대한 심사 과정에 지정서비스업별로 구체적인 거절이유와 근거를 원고에게 통지한 바 없고, 특허심판원이 이 사건 심결을 하면서 비로소 지정서비스업별로 구체적인 거절이유와 근거를 제시하였는데, 특허심판원도 이 사건 심결을 하기에 앞서 원고에게 구체적인 거절이유와 근거를 통지하여 원고가 보정할 기회를 부여하였어야 하는데도, 그러한 조치를 취하지 않은 채 곧바로 이 사건 심결을 함으로써 원고로 하여금 해당 지정서비스업을 삭제하는 등의 보정을 할 기회를 잃게 하였으므로, 이 사건 심결에는 절차적 위법이 있다.

2) 이 사건 출원서비스표는 그 구성 자체나 지정서비스업과의 관계를 고려하더라도 저명한 고인인 이순신 장군과의 관계를 허위로 표시하거나, 이를 비방 또는 모욕하거나, 이에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

3) 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 등록을 거절할 아무런 이유가 없음에도 불구하고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정을 지지한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

1) 이 사건 출원서비스표는 이순신 장군과 아무런 관련 없는 사람이 장군의 명성을 이용하기 위하여 출원한 것이어서 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 것일 뿐만 아니라, 부정적 이미지가 강한 '사립탐정업' 등에 사용될 경우 성웅으로 추앙받는 장군의 이름이 상업적으로 이용됨에 따라 모멸감이 느껴질 수도 있어 저명한 고인을 비방 또는 모욕하거나 이에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려도 있다.

2) 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하므로, 이 사건 출원서비스표에 대한 등록거절결정은 적법하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결도 적법하다.

3. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부

가. 판단 기준

상표법 제23조 제2항에 의하면, 심사관이 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정해 의견서를 제출할 기회를 주어야 하고, 그 제3항에 의하면, 심사관이 위와 같이 거절이유를 통지하는 경우 둘 이상의 지정상품의 일부 또는 전부에 거절이유가 있을 때에는 그 해당 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 밝혀야 하며, 상표법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 위 규정들을 준용하도록 되어 있는데, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판에서 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결을 하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 그 심결은 위법하다고 하겠으나, 이에 반하여 종래 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아닌 때에도 따로 거절이유의 통지가 필요한 것은 아니다.

나. 구체적인 판단

앞서 본 바와 같이 특허청 심사관은 2014. 5. 29. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제10조 제1항과 제7조 제1항 제2호에 해당한다는 취지의 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 2014. 7. 28. 보정서 및 의견서를 제출하였음에도 불구하고, 2014. 10. 2. 여전히 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 등록거절결정을 하였으며, 그 후 특허심판원은 2015. 9. 21. 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '법률정보제공업, 법률상담업, 소송상담업' 등 법률 관련 서비스와 '사설탐정업, 개인의 경력조사업'에 대하여 구체적인 이유를 들어 저명한 고인에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 충분히 있다는 이유로 이 사건 심결을 한 바 있다.

이러한 사실관계에 비추어 보면, 비록 이 사건 심결에서 제시된 거절이유가 심

사 단계에서 원고에게 통지된 거절이유에 비하여 더욱 구체화된 것은 사실이나, 심사 단계에서 원고에게 통지된 거절이유, 즉 이 사건 출원서비스표가 실질적으로 그 지정서비스업 전부에 대하여 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하여 등록받을 수 없다는 내용과 그 주된 취지는 같다고 하겠으므로, 이 사건 심결에서 새로운 거절이유가 발견된 경우라고 보기는 어렵다.

또한, 지정서비스업 중 일부에 대하여만 거절이유가 있다고 하더라도 그 서비스표출원등록은 전부가 거절되어야 하는데, 이 사건 심결에서 제시된 거절이유는 이 사건 출원서비스표가 실질적으로 그 지정서비스업 전부에 대하여 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하여 등록받을 수 없다는 취지이므로, 설령 이 사건 심결을 하기에 앞서 원고에게 그와 같은 거절이유가 통지되었다고 하더라도, 원고가 일부 지정서비스업을 삭제하는 등의 보정 조치를 통해 이 사건 출원서비스표에 대한 거절이유를 해소할 수 있었으리라고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 심결에 의견서 제출 등 보정의 기회를 주지 아니한 절차적 위법이 있었다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 상표법 제7조 제1항 제2호 해당 여부

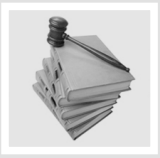
이 사건 출원서비스표 ''은 임진왜란 당시 삼도수군통제사로 우리나라 수군을 이끌고 왜적을 격퇴하여 나라를 구한 조선시대의 장수로서 국민들로부터 성웅으로 추앙받는 저명한 고인인 '이순신' 장군의 이름과 그 표장이 같다는 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

그런데 갑7호증, 을5~8호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '사설탐정업, 개인의 경력조사업, 실종자조사업'은 의뢰인의 요구에 따라 사건, 사고, 정보 등을 조사해 주는 서비스를 그 업무의 내용으로 하는 사실, 이들 서비스업은 아직까지 국내에서 합법화되지 않아 '심부름센터', '흥신소' 등의 명칭으로 영업을 하면서, 주로 배우자에 대한 불륜의 감시나 채무자에 대한 조사·독촉 등의 업무를 수행하고 있으며, 업무의 성격상 그러한 업무 수행 과정에 불법행위가 개입될 여지가 상당히 존재하는 사실, 이로 인하여 상당수의 국민이 이들 서비스업에 대하여 부정적으로 인식하고 있으며, 그 합법화에도 반대하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

따라서 국민들로부터 성웅으로 추앙받고 있는 저명한 고인의 이름과 같은 이

사건 출원서비스표가 상당수의 국민에 의하여 부정적으로 인식되고 있는 위 '사립탐정업' 등에 상업적으로 사용된다면, 저명한 고인이 나쁜 평판을 받게 될 염려가 충분하다고 하겠으므로, 이 사건 출원서비스표는 적어도 위 '사립탐정업' 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하여 등록될 수 없고, 이처럼 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 일부에 대하여 거절이유가 존재하는 이상, 나머지 지정서비스업에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원서비스표의 출원등록은 그 전부가 거절되어야 하는 것이다.

제7조 제1항 제7호 (제8조 제1항)



先出願에 의한 他人의 登錄商標와 동일 또는 유사한 商標로서 그 登錄商標의 指定商品과 동일 또는 유사한 商品에 사용하는 商標

제7조 제1항 제7호(제8조 제1항)
가. 양 상표는 유사하다.

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
 41-2011-40877		심판원 2014. 11. 17. 2013원4050 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 2. 선고 2014허9000 판결(청구기각) 대법원 2015. 6. 23. 선고 2015후796 판결(상고기각)
이비인후과업, 병원업 등	이비인후과업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2012. 10. 16. “이 사건 출원서비스표는 상표법 제8조 제1항, 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다”는 이유로 거절이유를 통지하였다. 이에 원고는 2013. 2. 18. 특허청 심사관에게 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 4. 29. “이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 이 사건 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2013. 5. 29. 특허심판원 2013원4050호로 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2014. 11. 17. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로, 그 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 타당하다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을가 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 ‘SUMM’ 부분은 ‘숨’으로 호칭될 수 있는데, 그 지정서비스업인 ‘병원업’ 또는 ‘이비인후과업’과 관련하여 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰해보면, 외관과 관념 및 호

칭이 서로 달라 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장 대비

1) 판단기준

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조). 한편 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 등 조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 '독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성부분'만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

2) 판단

가) 이 사건 출원서비스표 '

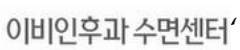
'는 직사각형의 각 변

을 오목하게 형상화한 도형 안쪽에 3단으로 영문자 'THE', 'SUUM', 'SLEEP CLINIC'을 세로로 배열한 표장이다. 'SLEEP CLINIC' 부분은 수면 클리닉(을 가 제3호증)이라는 의미로 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 이비인후과업, 병원업의 용도, 성질 등을 직접적으로 표시하는 것으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 식별력이 없다고 볼 수 있다. 한편 'SUUM' 부분은 라틴어 사전에 '자기의 재산, 본성, 특징' 등의 의미로 소개되어 있을 뿐(을가 제4호증) 그 지정서비스업과 관련된 거래계에서 일반적으로 사용되고 있다고 보기 어렵다. 'SUUM' 부분은 '숨' 또는 '수움'으로 호칭될 수 있는데, 그 중 '숨'으로 호칭될 경우 '사람이나 동물이 코 또는 입으로 공기를 들이마시고 내쉬는 기운 또는 그렇게 하는 일'이라는 의미로 인식될 수는 있으나, 갑 제7 내지 12호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재만으로는 수요자들이 그로부터 귀, 코, 목에 관련된 질환에 대한 내과적·외과적 치료를 하는 진료과인 '이비인후과업'을 직감한다고 보기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 특별한 사정도 보이지 않는다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 'SUUM' 부분은 식별력이 인정된다.

이 사건 출원서비스표의 표장은 'THE', 'SUUM', 'SLEEP CLINIC' 부분이 명확하게 구분되어 인식될 수 있고, 이 사건 출원서비스표에서 'SUUM' 부분을 요부로서 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래실정상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 이 사건 출원서비스표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 이 사건 출원서비스표가 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용된다고 보기 어렵다. 또한 'THE', 'SUUM', 'SLEEP CLINIC'의 결합으로 단어들의 의미를 단순히 합친 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기 어렵다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 'SUUM'만으로 호칭·관념될 수 있다.

나) 선등록서비스표 ' The SUUM For Good Sleep & Breath 숨 이비인후과 수면센터 '는 도형 부분인 ''과 문자 부분인 ' The SUUM For Good Sleep & Breath ', ' 숨 이비인후과 수면센터 '를 세로로 배열한 표장이다. '



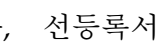
‘ 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다. 문자 부분 중 ‘

’는 상대적으로 작게 표시되어 있으며, ‘아주 좋은 잠과 호흡(Far Good Sleep & Breath)’이라는 뜻으로 수요자들에게 그 바로 위에 위치한 문자 부분을 수식하는 의미로 인식될 것이므로, 위 부분만이 독립하여 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 또한 도형 부분과 문자 부분을 분리하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 결합되어 인식되고 통용된다고 보기 어렵고, 도형과 문자 부분의 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵다. 위 가)항에서 살펴본 바와 같이 지정서비스업인 이비인후과업과 관련하여 ‘

’ 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없으므로, 정관사로서 식별력이 있다고 보기 어려운 ‘

’ 부분을 제외한 ‘

’ 부분은 독립하여 자타서비스업식별 기능을 충분히 할 수 있다.

다) 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 요부인 ‘

’만으로 호칭·관념될 수 있는바, 선등록서비스표의 요부인 ‘

’과 외관·호칭·관념이 동일·유사하여, 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표와 동일·유사한 서비스업에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다.

나. 지정서비스업 대비

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 지정서비스업은 ‘이비인후과업’이 공통적이다(원고는 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 대비결과의 정리

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 볼 때 표장이 유사하고, 지정서비스업이 동일하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록될 수 없는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
 41-2011-40878		심판원 2014. 11. 17. 2013원4051 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 2. 선고 2014허9024 판결(청구기각)
병원업	이비인후과업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2012. 10. 16. “이 사건 출원서비스표는 상표법 제8조 제1항, 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 거절이유를 통지하였다. 이에 원고는 2013. 2. 18. 특허청 심사관에게 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 4. 29. “이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 이 사건 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2013. 5. 29. 특허심판원 2013원4051호로 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2014. 11. 17. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로, 그 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 타당하다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을가 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 ‘SUMM’ 부분은 ‘숨’으로 호칭될 수 있는데, 그 지정서비스업인 ‘병원업’ 또는 ‘이비인후과업’과 관련하여 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰해보면, 외관과 관념 및 호칭이 서로 달라 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장 대비

1) 판단기준

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조). 한편 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 '독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성부분'만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

2) 판단

가) 이 사건 출원서비스표 '

'는 직사각형의 각 변을 오목하게 형상화한 도형 안쪽의 상단에 영문자 '

', '

'를 좌우로 배치하고, 도형의 아래에 '

'을 배열한 표장이다. '

' 부분은 수면 클리닉(을가 제3호증)이라는 의미로 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 병원업의 용도, 성질 등을 직접적으로 표시하는 것

으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 식별력이 없다고 볼 수 있다. 한편 'The SUUM' 부분 중 'The' 부분은 정관사로서 식별력이 있다고 보기 어렵다. 'SUUM' 부분은 라틴어 사전에 '자기의 재산, 본성, 특징' 등의 의미로 소개되어 있을 뿐(을가 제4호증) 그 지정서비스업과 관련된 거래계에서 일반적으로 사용되고 있다고 보기 어렵다. 'SUUM' 부분은 '숨' 또는 '수움'으로 호칭될 수 있는데, 그 중 '숨'으로 호칭될 경우 '사람이나 동물이 코 또는 입으로 공기를 들이마시고 내쉬는 기운 또는 그렇게 하는 일'이라는 의미로 인식될 수는 있으나, 갑 제7 내지 12호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재만으로는 수요자들이 그로부터 아픈 사람을 진찰·치료하는 '병원업'을 직감한다고 보기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 특별한 사정도 보이지 않는다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 'SUUM' 부분은 식별력이 인정된다.

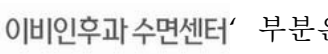
이 사건 출원서비스표의 표장은 'The SUUM', 'SLEEP CLINIC', '숨 이비인후과 수면클리닉' 부분이 명확하게 구분되어 인식될 수 있고, 이 사건 출원서비스표에서 'SUUM' 부분을 요부로서 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래실정상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 이 사건 출원서비스표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 이 사건 출원서비스표가 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용된다고 보기 어렵다. 또한 'The SUUM', 'SLEEP CLINIC', '숨 이비인후과 수면클리닉'의 결합으로 단어들의 의미를 단순히 합친 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기 어렵다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 'SUUM'만으로 호칭·관념될 수 있다.

나) 선등록서비스표 '

'는 도형 부분인 ''과 문자 부분인 '

', '숨 이비인후과 수면센터'를 세로로 배열한 표장이다. '



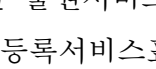
‘ 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다. 문자 부분 중 ‘

‘는 상대적으로 작게 표시되어 있으며, ‘아주 좋은 잠과 호흡(Far Good Sleep & Breath)‘이라는 뜻으로 수요자들에게 그 바로 위에 위치한 문자 부분을 수식하는 것으로 인식될 것이므로, 위 부분만이 독립하여 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 또한 도형 부분과 문자 부분을 분리하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 결합되어 인식되고 통용된다고 보기 어려우며, 도형과 문자 부분의 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵다. 위 가)항에서 살펴본 바와 같이 지정서비스업인 이비인후과업과 관련하여 ‘

‘ 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없으므로, 정관사로서 식별력이 있다고 보기 어려운 ‘

‘ 부분을 제외한 ‘

‘ 부분은 독립하여 자타서비스업식별기능을 충분히 할 수 있다.

다) 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 요부인 ‘

’만으로 호칭·관념될 수 있는바, 선등록서비스표의 요부인 ‘

’과 외관·호칭·관념이 동일·유사하여, 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표와 동일·유사한 서비스업에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다.

나. 지정서비스업 대비

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘병원업’은 선등록서비스표는 지정서비스업인 ‘이비인후과업’을 포함하는 넓은 의미로, 양 지정서비스업은 서로 유사한 관계에 있다(원고는 지정서비스업의 유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 대비결과의 정리

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 볼 때 표장 및 지정서비스업이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록될

수 없는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
Skyline Luge 40-2012-27119		심판원 2014. 9. 30. 2013원5278 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 3. 선고 2014허8328 판결(청구기각)
스노보드, 스노우 슈즈, 스노우보드용 바인딩 등	야구용 보호헬멧, 야구공, 야구글러브, 야구용 배트 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 4. 25. 이 사건 출원상표를 등록출원하였는데, 특허청 심사관은 2013. 2. 28. 원고에게 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 '이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 칭호, 관념 및 지정상품이 동일 또는 유사한 상표이므로 등록받을 수 없다'는 내용의 의견제출통지를 하였다. 이어서 특허청 심사관은 이 사건 출원상표의 경우 선등록상표와는 그 지정상품이 상이하다는 원고의 의견을 받아들이지 아니한 채 2013. 7. 5. 종전과 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정의 취소와 이 사건 출원상표의 등록을 구하는 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2013원5278호로 위 심판청구를 심리한 후, 2014. 9. 30. 이 사건 출원상표는 그 표장이 선등록상표와 극히 유사하고 그 지정상품 또한 유사하다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원 고

이 사건 출원상표와 선등록상표는 '스카이라인'으로 호칭될 경우에만 전체적으로 유사한 상표라고 할 수 있을 뿐, 나머지 구성요소인 외관 및 칭호 면에서 비유사하고, 그 지정상품의 생산, 판매, 거래, 소비자 등도 서로 다르기 때문에, 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 표장이라고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

이 사건 출원상표와 선등록상표는 식별력이 있는 "Skyline"으로 약칭, 인식됨에 따라 그 칭호와 관념이 서로 유사하다고 보아야 하고, 그 지정상품들도 원재료와 용도, 생산·판매 부분, 수요자의 범위가 중첩되는 유사한 상품들이다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없는 표장이라고 하겠으므로, 같은 취지의 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단한다. 이때 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1395 판결 등 참조). 또한, 두 개 이상의 기호·문자·도형·색채 등으로 이루어진 이른바 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보는 것이

거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등 참조).

2) 구체적인 검토

가) 먼저 위 인정사실과 을 제3, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 또는 사정들에 비추어 보면, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표의 "Skyline"과 "Luge" 부분을 분리하여 인식하고, 그 중 독립하여 상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분인 Skyline으로 거래상 약칭할 가능성이 크다고 보는 것이 타당하다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 비록 외관이 유사하지는 않지만, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일하게 Skyline으로 약칭되고 관념될 수 있어 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자들이 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 있으므로, 전체적으로 표장이 유사하다고 보아야 한다.

⑴ 즉, 이 사건 출원상표의 경우, Skyline과 Luge 부분이 서로 간격을 두고 떨어져 있을 뿐만 아니라, Skyline은 이 사건 출원상표의 지정상품과 특별한 관계가 없는 '지평선'이라는 의미의 영어 단어로서 독자적으로 그 출처를 표시하는 표지로서의 기능을 하기에 충분하다.

⑵ 한편, Luge는 '썰매를 타고 얼음 코스를 활주하여 시간을 겨루는 동계스포츠 또는 그 썰매'를 나타내는 영어 단어로서, 오늘날 동계올림픽 등 동계스포츠 대회의 개최 및 중계방송과 국내 동계스포츠의 보급 정도 등에 비추어 국내에서도 Luge가 위와 같은 뜻을 가지는 일반 명사로 쉽게 이해, 인식될 것으로 보이기도 한다.

⑶ 이처럼 Luge는 이 사건 출원상표의 지정상품인 동계스포츠용품과의 관계에 비추어 식별력이 부족할 수밖에 없고, Skyline과 합쳐져서 새로운 관념을 형성하지도 못하는 데다가, 위 두 단어를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하였다고 보기도 어렵다.

나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표가 원고의 본점 소재지인 뉴질랜드를 비롯한 해외에서 원고의 동계스포츠용품을 표시하는 것으로 널리 알려져서 국내에서도 상품 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제1 내지 7호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표가 출원 당시 원고 주장과 같이 국내에서도 상당한 정도의 인지도를 얻어 상품 출처에 관한 오인·혼동을 일으키지 않을 정도에 이르렀다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없으므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 지정상품의 유사 여부

1) 판단 기준

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산·판매 부분, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 등 참조).

2) 구체적인 검토

가) 비록 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 지정상품은 스케이트, 스노우보드 등의 동계스포츠용품이고, 선등록상표의 지정상품은 야구공, 야구글러브 등의 야구용품인 점에서 차이가 있기는 하다. 그러나 다른 한편, 을 제5 내지 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 양 상표의 전체 지정상품들은 그 용도가 모두 스포츠용품이고, 생산 및 판매업체, 수요자의 범위 등이 상당 부분 일치할 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '스케이트보드용 가방, 스키용 가방, 스키용 장갑'과 선등록상표의 지정상품 중 '야구용 백, 야구배트 케이스, 야구배팅용 장갑' 등 각 일부 지정상품들은 그 원재료까지 동일 또는 유사한 사실이 인정된다. 그렇다면 위 인정사실을 고려할 때 이 사건 출원상표와 선등록상표의 각 지정상품은 유사하다고 봄이 마땅하다.

나) 이에 대하여 원고는, 특허청의 유사상품·서비스 심사기준에 따르면 이 사건 출원상표의 지정상품들은 상품분류 제28류의 상품세부분류 G430301에 속하는 스포츠 용구들의 14개 소분류 중 "14. 기타 운동용품", 선등록상표의 지정상품들은 소분류 중 "6. 야구용품"에 각각 속하여 서로 다른 상품군에 해당하므로, 양 지정상품들을 유사한 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 위 상표심사기준은 특허청이 상표 심사의 편의를 위하여 정한 내부 심사기준에 불과할 뿐만 아니라, 그에 의하더라도 양 지정상품들이 동일한 상품세부분류에 속하며, 여기에다가 위에서 본 상품의 용도와 생산·판매 부분, 수요자의 범위 등의 거래 실정까지 고려해 볼 때 유사한 상품들이라고 볼 수 있는 이상, 위 주장은 이유 없다.

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
TIGER COUNTRY CLUB 41-2012-38749	타이거스 (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2)  (선등록서비스표 3)	심판원 2015. 1. 8. 2013원8714 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 23. 선고 2015허949 판결(청구기각)
골프시설제공업, 골프클럽서비스업, 골프용품대여업 등	프로럭비흥행업, 프로스케이팅흥행업, 프로아이스하키흥행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 11. 11. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원8714호로 심리한 다음 2015. 1. 8. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1, 2[9]와 대비할 때 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

9) ‘선등록서비스표 2, 3’의 오기로 보인다.

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 대비하여 지정서비스업이 동일·유사하지 않다.

또한, 이 사건 출원서비스표의 경우 '타이거' 또는 '타이거 컨트리클럽'으로 호칭된다. 선등록서비스표 2, 3은 외국의 프로야구팀들이 '디트로이트 타이거즈', '한신 타이거즈' 등 '타이거즈'가 포함된 표장을 사용하고 있는 점, '기아 타이거즈'가 프로야구단으로 널리 알려져 있는 점 등에 비추어 보면 '기아' 또는 '기아 타이거즈'로 호칭된다. 이 경우 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 2, 3과 대비하여 표장이 동일·유사하지 않다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 선등록서비스표 1과의 대비

1) 표장의 대비

가) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 다만, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.

나) 구체적 판단

이 사건 출원서비스표의 경우 도형과 문자가 결합된 결합상표인바, 문자 중 'TIGER' 부분은 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분'인 요부에 해당한다.

한편, 선등록서비스표 1의 경우 도형과 문자가 결합된 결합상표인바, 문자 '타이거즈' 부분은 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분'인 요부에 해당한다.

따라서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 요부를 분리 내지 추출하

여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단하게 되면, 양 서비스표는 표장이 서로 유사하다(당사자들 사이에 별다른 다툼이 없다).

2) 서비스업의 대비

가) 판단에 필요한 법리

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결, 대법원 2002. 7. 12. 선고 2000후2156 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '국내외 골프대회개최 및 참가업'과 선등록서비스표 1의 지정서비스업 중 '프로배구흥행업, 프로농구흥행업, 프로축구흥행업, 프로야구흥행업' 사이의 유사성에 관하여 보기로 한다.

앞서 든 각 증거와 을 제6 내지 10호증의 각 기재를 종합하여 인정되는 아래 ① 내지 ③항과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '국내외 골프대회개최 및 참가업'과 선등록서비스표 1의 지정서비스업 중 '프로배구흥행업, 프로농구흥행업, 프로축구흥행업, 프로야구흥행업'은 서로 유사하다.

① 양 서비스업은 모두 서비스업류 제41류에 속할 뿐만 아니라 스포츠 관람을 통한 여가·문화 활동의 기회를 제공한다는 측면에서 서비스의 성질과 내용이 유사하다.

② 이 사건 출원서비스표의 출원 당시 대기업 등이 골프대회를 개최하고 있었다. 또한, 대기업 등이 운영하는 프로야구단, 프로축구단, 프로농구단, 프로배구단 등이 위 각 종목의 흥행업을 영위하고 있었다. 이러한 점들을 고려하면, 양 서비스업의 제공 주체가 공통될 가능성이 높다.

③ 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '국내외 골프대회개최 및 참가업'의 수요자는 골프선수 뿐만 아니라 골프경기의 관람을 원하는 일반인도 될 수 있을 것으로 보인다. 또한, 선등록서비스표 1의 지정서비스업 중 '프로배구흥행업, 프로농구흥행업, 프로축구흥행업, 프로야구흥행업'의 수요자는 배구, 농구, 축구, 야구 등의 스포츠 관람을 원하는 일반인이다. 이러한 점들을 고려하면, 양 서비스업의 수요자가 공통될 가능성이 높다.

3) 대비 결과의 종합

따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 대비하여 표장 및 일

부 지정서비스업이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

나. 선등록서비스표 2, 3과의 대비

1) 표장의 대비

위 가.의 1)의 가)항에서 본 법리에 따라 이 사건 출원서비스표의 표장이 선등록서비스표 2, 3의 표장과 대비하여 유사한지에 관하여 보기로 한다.

가) 이 사건 출원서비스표의 요부

이 사건 출원서비스표의 경우 도형과 문자가 결합된 결합상표이다. 문자 중 'TIGER' 부분은 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분'인 요부에 해당한다(당사자들 사이에 별다른 다툼이 없다).

나) 선등록서비스표 2, 3의 요부

선등록서비스표 2, 3의 경우 도형과 문자가 결합된 결합상표이다. 아래 ① 내지 ④항과 같은 사정들을 종합하면, 선등록서비스표 2의 'TIGERS', 선등록서비스표 3의 'TIGERS' 부분은 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분인 요부에 해당한다.

① 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않다.

② 문자 부분은 'KIA'와 'TIGERS'가, 'KIA'와 'TIGERS'가 각 상·하단으로 분리되어 있을 뿐만 아니라 'TIGERS'가 'KIA'에 비하여, 'TIGERS'가 'KIA'에 비하여 각 눈에 띄기 쉬운 위치에 상당히 큰 글자로 형성되어 있다.

③ 'TIGERS'가 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정이 없다.

④ 갑 제10호증의 1 내지 4의 각 기재 및 영상만으로는 선등록서비스표 2에서 'TIGERS'를, 선등록서비스표 3에서 'TIGERS'를 각 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선등록서비스표 2, 3의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선등록서비스표 2, 3이 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

다) 표장의 유사

따라서, 이 사건 출원서비스표의 요부인 'TIGER'와 선등록서비스

표 2의 요부인 ‘’, 선등록서비스표 3의 요부인 ‘’를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단하게 되면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2, 3은 외관, 호칭, 관념이 서로 동일·유사하므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2, 3이 동일 또는 유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이다. 그러므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2, 3은 표장이 서로 유사하다.

2) 서비스업의 대비

위 가.의 2)의 가)항에서 본 법리에 따라 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ‘골프실내외 연습장경영업’과 선등록서비스표 2, 3의 지정서비스업 중 ‘운동시설제공업, 헬스클럽경엽업, 체육관경영업’ 사이의 유사성에 관하여 보기로 한다.

앞서 든 각 증거와 을 제11 내지 14호증의 각 기재를 종합하여 인정되는 아래 ① 내지 ③항과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ‘골프실내외 연습장경영업’과 선등록서비스표 2, 3의 지정서비스업 중 ‘운동시설제공업, 헬스클럽경엽업, 체육관경영업’은 서로 유사하다.

① 양 서비스업은 모두 서비스업류 제41류에 속할 뿐만 아니라 운동을 통한 건강 증진, 여가 활동의 기회를 제공한다는 측면에서 서비스의 성질과 내용이 유사하다.

② 이 사건 출원서비스표의 출원 당시 골프연습장과 헬스클럽 등의 운동시설이 같은 운영주체에 의하여 운영되는 경우가 많았던바, 양 서비스업의 제공 주체가 공통될 가능성이 높다.

③ 양 서비스업의 수요자는 운동을 통한 건강 증진 또는 여가 활동을 원하는 일반인이 될 것이므로, 양 서비스업의 수요자가 공통될 가능성이 높다.

3) 대비 결과의 종합

따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 2, 3과 대비하여 표장 및 일부 지정서비스업이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
낙타표장수 41-2013-7922	장수헬스케어 (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2)  (선등록서비스표 3)  (선등록서비스표 4)  (선등록서비스표 5)	심판원 2014. 11. 3. 2014원780 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 10. 선고 2014허8816 판결(청구기각) 대법원 2015. 6. 23. 선고 2015후826 판결(상고기각)
가구도매업, 가구소매업, 전기돌침대도매업, 전기돌침대소매업 등	가구판매대행업, 온라인 쇼핑몰을 이용한 돌침대 보료판매대행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 3. 5. 이 사건 출원서비스표를 등록출원하였다. 이에 특허청 심사관은 2013. 10. 24. 원고에게 '이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 유사하고 그 지정서비스업도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 내용의 의견제출통지를 하였고, 2014. 1. 14. 같은 이유로 이 사건 출원서비스표에 대하여 등록거절결정을 하였다.[10] 원고는 2014. 2. 10. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014원780 사건으로 심리한 후, 2014. 11. 3. '이

10) 특허청 심사관은 의견제출통지 당시 선등록서비스표들 이외의 다른 선등록서비스표(등록번호 제118677호)도 제시하였으나, 등록거절결정을 할 때는 위 선등록서비스표로 인한 거절이유는 해소되었다고 판단하였다.

사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 유사하고 그 지정서비스업도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

이 사건 출원서비스표 '낙타표장수'는 전체로서 호칭 및 관념되거나 식별력이 미약한 '장수' 부분을 제외한 '낙타표' 부분만으로 호칭 및 관념될 것이어서, '장수' 부분을 공통적으로 포함하고 있는 선등록서비스표들과 외관, 호칭, 관념이 유사하다고 볼 수 없다.

그런데도 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 1과 유사하다고 보고서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

이 사건 출원서비스표 '낙타표장수'는 '장수'만으로 호칭 및 관념될 수 있는데, 그 경우 '장수' 부분을 요부로 하는 선등록서비스표들과 호칭, 관념이 유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 그 지정서비스업도 동일·유사하다.

따라서 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 1과 유사하다고 보아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 서비스표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 관찰의 방법

가) 이 사건 출원서비스표는 '낙타표장수'와 같이 한글 5글자가 띄어쓰기 없이 연결되어 구성된 문자표장이다. 그러나 그 구성 문자의 의미 내용 등을 고려할 때 일반 수요자가 동물의 한 종류를 뜻하는 '낙타'와 표시를 뜻하는 '표' 및 '장사하는 사람', '오래도록 삶', '군사를 거느리고 지휘하는 우두머리' 등

의 다양한 의미를 가진 '장수'가 서로 결합한 표장이라고 쉽게 인식할 수 있고, 이들 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수도 없다.

또한, 이 사건 출원서비스표의 구성 부분 중 '장수' 부분은 앞서 본 바와 같이 '장사하는 사람', '오래도록 삶', '군사를 거느리고 지휘하는 우두머리' 등의 다양한 의미를 지니고, 설령 그 지정서비스업인 가구소매업, 침대소매업 등과 관련하여 '오래도록 사는 데 도움이 되는 가구나 침대를 판매하는' 등의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 지정서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐이지, 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 하기도 어렵다.

따라서 일반 수요자들은 이 사건 출원서비스표를 '장수' 부분만으로 분리하여 관찰할 수 있다.

나) 선등록서비스표 1은 '장수헬스케어'와 같이 한글 6글자가 띄어쓰기 없이 연결되어 구성된 문자표장이다. 하지만 그 구성 문자의 의미 내용 등을 고려할 때 일반 수요자가 '장사하는 사람', '오래도록 삶', '군사를 거느리고 지휘하는 우두머리' 등의 다양한 의미를 가진 '장수'와 '건강관리' 등의 의미를 가진 '헬스케어'가 서로 결합한 표장이라고 쉽게 인식할 수 있고, 이들 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수도 없다.

또한, 선등록서비스표 1의 구성 부분 중 '장수' 부분은 앞서 본 바와 같이 '장사하는 사람', '오래도록 삶', '군사를 거느리고 지휘하는 우두머리' 등의 다양한 의미를 지니고, 설령 그 지정서비스업인 가구판매대행업 등과 관련하여 '오래도록 사는 데 도움이 되는 가구의 판매를 대행하는' 등의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 지정서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐이지, 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 하기 어렵다.

따라서 일반 수요자들은 선등록서비스표 1을 '장수' 부분만으로 분리하여 관찰할 수 있다.

2) 외관, 호칭, 관념의 대비

이 사건 출원서비스표 '낙타표장수'와 선등록서비스표 1 '장수헬스케어'는 구성 문자, 글자 수 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다. 그러나 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1이 '장수' 부분만으로 분리 관찰되는 경우, 양 서비스표의 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 서비스표를 동일·유사한 서비스업에 함께 사용할 경우 일반 수요자에게 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 전체적으로 볼 때 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 지정서비스업의 동일·유사 여부

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 지정서비스업은 그 중 '온라인쇼핑몰을 이용한 가구판매대행업'이 공통될 뿐만 아니라, 모두 가구류의 판매와 관련된 서비스업들이므로 서로 동일·유사한 서비스업에 해당한다.

다. 원고의 추가 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원서비스표와 표장이 동일한 상표가 상품류 구분 제20류의 '가구, 침대' 등을 지정상품으로 하여 등록되어 있을 뿐만 아니라, '장수' 부분을 포함하고 있는 서비스표들이 서비스업류 구분 제35류의 '가구도매업, 가구판매알선업' 등을 지정서비스업으로 하여 다수 등록되어 공존하고 있으므로, 이 사건 출원서비스표도 등록되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 상표나 서비스표의 등록적격성 유무는 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 원고 주장의 위와 같은 다른 상표나 서비스표의 등록사례는 특정 상표나 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
Skin anniversary 40-2012-45626	ANNIVERSARY (선등록상표 1) ANNIVERSARY (선등록상표 2) Anniversary design (선등록상표 3)	심판원 2014. 11. 4. 2013원6485 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 2. 선고 2014허8779 판결(청구기각) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015후802 판결(상고기각)
바디로션, 바디오일, 스킨로션, 아이크림, 화장수, 화장용 로션 등	메이크업 화장품, 목욕용 화장품, 바디로션, 바디밀크 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 8. 2. "이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다"는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 이 사건 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2013. 9. 3. 특허심판원 2013원6485호로 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2014. 11. 4. "이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 타당하다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 7, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 전체가 일체 불가분적인 관념을 형성하고, 포괄적인 의미를 지닌 'anniversary'로만 약칭하거나 분리하게 되면 동일성을 상실하므로, 'Skin anniversary' 전체로서 관찰된다. 따라서, 전체관찰에 따라 선등록상표들을

이 사건 출원상표와 대비하면, 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 표장이 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의하여 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 출원상표 'Skinanniversary'는 피부를 의미하는 'Skin'과 기념일을 의미하는 'anniversary'의 2개의 문자가 결합된 상표로서, 이 사건 출원상표의 'Skin' 부분은 그 지정상품 중 '마사지용 겔, 마사지용 오일,

미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디오일, 화장수, 화장용 로션, 화장용 파우더, 화장용 선오일' 등과 관련하여 그 지정상품의 용도 등을 직접적으로 표시하는 것으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 식별력이 없거나 미약하다. 한편 이 사건 출원상표 중 'anniversary' 부분은 그 지정상품과 관련한 거래계에서 일반적으로 사용되고 있거나 상품의 품질·용도 등을 연상시키지도 않을 뿐만 아니라, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 특별한 사정도 보이지 않으므로, 식별력이 인정된다.

이 사건 출원상표의 표장은 앞에 위치한 'Skin' 부분이 검은 색 바탕에 빨간 색 영문자 'Skin'으로 구성되어 수요자들에게 뒤에 위치한 'anniversary' 부분과 직관적으로 명확하게 구분되어 인식될 수 있고, 갑 제4, 5, 9 내지 22호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표에서 식별력을 가진 'anniversary'를 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래실정상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 이 사건 출원상표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 이 사건 출원상표가 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용된다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 출원상표는 'Skin'과 'anniversary'의 결합으로 두 단어가 가지는 의미를 단순히 합친 '피부 기념일' 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성한다고 보기 어렵다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 요부인 'anniversary'만으로 호칭·관념될 수 있는바, 이 사건 출원상표의 요부는 선등록상표 1, 2와 외관·호칭·관념이 동일하여, 이 사건 출원상표를 선등록상표 1, 2와 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이들 표장은 서로 유사하다.

나. 지정상품 대비

이 사건 출원상표의 각 지정상품은 선등록상표 1의 지정상품 중 '마사지용 겔,

마사지용 오일, 미용크림, 바디밀크, 바디오일, 스킨로션, 아이크림, 화장수, 화장용 로션, 화장용 파우더, 화장용 선오일, 헤어겔, 향수, 천연향료, 세제, 샴푸, 치약' 등과, 선등록상표 2의 지정상품 중 '바디로션, 일반화장수, 헤어겔, 샴푸, 치약, 화장분, 화장용 그리스, 화장용 크린싱유액' 등과 동일하거나 유사하다(원고는 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 대비결과의 정리

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 대비하여 볼 때 표장이 유사하고 지정상품이 동일하거나 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록될 수 없는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이건 출원상표	선등록상표·서비스표	사건번호
ICECREAM 40-2012-70485	i Scream	심판원 2014. 10. 23. 2013원8223 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 10. 선고 2014허9239 판결(청구기각) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015후819 판결(상고기각)
팬츠, 양복바지, 청바지, 셔츠, 티셔츠, 스커트 등	휴대용화장품케이스, 핸드백, 가방류판매대행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 11. 13. 이 사건 출원상표를 등록출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2013. 5. 30. 원고에게 '이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표 및 서비스표와 호칭 및 지정상품이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 등록될 수 없다'는 내용의 의견제출통지를 한 다음, 11. 7. 같은 이유를 들어 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 그 무렵 특허심판원에 위 거절결정의 취소와 이 사건 출원상표의 등록을 구하는 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2013원8223 사건으로 위 심판청구를 심리하여 2014. 10. 23. '이 사건 출원상표는 표장이 선등

록상표 및 서비스표와 유사하고 지정상품 또한 동일·유사하다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 선등록상표 및 서비스표와 호칭이 유사하기는 하나 외관 및 관념이 명확하게 구별되어 전체적으로 유사한 표장이라고 할 수 없다. 그런데도 이 사건 출원상표가 선등록상표 및 서비스표와 유사하다고 보아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표는 그 외관 및 관념에서 다소 차이가 있을 뿐 호칭이 유사하고, 지정상품들도 원재료와 용도, 생산·판매 부분, 수요자의 범위가 중첩된다. 따라서 이 사건 출원상표가 선등록상표 및 서비스표와 유사하다고 보아야 하므로, 이를 근거로 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

상표의 유사 여부는 판단 대상이 되는 상표들의 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 또한, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결 등 참조).

2) 외관 및 관념의 대비

이 사건 출원상표 ICECREAM과 선등록상표 및 서비스표 i Scream

은 단어구성 및 서체의 차이로 인하여 외관이 상이하다. 또한, 이 사건 출원상표 ICECREAM은 빙과류의 일종인 '아이스크림'을 의미하는 영어 단어이고, 선등록상표 및 서비스표의 i는 '나'를 뜻하는 영어단어 'I'의 소문자, Scream은 '소리치다, 비명을 지르다'는 의미의 영어 단어로서 둘이 합쳐서 '내가 소리치다'는 의미를 지닌다. 위와 같이 위 각 영어단어들이 서로 확연히 다른 의미를 지니고 있으며, 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표의 관념도 상이하다고 보아야 한다.

3) 호칭의 대비

이에 비하여 선등록상표 및 서비스표 i Scream의 경우, 비록 i와 Scream 사이에 공간이 있기는 하나, 국내의 일반 수요자들이나 거래자들은 이를 한꺼번에 '아이스크림'이라고 호칭할 것이고, 이는 이 사건 출원상표 ICECREAM의 호칭과 동일하거나 매우 유사하게 들리게 되어, 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표는 호칭에 있어서 동일 또는 유사하다 할 것이다.

4) 대비 결과

결국 이 사건 출원상표는 선등록상표 및 서비스표와 그 외관 및 관념이 다르고 그에 따라 시각에 의한 인지를 통한 상품출처표시 기능에 다소 차이가 있을 것으로 보이기는 한다. 그러나 오늘날 음성 매체에 의한 광고, 전화를 통한 상품 주문 등이 빈번하여 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 되는데, 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표의 경우 그 호칭이 식별 자체가 불가능할 정도로 동일하거나 매우 유사하여, 외관 및 관념의 비유사성을 압도하기에 충분하다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표가 동일·유사한 지정상품에 사용되게 되면 그 호칭이 동일하거나 매우 유사함으로 인하여 일반 수요자나 거래자들이 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 있으므로, 전체적으로 볼 때 서로 유사한 표장이라고 보는 것이 타당하다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

한편, 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 서비스표의 각 지정상품 중에는 '자

켓, 티셔츠, 방한용 장갑, 모자, 조끼'가 공통되고, 그 밖의 다른 지정상품들 역시 그 용도, 유통구조, 거래실정 등이 유사하므로, 서로 동일·유사한 상품이라고 보아야 한다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
홍력원 모닝 40-2012-5596	홍 력	심판원 2014. 11. 03. 2014원1001 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2014허9284 판결(청구기각)
홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된인삼, 동아, 표고	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 1. 30. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 피고 보조참가인은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다며 이의신청을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2014. 1. 14. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

3) 원고는 2014. 2. 20. 상표법 제70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원상표가 선출원상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).

2) 구체적인 판단

이 사건 출원상표는 한글 '홍력원'과 '모닝'을 일정한 간격을 두고 결합하여 두 부분이 외관상 불가분적으로 결합되어 있지 아니할 뿐 아니라 결합으로 인해 새로운 관념을 형성하지도 않아 분리관찰이 가능하고, '모닝'은 '아침'의 의미로서 누구나 알 수 있는 영어 단어 'morning'의 한글 음역으로 지정상품 '홍삼, 인삼 및 홍삼(인삼)을 주성분으로 하는 건강기능(보조)식품'의 복용 시기를 표시하는 것으로 보이며, 더욱이 을 제3호증에 의하면 원고가 '홍력원 모닝, 나이트는 아침과 저녁에 한 개씩 섭취할 수 있도록 제조한 건강기능식품이다'는 내용이 기재된 보도자료를 제공한 사실이 인정되는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 '모닝' 부분은 식별력이 없거나 미약하다.

다음으로 이 사건 출원상표 중 '원' 부분에 대하여 살피건대, 앞서 든 증거와 을 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 다수의 경업자들이 지정상품에서 '홍삼진락원, 구안산업(주)', '송알지비원, ㈜두루원', '진효원, 풀무원건강생활(주)', '홍삼원 플러스, ㈜한국인삼공사', '삼지원, ㈜삼흥', '해삼원, 뉴웰스(주)', '효

소홍삼원, ㈜비타진', '정골드원, ㈜대한홍삼진흥공사'와 같이 그 상품 표지의 말미에 '원'이라는 문자를 관용적으로 사용하고 있는 사실, 또한 특허청의 홍삼 및 인삼 등을 지정상품으로 하는 상표의 등록현황에 의할 때 '홍녹원 紅鹿元(등록 제255225호, ㈜한국인삼공사)', '화력원(등록 제322958호, ㈜광동제약)', '천기원 天氣元(등록 제542208호, 김익동)', '神鹿元(등록 제590500호, ㈜매일유업)', '천삼원(등록 제597573호, 노정진)', '산청원(등록 제45-16713호, 김남용)', '솔비원(등록 제720304호, ㈜녹색생명연구소)', '홍장원(등록 제856832호, ㈜아모레퍼시픽)', '기세원 氣勢元(등록 제895318호, 최창수)', '조삼원(등록 제931633호, ㈜강화홍삼)'와 같이 '원'을 접미사로 하는 상표들이 다수 등록되어 있는 사실이 인정되고, 이러한 지정상품의 거래실정 및 상표등록례 등을 종합하여 보면 이 사건 출원상표 중 '원' 부분은 지정상품의 거래사회에서 '원기를 북돋운다'는 의미로 흔히 사용되어 자타 상품의 식별력이 없거나 미약하다.

따라서 이 사건 출원상표는 '홍력'만으로 지정상품의 거래에 놓일 수 있고 일반 수요자나 거래자도 '홍력'에 중점을 두어 상품의 출처를 구분할 것으로 보이므로, 선등록상표와 요부의 외관, 호칭 및 관념이 동일하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 상품의 출처에 오인·혼동을 야기할 가능성이 크다고 할 수 있다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 모두 '인삼, 홍삼, 가공된 인삼'을 공통으로 지정하고 있으므로 서로 동일·유사하다.

다. 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장의 요부가 선등록상표와 동일하고, 그 지정상품도 선등록상표와 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
홍력원 나이트 40-2012-5597	홍 력	심판원 2014. 11. 3. 2014원1005 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2014허9291 판결(청구기각)
홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된인삼, 동아, 표고	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 1. 30. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 피고 보조참가인은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다며 이의신청을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2014. 1. 14. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

3) 원고는 2014. 2. 20. 상표법 제70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원상표가 선출원상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체

문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).

2) 구체적인 판단

이 사건 출원상표는 한글 '홍력원'과 '나이트'을 일정한 간격을 두고 결합하여 두 부분이 외관상 불가분적으로 결합되어 있지 아니할 뿐 아니라 결합으로 인해 새로운 관념을 형성하지도 않아 분리관찰이 가능하고, '나이트'는 '저녁, 밤'의 의미로서 누구나 알 수 있는 영어 단어 'night'의 한글 음역으로 지정상품 '홍삼, 인삼 및 홍삼(인삼)을 주성분으로 하는 건강기능(보조)식품'의 복용 시기를 표시하는 것으로 보이며, 더욱이 을 제3호증에 의하면 원고가 '홍력원 모닝, 나이트는 아침과 저녁에 한 개씩 섭취할 수 있도록 제조한 건강기능식품이다'는 내용이 기재된 보도자료를 제공한 사실이 인정되는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 '나이트' 부분은 식별력이 없거나 미약하다.

다음으로 이 사건 출원상표 중 '원' 부분에 대하여 살피건대, 앞서 든 증거와 을 제2호증에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 다수의 경업자들이 지정상품에서 '홍삼진락원, 구안산업(주)', '송알지비원, ㈜두루원', '진효원, 풀무원건강생활(주)', '홍삼원 플러스, ㈜한국인삼공사', '삼지원, ㈜삼흥', '해삼원, 뉴웰스(주)', '효소홍삼원, ㈜비타진', '정골드원, ㈜대한홍삼진흥공사'와 같이 그 상품 표지의 말미에 '원'이라는 문자를 관용적으로 사용하고 있는 사실, 또한 특허청의 홍삼 및 인삼 등을 지정상품으로 하는 상표의 등록현황에 의할 때 '홍녹원 紅鹿元(등록 제255225호, ㈜한국인삼공사)', '화력원(등록 제322958호, ㈜광동제약)', '천기원 天氣元(등록 제

542208호, 김익동)', '神鹿元(등록 제590500호, ㈜매일유업)', '천삼원(등록 제597573호, 노정진)', '산청원(등록 제45-16713호, 김남용)', '솔비원(등록 제720304호, ㈜녹색생명연구소)', '홍장원(등록 제856832호, ㈜아모레퍼시픽)', '기세원 氣勢元(등록 제895318호, 최창수)', '조삼원(등록 제931633호, ㈜강화홍삼)'와 같이 '원'을 접미사로 하는 상표들이 다수 등록되어 있는 사실이 인정되고, 이러한 지정상품의 거래실정 및 상표등록례 등을 종합하여 보면 이 사건 출원상표 중 '원' 부분은 지정상품의 거래사회에서 '원기를 북돋운다'는 의미로 흔히 사용되어 자타 상품의 식별력이 없거나 미약하다.

따라서 이 사건 출원상표는 '홍력'만으로 지정상품의 거래에 놓일 수 있고 일반 수요자나 거래자도 '홍력'에 중점을 두어 상품의 출처를 구분할 것으로 보이므로, 선등록상표와 요부의 외관, 호칭 및 관념이 동일하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 상품의 출처에 오인·혼동을 야기할 가능성이 크다고 할 수 있다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 모두 '인삼, 홍삼, 가공된 인삼'을 공통으로 지정하고 있으므로 서로 동일·유사하다.

다. 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장의 요부가 선등록상표와 동일하고, 그 지정상품도 선등록상표와 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
말 표 선 발 40-2012-73625		심판원 2015. 1. 7. 2013원8576 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2015허1003 판결(청구기각)
가죽신, 단화, 부츠, 샌들, 슬리퍼, 신발 등	가죽신, 단화, 부츠, 샌들, 슬리퍼, 신발 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 11. 4. “이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원8576호로 심리한 후 2015. 1. 7. “이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

따라서, 이 사건 출원상표는 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

또한, 2개 이상의 도형으로 이루어진 결합상표는 각 구성 부분이 분리관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 하나의 도형이 가지는 외관, 호칭 및 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

한편, 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 요부의 추출

이 사건 출원상표 '

'는 문자 부분(말 표 선 발)과 도형 부분()이 결합된 상표이고, 도형 부분은 말 부분과 두 개의 동심원(다만, 바깥쪽 원은 원호의 일부가 끊어져 있다) 부분이 결합되어 있다.

먼저, 이 사건 출원상표의 문자 부분과 도형 부분은 분리관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않다. 또한, 이 사건 출원상표의 도형 부분의 말 부분()과 두 개의 동심원 부분은 분리관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않다. 이 사건 출원상표 중 말 부분()은 그 지정상품과 관련하여 특별히 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 사정도 없다.

따라서, 이 사건 출원상표 중 말 부분()은 식별력 있는 요부에 해당한다.

나) 요부인 말 부분과 선등록상표의 대비

(가) 호칭, 관념

이 사건 출원상표의 요부인 말 부분()과 선등록상표

( , 아래에서는 위 말 부분과 함께 칭할 때는 '이 사건 각 대비표장'이라 한다)는 모두 한 마리의 말 도형만으로 이루어진 것이어서, 모두 말로 호칭, 관념될 수 있고, 이러한 경우 이 사건 각 대비표장은 호칭, 관념이 동일·유사하다.

(나) 외관

① 이 사건 각 대비표장은 모두 말의 모습을 독특하게 도안화한 것으로 인식되기보다는, 갈기, 몸통, 다리, 꼬리 등 말의 실제 형상을 사실적으로 표현한 것으로 인식될 것으로 보이는 점, ② 이 사건 각 대비표장은 좌측으로 몸을 향하고 있는 역동적인 말의 옆모습을 도형화한 점(다만, 아래에서 보는 바와 같이 뒷다리의 위치, 꼬리의 위치 등에서 차이가 있다) 등을 종합하면, 이 사건 각 대비표장은 전체적인 구성과 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다고 할 것이다.

다만, 이 사건 각 대비표장은 뒷다리의 위치, 꼬리의 위치 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 힘든 정도의 세부적인 것들이거나 수요자들의 직관적인 인상에 남기 어려운 것들이다[원고는 뒷다리의 위치, 꼬리의 위치의 차이 등으로 인해, 선등록상표의 경우 정지해 있는 말을 연상시키는 반면, 이 사건 출원상표의 경우 역동적이면서도 목표를 행해 끝없이 달리는 말을 연상시키므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 서로 유사하지 않다는 취지로 주장하나, 수요자들이 이 사건 각 대비표장을 이격적으로 관찰할 때 원고 주장과 같은 차이를 직관적으로 인식하고, 또한 이러한 차이로 인해 '목표를 향해 달리는 말'(이 사건 출원상표)과 '정지해 있는 말'(선등록상표)로 이 사건 각 대비표장을 구분하여 인식한다고 보기 어렵다].

(다) 이 사건 각 대비표장의 대비 결과의 종합

이상의 대비 결과를 종합하면, 이 사건 각 대비표장은 호칭, 관념이 동일·유사하고, 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하다.

3) 표장의 대비 결과

따라서, 이 사건 출원상표와 선등록상표가 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 상표는 서로 유사하다.

말 표

[한편, 이 사건 출원상표의 문자 부분( ) 중 '말 표' 부분은 그

선 발

지정상품과 관련하여 특별히 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 사정이 없는 반면, '선 발' 부분은 지정상품의 명칭, 용도 등을 표시하는 것으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 말 부분() 뿐만 아니라 '말 표' 부분만으로도 거래에 놓일 수 있는바, 이 경우 요부인 '말 표' 부분은 선등록상표와 대비하여 호칭, 관념이 유사하여, 이 사건 출원상표와 선등록상표가 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 상표는 이러한 관점에서도 서로 유사하다.]

나. 지정상품의 대비

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 가죽신, 단화, 반부츠, 방한화, 부츠, 부츠용 갑피, 비치슈즈, 샌들, 숙녀용 부츠, 슬리퍼, 신발, 신발 깔창, 신발용 갑피, 신발의 부품 및 부속품, 여성용 신발, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 작업화, 장화, 편상화는 동일하다(원고는 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 대비 결과의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
 (일반상표) 40-2013-7127	 (선등록상표 1, 색체상표) SHUE (선등록상표 2) SSU (선등록상표·서비스표)	심판원 2014. 11. 26. 2014원213 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 28. 선고 2015허246 판결(청구기각)
머니벨트(의류), 신발, 의류, 스포츠의류, 아동복 등	가죽신, 골프화, 농구화, 단화, 운동화, 신발 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 2. 5. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 대하여 심사관은 2013. 8. 27. 상표법 23조 2항에 의하여 이 사건출원상표가 선등록상표 1, 2, 선등록상표·서비스표와 표장 및 일부 지정상품이 유사하여 상표법 7조 1항 7호에 해당한다는 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었다.

2) 원고가 2013. 9. 26. 의견서를 제출하였으나, 심사관은 2013. 12. 16. 이 사건 출원상표는 선등록상표 2 및 선등록상표·서비스표와 동일 또는 유사하여 상표법 7조 1항 7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 23조 1항 1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

3) 원고는 2014. 1. 14. 상표법 70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2, 선등록상표·서비스표와 동일·유사하여 상표법 7조 1항 7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 17 내지 19호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표 1, 2 및 선등록상표·서비스표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 7조 1항 7호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 7조 1항 7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

두 개 이상의 기호·문자·도형·색채 등으로 이루어진 이른바 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등 참조). 또한, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

2) 선등록상표 2와의 비교

이 사건 출원상표 '

'는 영문자 'SUE'를 도형화한 표장인 반면, 선등록상표 2 'SHUE'는 문자로만 구성된 표장이고, 문자 구성도 차이가 있어 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 외관은 서로 다르다.

그러나 호칭에 있어서는 일반적인 영어 발음법칙에 따라 이 사건 출원상표가 '수', '수우', '슈' 또는 '슈우'로 호칭되고 선등록상표 2는 '슈' 또는 '슈우'로 호칭될 것이어서 전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 동일·유사하게 호칭된다.

관념에 있어서는 이 사건 출원상표는 '고소(告訴)하다'로 인식되고, 선등록상표 2는 조어로 인식되어질 것이어서 서로 비교할 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 외관과 관념에서는 다소 차이가 있거나 대비할 수 없으나 호칭은 서로 같거나 유사하고, 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서 그 호칭의 유사 여부가 무엇보다 중요한 점을 고려하면, 이 사건 출원상표의 표장은 선등록상표 2와 서로 유사하다고 판단된다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 2의 지정상품은 모두 '양말, 아동복'을 공통으로 지정하고 있으므로 서로 동일·유사하다.

다. 상표법 7조 1항 7호의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장이 선등록상표 2와 유사하고, 그 지정상품도 동일·유사하므로 상표법 7조 1항 7호에 해당한다.

이건 출원상표	선등록상표·서비스표	사건번호
RAON SECURE 40-2012-72554	RAON ENTERTAINMENT (선등록서비스표) RAON (선출원상표·서비스표1) 라온 (선출원상표·서비스표2)	심판원 2014. 8. 25. 2013원4951 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 9. 선고 2014허7134 판결(청구기각)
컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰용 컴퓨터응용소프트웨어 등	컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 11. 22. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 대하여 심사관은 2013. 1. 16. 상표법 23조 2항에 의하여 다음과 같이 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었다.

가) 거절이유 1: 상표법 7조 1항 7호에 해당

선등록서비스표와 표장 및 지정상품이 서로 동일·유사하다.

나) 거절이유 2: 상표법 8조 1항에 해당

선출원상표·서비스표들 및 출원번호 제45-2012-0002536호, 제45-2012-0000120

및 119호, 제45-2011-0005902 및 5900호, 제45-2012-0005203호 상표·서비스표들과 표장 및 지정상품·서비스업이 서로 동일·유사하다.

2) 원고가 2013. 4. 16. 의견서를 제출하였으나, 심사관은 2013. 5. 31. 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 및 선출원상표·서비스표들과 동일 또는 유사하여 상표법 8조 1항 또는 7조 1항 7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 23조 1항 1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

3) 원고는 2013. 7. 3. 상표법 70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원상표는 선출원상표·서비스표와 동일·유사하여 상표법 8조 1항에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1~4호증, 을 1~3, 10~12호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표 'RAON'의 중간 부분인 'AO'는 도형화되어 있어 영문자 'A'와 'O'로 직감되지 않으므로 출원상표 전체가 "알엔"으로 호칭될 것이다. 따라서 "라온"으로 호칭되는 선등록서비스표, 선출원상표·서비스표들과는 외관, 호칭 및 관념이 모두 동일·유사하지 않아 상표법 8조 1항 또는 7조 1항 7호에 해당하지 않는다.

그럼에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 8조 1항에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어

진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등). 또한, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결).

2) 이 사건 출원상표의 호칭

이 사건 출원상표 'RAON SECURE'은 'RAON'과 'SECURE'로 구성되어 있는바, 'SECURE'는 '안전한, 확실한'의 의미를 지닌 단어로서 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 미약하므로 이 사건 출원상표는 그 요부인 'RAON'만으로도 거래에 놓일 수 있다.

이러한 경우 비록 이 사건 출원상표의 구성 중 'AO' 부분이 일반적이고 흔한 방식으로 도안되어 있는 것은 아니나, 그 문자적 형태를 여전히 유지하고 있으므로 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표 중 'RAON' 부분을 영문자 'RAON'을 표현한 것으로 직감하여 그 호칭을 "라온"이라고 부를 것이다. 게다가 원고 스스로도 홈페이지, 보도자료, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 등에서 원고의 회사명인 '라온시큐어'와 함께 이 사건 출원상표의 표장을 함께 표시함으로써(갑 7, 8, 9호증) 이를 접한 일반 수요자나 거래자들로 하여금 이 사건 출원상표의 'RAON' 부분을 'RAON'과 같은 호칭으로 자연스럽게 인식할 수 있도록 표시하고 있는 실정을 보태어 보면, 이 사건 출원상표 'RAON SECURE'은 "라온"으로 호칭될 것이다(이와 달리 이 사건 출원상표 전체가 "알엔"으로 호칭된다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다).

3) 선출원상표·서비스표 1과 대비

이 사건 출원상표 'RAON SECURE'이 그 요부인 'RAON'만으로 거래에 놓일 경우 선출원상표·서비스표 1인 'RAON'과는 영문자의 도안화 유무에 의하여 외관상 다소 차이가 있으나, 양 표장은 모두 특별한 의미가 없는 "라온"으로 호칭될 것이다.

4) 종합

이 사건 출원상표는 선출원상표·서비스표 1과 외관 및 관념에 있어서는 다소 차이가 있거나 대비할 수 없으나 호칭은 서로 같은바, 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서 그 호칭의 유사 여부가 무엇보다 중요한 요소라는 점을 고려하면, 이 사건 출원상표의 표장은 선출원상표·서비스표 1과 서로 유사하다고 판단된다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 소프트웨어 내지 프로그램의 일종이므로 선출원상표·서비스표 1의 지정상품·서비스업 중 컴퓨터소프트웨어와 동일 또는 유사하다.

다. 상표법 8조 1항의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장 및 지정상품이 선출원상표·서비스표 1의 표장 및 지정상품·서비스업과 유사하므로 상표법 8조 1항에 해당한다.

이건 출원상표	선출원상표	사건번호
PINOCCHIO 40-2012-77863	PINOCCHIO	심판원 2014. 10. 14. 2014원491 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 29. 선고 2014허8106 판결(청구기각) 대법원 2015. 8. 27. 선고 2015후1041 판결(상고기각)
거울, 식탁, 옷걸이, 옷장, 의자, 진열장, 책상	귀금속제 보석상자, 보석상자 등	

1. 이 사건 심결의 경위

이 사건 출원상표에 관한 원고[11]의 (분할)출원에 대하여, 특허청 심사관은 2013. 8. 19. '이 사건 출원상표는 선출원상표와 표장이 같고, 그 지정상품인 "거울, 식탁, 옷걸이, 옷장, 의자, 진열장, 책상, 책장, 침대, 탁자"도 선출원상표의 지정상품인 "귀금속제 보석상자, 보석상자"와 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당되어 상표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제10호증), 원고의 2013. 10. 16.자 의견서에 의하더라도 위 거절이유로 해소되지 않았다는 이유로 2013. 12. 24. 거절결정을 하였다(갑 제11호증).

이에 원고는 2014. 1. 27. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원491호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 10. 14. 위 거절결정과 동일한 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제8호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제7 내지 11호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

이 사건 출원상표의 지정상품은 일상 생활용품으로서의 가구류이나, 선출원상표의 지정상품 중 '귀금속제 보석상자, 보석상자'는 귀금속 등을 보관하기 위한 악세사리 또는 공예품이므로, 양자는 원재료, 품질, 용도, 생산자, 거래경로, 수요자층이 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원상표는 선출원상표와 그 지정상품이 상이하여 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

가. 표장 유사 여부

이 사건 출원상표 PINOCCHIO와 선출원상표 PINOCCHIO는 동일한 영어 알파벳 대문자로 구성되어 외관이 동일하고, '피노키오'로 호칭되거나 인식되므로, 호칭 및 관념도 동일하다. 따라서 양 표장은 동일하다(원고도 표장의 유사 여부에 대해서는 다투지 않고 있다).

---

11) 2014. 10. 20. '주식회사 우드하우스'에서 현재의 상호로 변경되었다.

나. 지정상품 유사 여부

1) 판단기준

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 참조).

2) 구체적 판단

이 사건 출원상표의 지정상품인 '거울, 식탁, 옷걸이, 옷장, 의자, 진열장, 책상, 책장, 침대, 탁자'와 선출원상표의 지정상품 중 '보석상자'가 유사한 상품인지 여부에 대해 살펴본다.

① 선출원상표의 지정상품인 '보석상자'는 목재, 철재 등 다양한 종류의 재료로 만들어지고(을 제4호증), 귀중품 등 물건을 보관하는 용도로 사용되며(을 제2호증, 갑 제14호증), 주로 안방 등의 실내공간에 비치되는데, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '옷장, 진열장' 또한 목재, 철재 등의 재료로 만들어지고(을 제7, 8호증), 물건을 보관하는 용도로 사용되며, 안방, 거실 등의 실내공간에 비치된다.

② 박씨상방, 예반공방, 한찬영가구, 이조전통공예 등의 가구업체에서 식탁, 옷장, 진열장, 탁자, 책상 등의 가구류와 함께 보석상자를 제조·판매하고 있고(을 제5호증의 1 내지 4), 온라인 쇼핑몰에서도 보석상자가 화장대, 수납장, 의자, 책상 등의 가구류와 같이 분류·판매되고 있다(을 제6호증의 1, 2).

이러한 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '거울, 식탁, 옷걸이, 옷장, 의자, 진열장, 책상, 책장, 침대, 탁자'와 선출원상표의 지정상품 중 '보석상자'는 상품의 속성, 생산 부문, 판매 부문 및 수요자의 범위가 서로 중첩되어 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있으므로, 양자는 서로 유사한 상품이라고 할 것이다.

다. 대비결과

따라서 이 사건 출원상표는 선출원상표와 대비하여 표장은 동일하고, 지정상품은 선유사하므로, 상표법 제8조 제1항에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 출원서비스표	선출원서비스표	사건번호
Babypang 41-2013-4076	베이비팜 babypalm	심판원 2015. 1. 7. 2014원3370 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 11. 선고 2015허963 판결(청구기각)
인터넷 종합 쇼핑몰업, 과자류 판매대행업 등	의류소매업, 완구소매업, 문구류소매업, 유모차소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 2. 14. 이 사건 출원서비스표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2014. 4. 1. 이 사건 출원서비스표가 선출원서비스표와 동일·유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원서비스표에 대한 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2014. 6. 2. 상표법 제70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원서비스표가 선출원서비스표와 동일·유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당하여 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원서비스표가 선출원서비스표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는

것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).

또한, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적인 판단

이 사건 출원서비스표 'Babypang'과 선출원서비스표 '베이비팜 babypalm'은 구성 문자의 차이로 말미암아 외관이 서로 다르다.

또한 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들이 '아기' 등의 의미를 쉽게 알 수 있는 영어단어 'Baby'에 '고통, 양심의 가책' 등을 의미하는 'pang'이 결합되어 '아기의 고통' 등으로 인식될 수 있고, 선출원서비스표는 국문자 '베이비팜'과 이에 상당하는 영문자 'babypalm'이 상하로 결합되어 영문자에 의해 '아기손바닥' 등으로 인식될 수 있어 양 표장은 관념이 서로 다르거나 대비하기 어렵다.

그러나 호칭에 관하여 보면, 이 사건 출원서비스표 중 'Baby' 부분이 지정서비스업의 용도를 표시하기는 하나, 나머지 'pang' 부분은 1음절이고, 'Babypang'을 합쳐도 4음절밖에 되지 않아, '베이비팡'을 '팡'으로만 호칭하는 것이 자연스럽지 아니하므로, 이 사건 출원서비스표는 '베이비팡'으로 호칭된다고 할 것이다. 마찬

가지로 선출원서비스표도 '베이비팜'으로 호칭된다고 할 것이다. 양 서비스표는 모두가 같은 4음절이면서 그 중 3음절이 동일하고 마지막 음절도 '팡'과 '팜'으로서 초성과 중성이 동일할 뿐 아니라 종성인 'ㅇ'과 'ㅁ'도 모두 유성음이어서 전체적인 호칭인 '베이비팡'과 '베이비팜'은 일반 수요자들에게 동일·유사하게 청음된다고 할 것이다.

앞서 본 법리에 비추어 보면, 호칭이 유사한 양 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 함께 사용될 경우 거래자나 일반 수요자로 하여금 그 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 양 서비스표의 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 지정서비스의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 '과자류 판매대행업, 우유 판매대행업, 젖병 판매대행업, 식기 판매대행업, 문방구 판매대행업, 가방/지갑 판매대행업, 신발 판매대행업, 완구 판매대행업, 서적 판매대행업, 겉옷/외투[스포츠전용 의류와 한복은 제외] 판매대행업'과 선출원서비스표의 지정서비스업인 '의류소매업, 서적소매업, 식기소매업, 완구소매업, 문구류소매업, 신발소매업, 가방소매업, 젖병소매업, 과자소매업, 분유소매업'은 서비스의 대상 상품이 동일·유사하여 서로 동일·유사한 서비스업에 해당한다.

다. 상표법 제8조 제1항의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원서비스표는 선출원서비스표와 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하므로 상표법 제8조 제1항에 해당하여 등록받을 수 없다.

이건 출원서비스표	선출원서비스표	사건번호
베이비팡 41-2013-4078	베이비팜 babypalm	심판원 2015. 1. 7. 2014원3371 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 12. 선고 2015허987 판결(청구기각)
인터넷 종합 쇼핑몰업, 과자류 판매대행업 등	의류소매업, 완구소매업, 문구류소매업, 유모차소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 10. 21. '이 사건 출원서비스표는 "베이비팜"으로 호칭되는 선출원서비스표와 호칭이 유사하여 전체적으로 그 표장이 유사하고, 지정서비스업도 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당되므로 서비스표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제4호증의 1), 원고의 2013. 11. 18.자 의견서 및 2014. 1. 21.자 보정서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 4. 1. 거절결정을 하였다(갑 제4호증의 2).

이에 원고는 2014. 6. 2. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원3371호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 1. 7. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제1호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표의 '베이비(baby)' 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하므로, 이를 제외한 나머지 부분인 '팡'과 'palm(팜)'으로 양 서비스표를 대비하여 보면, 양자는 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 그 표장이 다르다. 또한 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 소셜커머스업인 "쿠팡"과 관련된 것으로 소비자들에게 인식될 개연성이 높아 선출원서비스표와 출처의 오인·혼동의 가능성이 없거나 극히 낮다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 이 사건 출원서비스표 "베이비팡"은 4음절의 한글로 구성된 반면에 선출원서비스표 "babypalm 베이비팜"은 영단어 "babypalm"과 그 한글음역인 "베이비팜"이 상하로 배치되어 있어, 양자는 외관이 서로 다르다. 또한 관념에 있어서도 이 사건 출원서비스표가 별다른 의미가 없는 조어인 반면에 선출원서비스표는 '아기'라는 뜻을 가진 'baby(베이비)'와 '손바닥, 야자수'라는 뜻을 가진 'palm(팜)'이 결합하여 '아기 손바닥, 아기 야자수나무' 등의 관념을 가지고 있으므로, 양자는 관념이 서로 다르다.

그러나 선출원서비스표는 한글과 영문자 모두 '베이비팜'으로 호칭되고, 이 사건 출원서비스표와 대비하면, 양자는 4음절 중 3음절이 '베이비'로 서로 동일하고, 마지막 음절도 '팡'과 '팜'으로 그 종성만 "ㅇ"과 "ㅁ"으로 다를 뿐인데, 이 부분도 같은 비음이어서 전체적으로 일반인이 상당한 주의력을 가지고 듣지 않는 한 구별할 수 없을 정도로 거의 동일하게 청감된다. 따라서 양 서비스표는 그 호칭이 서로 유사하다.

결국 양 서비스표는 외관, 관념이 서로 다르나 그 호칭이 유사하다고 할 것인데, 오늘날 방송 등 광고·선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번하므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표는 그 표장이 유사하다.

2) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 이 사건 출원서비스표 및 선출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 미약한 '베이비(baby)' 부분을 제외하고 양 서비스표를 대비하여야 한다고 주장한다. 그러나 양 서비스표에서 '베이비(baby)' 부분을 제외하면 나머지 뒷부분인 '팡'과 '팜(palm)'은 각각 한 음절에 불과하고, 독립적으로 사용될 경우 그 식별력이 미약할 것으로 보이며, 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게

'팡' 또는 '팜(palm)' 부분만으로 호칭·관념되고 있다고 볼만한 자료도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 또한 원고는 이 사건 출원서비스표가 소비자들에게 원고 운영의 소셜커머스업인 "쿠팡"과 관련된 것으로 인식될 개연성이 높아 선출원서비스표와의 오인·혼동 가능성이 낮다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 출원서비스표는 마지막 음절이 '팡'으로 "쿠팡"의 '팡'과 동일하다는 것 외에는 "쿠팡"과 연결시켜 인식할 만한 외관·호칭에서의 특이점이 없고, 원고 이외의 타인이 출원·등록한 '팡'을 포함하는 서비스표("북팡 BookPang")도 존재하므로(을 제6호증), 위와 같은 사정만으로 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표의 오인·혼동가능성이 낮다고 할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

나. 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '상업정보제공업, 과자류 판매대행업, 젖병 판매대행업, 식기 판매대행업, 문방구 판매대행업, 가방/지갑 판매대행업, 신발 판매대행업, 완구 판매대행업, 서적 판매대행업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외) 판매대행업'은 각 선출원서비스표의 지정서비스업 중 '소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점), 과자소매업, 젖병소매업, 식기소매업, 문구류소매업, 가방소매업, 신발소매업, 완구소매업, 서적소매업, 의류소매업'과 서로 유사하다.

다. 대비결과

따라서 이 사건 출원서비스표는 선출원서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하므로, 상표법 제8조 제1항에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
템코라인 40-2013-12092	TEMCO	심판원 2014. 12. 18. 2014원2079 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 12. 선고 2015허390 판결(청구기각)
포토(광)센서, 압력센서, 온도센서, 습도센서 등	통신장치 및 기구 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 10. 21. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 상표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제3호증), 원고의 2013. 12. 23.자 의견서, 보정서 및 2014. 1. 3.자 보정서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 3. 5. 거절결정을 하였다(갑 제4호증).

이에 원고는 2014. 4. 4. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원2079호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 12. 18. '이 사건 출원상표 중 "라인(LINE)"은 지정상품과 동일 또는 유사한 상품군에서 상품표지로서의 식별력이 없거나 부족하여 출원상표의 요부는 "템코"라고 할 것인데, 이 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일하여 결국 표장이 유사하며, 지정상품도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 상표등록을 받을 수 없다'고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제1호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

이 사건 출원상표는 상표의 전체적인 구성 등에 비추어 '템코'와 '라인'으로 분리되어 관찰되기보다 전체로서 '템코라인'으로 인식되며, 분리하여 보더라도 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 '라인(LINE)'만으로 식별력이 있으므로, 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 상이하여 서로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 상이하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

가. 표장 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표의 요부

이 사건 출원상표 '템코라인' 중 '라인' 부분은 '선, 관, 전선, 전화선, 분야, 종류' 등을 의미하는 영문자 'line'의 한글음역인데, 을 제3 내지 6호증의 각 기재에 의하면, 'LINE'은 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '데이터처리장치, 디지털 신호처리장치, 전기측정기기, 전기통신기기' 등과 관련하여 '데이터 전송로, 통신 회선, 전화 회선' 등을 가리키는 용어 또는 그 일부로 사용되고 있어 위 지정상품에 관하여 식별력이 미약하다. 반면에 출원상표 중 '템코' 부분은 특별한 의미가 없는 조어로서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 일반적으로 사용되거나 상품의 품질, 용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐만 아니라 어두 부분에 위치하여 지배적인 인상을 주는 등 그 식별력이 강하므로, 이 사건 출원상표에서 독립하여 자타 상품의 식별력을 가지는 요부는 '템코'라고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 전체로서는 물론 요부인 '템코'만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 요부인 '템코'에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 선등록상표 ''와 유사 여부를 판단할 수 있다.

3) 유사 여부에 대한 판단

이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관에서 서로 다르며, 양자 모두 특별한 의미를 가지지 않는 조어로서 관념을 대비할 수 없다.

한편 선등록상표는 도형 안의 영문 부분인 ''에 의하여 '템코'로 호칭되므로, 이 사건 출원상표의 요부인 '템코'와 호칭에 있어서 동일하다.

결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 서로 다르나 그 호칭이 동일한

데, 오늘날 방송 등 광고·선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번하므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 유사하다.

나. 지정상품 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품 중 '데이터처리장치, 디지털 신호 처리장치, 전기측정기기, 전기통신기기' 등은 각 선등록상표의 지정상품인 '데이터처리장치(Data processing apparatus), 디지털 신호 처리장치(Digital signal processors), 전기·자기 측정기(electric or magnetic meters and testers), 통신장치 및 기구(telecommunication devices and apparatus)'와 동일하거나 유사하다.

다. 대비결과

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 그 표장과 지정상품이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
TEMCOLINE 40-2013-12094		심판원 2014. 12. 18. 2014원2080 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 12. 선고 2015허406 판결(청구기각)
포토(광)센서, 압력센서, 온도센서, 습도센서 등	통신장치 및 기구 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 10. 21. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 상표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제3호증),

원고의 2013. 12. 23.자 의견서, 보정서 및 2014. 1. 3.자 보정서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 3. 5. 거절결정을 하였다(갑 제4호증).

이에 원고는 2014. 4. 4. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원2080호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 12. 18. '이 사건 출원상표 중 "LINE(라인)"은 지정상품과 동일 또는 유사한 상품군에서 상품표지로서의 식별력이 없거나 부족하여 출원상표의 요부는 "TEMCO"라고 할 것인데, 이 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일하여 결국 표장이 유사하며, 지정상품도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 상표등록을 받을 수 없다'고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제1호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

이 사건 출원상표는 상표의 전체적인 구성 등에 비추어 'TEMCO'와 'LINE'으로 분리되어 관찰되기보다 전체로서 'TEMCOLINE'으로 인식되며, 분리하여 보더라도 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 'LINE'만으로 식별력이 있으므로, 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 상이하여 서로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 상이하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

가. 표장 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표의 요부

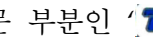
이 사건 출원상표 'TEMCOLINE' 중 'LINE' 부분은 '선, 관, 전선, 전화

선, 분야, 종류' 등을 의미하는 영어 단어인데, 을 제3 내지 6호증의 각 기재에 의하면, 'LINE'은 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '데이터처리장치, 디지털 신호처리장치, 전기측정기기, 전기통신기기'등과 관련하여 '데이터 전송로, 통신 회선, 전화 회선' 등을 가리키는 용어 또는 그 일부로 사용되고 있어 위 지정상품에 관하여 식별력이 미약하다. 반면에 출원상표 중 'TEMCO' 부분은 특별한 의미가 없는 조어로서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 일반적으로 사용되거나 상품의 품질, 용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐만 아니라 어두 부분에 위치하여 지배적인 인상을 주는 등 그 식별력이 강하므로, 이 사건 출원상표에서 독립하여 자타상품의 식별력을 가지는 요부는 'TEMCO'라고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 전체로서는 물론 요부인 'TEMCO'만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 요부인 'TEMCO'에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 선등록상표 ''와 유사 여부를 판단할 수 있다.

3) 유사 여부에 대한 판단

이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관에서 서로 다르며, 양자 모두 특별한 의미를 가지지 않는 조어로서 관념을 대비할 수 없다.

또한 선등록상표는 도형 안의 영문 부분인 ''와 이 사건 출원상표의 요부인 'TEMCO'는 모두 '템코'로 호칭되므로, 양자는 호칭이 동일하다.

결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 서로 다르나 그 호칭이 동일한데, 오늘날 방송 등 광고·선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번하므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 유사하다.

나. 지정상품 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품 중 '데이터처리장치, 디지털 신호 처리장치, 전기제어기기, 전기측정기기, 전기통신기기' 등은 각 선등록상표의 지정상품인 '데이터처리장치(Data processing apparatus), 디지털 신호 처리장치(Digital signal processors), 전기·자기 측정기(electric or magnetic meters and testers), 통신장치 및 기구(telecommunication devices and apparatus)'와 동일하거나 유사하다.

다. 대비결과

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 그 표장과 지정상품이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 출원상표	선출원상표	사건번호
FUSION 40-2013-11120	FUSION	심판원 2015. 1. 7. 2014원3439 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 11. 선고 2015허1591 판결(청구기각)
안과용 수술기계기구, 외과용 칼 등	담관용 내시경장치	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 9. 17. “이 사건 출원상표는 타인의 선출원상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제8조 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.“는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 “이 사건 출원상표의 지정상품인 안과용 수술 기계기구는 수술용 기계기구에 속하는 상품으로 안과에서만 사용되는 기계기구이다. 담관용 내시경장치는 고도의 전문가들이 사용하는 검사 및 측정기구에 속하는 상품으로 상이하다. 양 상품은 각 지정상품의 용도, 형상, 수요자층, 제조업자 및 판매처 등이 상이하여 상품의 속성이 비유사하다.”라는 의견을 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2014. 5. 7. “이 사건 출원상표의 지정상품과 선출원상표의 지정상품은 의료 및 인체와 관련하여 정밀한 검사와 치료를 위한 기구로 사용하는 것으로서, 지정상품의 제공자, 사용처, 수요자 등 거래사회의 실정을 감안할 때 통상 의료계에서 취급되는 것이어서 동일·유사 상품 범위에 속한다.”는 취지로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2014. 6. 5. 특허심판원 2014원3439호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 그러나, 특허심판원은 2015. 1. 7. “이 사건 출원상표는

선출원상표와 표장이 동일하고, 지정상품도 유사하므로 상표법 제8조 제1항에 의해 등록을 받을 수 없다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

선출원상표의 지정상품인 '담관용 내시경장치'는 이 사건 출원상표의 지정상품인 '안과용 수술기계기구'와 형상과 용도, 수요자 및 생산자의 면에서 서로 상이하여 수요자들이 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

나. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원상표와 선출원상표의 표장이 동일하다는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 그 지정상품의 유사 여부에 대해 살펴보기로 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

나. 판단

갑 제6 내지 11호증, 을 제1 내지 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 의료용 흡인관주용 관(aspiration and irrigation tips)은 [사진 1]과 같이 인체 내부에 투입할 수 있도록 가늘고 긴 도관과 한쪽에는 가늘고 뾰족한 팁이 부착되어 있는 사실, 선출원상표의 지정상품인

담관용 내시경장치(Endoscopic equipment, namely, a full line of biliary instruments and apparatus for use in endoscopic procedures)는 간과 쓸개에서 쓸개즙을 받아 샘창자로 보내는 관을 지칭하는 담관(쓸갯길)의 내부를 관찰하는 장치로 [사진 2-1], [사진 2-2]와 같이 통상적으로 인체 내부에 투입할 수 있도록 가늘고 긴 도관과 한쪽에는 가늘고 뾰족한 팁이 부착되어 있는 사실, 특허청 유사상품서비스업 심사기준에 따르면 양 지정상품은 모두 상품류 구분 제10류의 '의료기기(치과용은 제외)'에 속하는 상품으로서 유사군코드 'G110101'로 분류된 사실, 양 지정상품은 모두 의료기기 전문생산업체에서 생산·판매되고 있는 사실을 인정할 수 있다.



[사진 1] 을 제4호증



[사진 2-1] 을 제3호증



[사진 2-2] 을 제3호증

위 인정사실에 의하면, 양 지정상품은 외관과 구조 및 용도가 유사할 뿐 아니라, 상품의 유사군코드가 동일하고, 의료기기 전문 업체에서 제조·판매되며, 주된 수요자가 의사나 종합병원 등이라는 공통점이 있으므로 서로 유사하다. 따라서 일반 거래의 통념상 양 지정상품에 동일한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있다.

다. 정리

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항에 의하여 등록될 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
MASEMUL 40-2012-33433	MAXEMUL	심판원 2014. 12. 23. 2013원7544 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 29. 선고 2015허1027 판결(청구기각)
유화제, 음식 재료에 사용되는 지방산 에스테르, 식품제조용 화학제 등	중합제 제조/가공용 화학첨가제, 유화제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 5. 23. 이 사건 출원상표에 대하여 상표등록 출원을 하였고, 이에 대하여 특허청 심사관은 2012. 12. 21. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 내용의 의견제출통지를 한 다음, 2013. 7. 17. 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절 결정을 하였다.

2) 그러자 원고는 2013. 10. 17. 특허심판원에 위 등록거절 결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2013원7544 사건으로 심리한 후, 2014. 12. 23. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록될 수 없다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~5호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 선등록상표인 "MAXEMUL"은 '최대'를 뜻하는 영어단어 "MAXIMUM"과 '유화액'을 뜻하는 영어단어 "EMULSION"의 각 약칭인 『MAX』와 『EMUL』이 결합된 것으로서, 전체적으로 '최고의 유화액'으로 관념되고, '맥스이멀'로 불리는 데 반하여, 이 사건 출원상표인 "MASEMUL"은 위 『EMUL』에다가, 원고가 그 지적재산권을 소유·관리하고 있는 인도네시아의 세계적인 야자유 생산회사 Musim Mas Group의 약칭인 『Mas』를 결합시켜 만든

조어로서, 선등록상표와는 특별한 관념이 없는 데다가 '마세물'로 호칭될 것이므로, 결국 양 상표의 표장은 호칭 및 관념이 유사하지 않다.

나. 또한, 이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제01류의 음식재료에 사용되는 지방산 에스테르 등과 제30류의 가공식품용 첨가제 등 주로 음식물에 사용되는 첨가제이고, 선등록상표의 지정상품은 계면활성제 등 공업용 화학첨가제이며, 그에 따라 양 상표의 상품들은 제조자 및 수요자의 범위에서도 현격한 차이가 있다.

다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하다고 할 수 없음에도 불구하고, 이와 달리 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 것으로 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 출원상표 "MASEMUL"은 7개의 영어 대문자 'M, A, S, E, M, U, L'로, 선등록상표 "MAXEMUL"은 7개의 영어 대문자 'M, A, X, E, M, U, L'로 각 구성되어 있어 각 3번째 알파벳인『S』와『X』를 제외한 나머지 문자들과 문자수가 모두 동일하고, 서체나 색상에서도 별다른 차이가 없으므로, 그 외관은 서로 매우 유사하다고 보아야 한다.

2) 관념의 대비

이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 조어 표장에 해당하므로, 그 관념의 유사 여부를 따질 수는 없다.

3) 호칭의 대비

가) 국내 수요자들 사이에서 이 사건 출원상표는 '마세물', '마세멀', '마스에물', '마스에멀', '매스에물', '매스에멀' 등으로, 선등록상표는 '막세물', '막세멀, '막스에물', '막스에멀', '맥스에물', '맥스에멀' 등으로 각 호칭될 것으로 보인다. 따라서 양 상표는 첫음절의 받침『ㄱ』의 유무 외에는 별다른 차이가 없어서 세심한 주의를 기울이지 않으면 그 차이를 인식할 수 없을 정도로 유사하게 들릴 것이므로, 양 상표의 호칭 역시 유사하다고 보아야 한다.

나) 이에 대하여 원고는, 선등록상표는 '최대'를 뜻하는 영어단어

"MAXIMUM"과 '유화액'을 뜻하는 영어단어 "EMULSION"의 각 약칭인『MAX』와『EMUL』이 결합된 것인데, 문화체육관광부 고시「외래어 표기법」에 따라 영어의 복합어는 그것을 구성하고 있는 말이 단독으로 쓰일 때의 표기대로 읽어야 하므로, 위 각 구성어의 음가에 따라 '맥스이멀'로 호칭될 것이므로, 위 외래어 표기법에 의하여 '마세물'로 호칭되는 이 사건 출원상표와는 그 호칭이 유사하다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 먼저 선등록상표 "MAXEMUL"은 '최대'를 뜻하는 영어단어 "MAXIMUM"과 '유화액'을 뜻하는 영어단어 "EMULSION" 그 자체가 아닌 각 약칭을 결합한 것에 불과하여 위 외래어 표기법에서 말하는 복합어라고 할 수 없다. 또한, 설령 선등록상표가 원고 주장과 같은 복합어라고 보는 경우라도, 국내 수요자나 거래자가 선등록상표를 반드시 위 외래어 표기법에 따라 '맥스이멀'이라고 호칭하리라고 단정할 수도 없다.

오히려 영문자 표장의 경우 이를 접하는 국내의 일반 수요자나 거래자는 그 영어 교육수준이나 발음 습관, 지정상품에 대한 지식 정도 등에 따라 개인적인 차이를 두고 서로 다른 방식으로 발음할 가능성이 있고, 다른 한편 이 사건 출원상표와 같이 단지 중간의 영문자 하나가 다르고 그 전후 모음의 구성이 동일한 경우에는 그와 같은 개인적인 차이에도 불구하고 통상 모음 부분을 중심으로 같은 방식으로 발음하게 될 것이라는 점에 비추어 볼 때, 양 상표는 유사하게 호칭되리라고 봄이 마땅하므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

4) 대비결과의 종합

결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 각 그 외관 및 호칭이 유사하여 이들을 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하게 되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 양 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 그 지정상품으로 용도가 한정되지 않은 '유화제'를 포함하고 있으므로, 전체적으로 양 상표의 각 지정상품 역시 동일·유사하다고 보아야 한다.

다. 외국 등록례의 고려 여부

나아가 원고는, 이미 선등록상표가 등록되어 있던 미국, 싱가폴, 필리핀 및 말레이시아 등지에서도 이 사건 출원상표가 등록된 바 있으므로, 국내에서도 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 독립적으로 판단할 것이지, 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니어서, 이 사건 출원상표가 국외에서 다수 등록된 바 있다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표가 유사하지 않다고 볼 수 없으므로, 위 주장은 받아들이지 않는다.

라. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장과 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
홍력원 나이트 40-2012-5597	홍 력	심판원 2014. 11. 3. 2014원1005 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2014허9291 판결(청구기각)
홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등	인삼, 홍삼, 가공된인삼, 동아, 표고	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 1. 30. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 피고 보조참가인은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다며 이의신청을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2014. 1. 14. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

3) 원고는 2014. 2. 20. 상표법 제70조의2에 따라 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은, 이 사건 출원상표가 선출원상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).

2) 구체적인 판단

이 사건 출원상표는 한글 '홍력원'과 '나이트'을 일정한 간격을 두고 결합하여 두 부분이 외관상 불가분적으로 결합되어 있지 아니할 뿐 아니라 결합으로 인해 새로운 관념을 형성하지도 않아 분리관찰이 가능하고, '나이트'는 '저녁, 밤'의 의미로서 누구나 알 수 있는 영어 단어 'night'의 한글 음역으로 지정상품 '홍삼, 인삼 및 홍삼(인삼)을 주성분으로 하는 건강기능(보조)식품'의 복용 시기를 표시하는 것으로 보이며, 더욱이 을 제3호증에 의하면 원고가 '홍력원 모닝, 나이트는 아침과 저녁에 한 개씩 섭취할 수 있도록 제조한 건강기능식품이다'는 내용이 기재된 보도자료를 제공한 사실이 인정되는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 '나이트' 부분은 식별력이 없거나 미약하다.

다음으로 이 사건 출원상표 중 '원' 부분에 대하여 살피건대, 앞서 든 증거와 을 제2호증에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 다수의 경업자들이 지정상품에서 '홍삼진락원, 구안산업(주)', '송알지비원, ㈜두루원', '진효원, 풀무원건강생활(주)', '홍삼원 플러스, ㈜한국인삼공사', '삼지원, ㈜삼홍', '해삼원, 뉴웰스(주)', '효소홍삼원, ㈜비타진', '정골드원, ㈜대한홍삼진흥공사'와 같이 그 상품 표지의 말미에 '원'이라는 문자를 관용적으로 사용하고 있는 사실, 또한 특허청의 홍삼 및 인삼 등을 지정상품으로 하는 상표의 등록현황에 의할 때 '홍녹원 紅鹿元(등록 제255225호, ㈜한국인삼공사)', '화력원(등록 제322958호, ㈜광동제약)', '천기원 天氣元(등록 제542208호, 김익동)', '神鹿元(등록 제590500호, ㈜매일유업)', '천삼원(등록 제597573호, 노정진)', '산청원(등록 제45-16713호, 김남용)', '솔비원(등록 제720304호, ㈜녹색생명연구소)', '홍장원(등록 제856832호, ㈜아모레퍼시픽)', '기세원 氣勢元(등록 제895318호, 최창수)', '조삼원(등록 제931633호, ㈜강화홍삼)'와 같이 '원'을 접미사로 하는 상표들이 다수 등록되어 있는 사실이 인정되고, 이러한 지정상품의 거래실정 및 상표등록례 등을 종합하여 보면 이 사건 출원상표 중 '원' 부분은 지정상품의 거래사회에서 '원기를 북돋운다'는 의미로 흔히 사용되어 자타 상품의 식별력이 없거나 미약하다.

따라서 이 사건 출원상표는 '홍력'만으로 지정상품의 거래에 놓일 수 있고 일반 수요자나 거래자도 '홍력'에 중점을 두어 상품의 출처를 구분할 것으로 보이므로, 선등록상표와 요부의 외관, 호칭 및 관념이 동일하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 상품의 출처에 오인·혼동을 야기할 가능성이 크다고 할 수 있다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 모두 '인삼, 홍삼, 가공된 인삼'을 공통으로 지정하고 있으므로 서로 동일·유사하다.

다. 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장의 요부가 선등록상표와 동일하고, 그 지정상품도 선등록상표와 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

<table>
<tr><th>이건 출원상표</th><th>선등록상표</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td>한삼인 홍력단 에프
40-2012-32232</td><td>홍 력</td><td rowspan="2">심판원 2014. 11. 3. 2014원2179 심결(기각)
특허법원 2015. 6. 12. 선고 2014허9277 판결(청구기각)</td></tr>
<tr><td>홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품 등</td><td>인삼, 홍삼, 가공된인삼, 동아, 표고</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 5. 17. 이 사건 출원상표를 등록출원하였고, 이에 대하여 피고보조참가인이 2013. 5. 22. '이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'고 하면서 이의신청을 하였다.

2) 그 후 특허청 심사관은 2014. 3. 6. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 하였다. 그러자 원고는 2014. 4. 11. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

3) 이에 특허심판원은 2014원2179 사건으로 위 심판청구를 심리한 후, 2014. 11. 3. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 이유로 원고의 위 심

판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~5호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

이 사건 출원상표는 '**홍력**' 부분만으로 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽다고 보기 어렵고, '**홍력**' 부분이 이 사건 출원상표의 중심적 식별력을 가진 요부라고 할 수도 없다. 오히려 이 사건 출원상표는 원고의 건강식품과 관련된 대표 브랜드의 호칭으로서 널리 알려진 '**한삼인**' 부분에 의하여 '한삼인 홍력단' 또는 '한삼인'으로 호칭 및 관념될 것이므로, 전체적으로 선등록상표와 유사하다고 보기 어렵다.

그런데도 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하다고 보고서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

이 사건 출원상표는 '**홍력단**' 부분만으로 분리하여 관찰할 수 있고, 그 중 '**단**' 부분은 지정상품의 형상 등을 표시하는 것으로 직감되어 식별력이 없으므로 '**홍력**' 부분에 의하여 호칭 및 관념될 수 있는데, 그 경우 선등록상표와 호칭, 관념이 동일·유사하여 전체적으로 유사한 표장에 해당한다. 또한, 양 상표는 그 지정상품으로 '홍삼, 가공된 인삼' 등을 공통적으로 포함하고 있으므로, 지정상품 역시 동일·유사하다.

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 이 사건 출원상표는 '**한삼인 홍력단 에프**'와 같이 한글 '**한삼인**', '**홍력단**', '**에프**'가 각각 일정한 간격을 두고 나란히 배열되어 있는 문자표장인데, 외관상 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보기 어렵고, 각 구성 부분의 결합에 의하

여 별도의 관념을 형성한다고 볼 수도 없으므로, '**한삼인**', '**홍력단**', '**한삼인 홍력단**' 부분으로 각각 분리하여 관찰할 수 있다(이 사건 출원상표 중 '**에프**' 부분은 영어 알파벳 'F'의 한글 음역으로서 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 식별력이 없다).

2) 한편, 이 사건 출원상표 중 '**홍력단**' 부분에 관하여 보면, '**단**'은 '승화시키거나 정제하여 만든 가루 또는 알약 형태의 한약' 등을 의미하는 단어로서, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '홍삼, 홍삼을 주성분으로 하는 건강기능식품' 등과의 관계에서 볼 때, 지정상품의 형상 등을 표시하는 것으로 직감될 수 있으므로, 그 식별력을 인정할 수 없다. 그에 비하여 '**홍력**'은 특별한 사전적 의미가 없는 조어로서 전체 3음절로 된 '**홍력단**'의 어두에 위치하고 비교적 강하게 발음되며, 달리 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 만한 증거도 없는 이상, 이 사건 출원상표는 '**홍력**' 부분만으로도 지정상품의 거래에 놓일 수 있으며, 일반 수요자나 거래자도 '**홍력**' 부분에 중점을 두어 상품의 출처를 구별할 것으로 보인다.

3) 따라서 이 사건 출원상표는 그 요부 중 하나인 '**홍력**' 부분만으로 호칭 및 관념될 수 있고, 그 경우 선등록상표인 '**홍 력**'과 호칭, 관념이 동일하게 되어 양 상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 전체적으로 볼 때 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 홍삼이나 인삼과 관련된 상품들인데, 선등록상표의 지정상품도 '홍삼, 인삼' 등을 포함하고 있으므로, 양 지정상품은 서로 동일·유사하다고 볼 수 있다.

다. 원고의 추가 주장에 대한 판단

1) 원고는, 이 사건 출원상표의 '**홍력단**' 부분은 3음절의 비교적 짧은 단어로서 일체 불가분으로 결합되어 있는 데다가, 그 중 '**홍력**' 부분은 지정상품인 '홍삼' 등과의 관계에서 볼 때 식별력이 미약하므로, 이 사건 출원상표를 '**홍력**' 부분만으로 분리하여 관찰할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 '**홍력단**' 중 '**단**' 부분은 '승화시키거나 정제하여 만든 가루 또는 알약 형태의 한약' 등을 의미하는 단어로서 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 볼 때 지정상품의 형상 등을 표시하는 것으로 직감될 수 있어 식별력이 있다고 보기 어렵다.

이에 반하여 을3, 4호증의 각 기재에서 알 수 있는 바와 같이 '홍력'은 중국 청나라 제6대 황제인 '건륭제'의 본명이라는 것 외에 별다른 사전적 의미가 없고 일상생활에서 흔히 사용되는 단어도 아니므로, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 사용될 때 일반 수요자들이 특정한 관념을 직감할 수 있다고 보기 어렵다.

설령 위 단어가 붉은색을 의미하는 '홍(紅)'과 힘을 의미하는 '력(力)'이 결합된 것으로 인식된다고 하더라도, 이는 지정상품과의 관계에서 그 품질이나 효능 등을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐, 곧바로 '홍삼의 힘' 등과 같이 지정상품의 품질이나 효능 등을 표시하는 것으로 직감하게 된다고 볼 수도 없다.

또한, 원고는 홍삼 관련 상품에 '홍력', '레드파워', '홍삼력' 등의 표장이 널리 사용되고 있어 '홍력' 부분의 식별력이 미약하다고도 주장하나, 먼저 '홍력'은 '홍삼'과 '력'을 단순히 결합시킨 '홍삼력' 등과 같은 표장들과는 그 식별력에 차이가 있는 것으로 보아야 하고, 제출된 증거들 중 '홍력'이라는 용어 자체가 사용된 예는 한국생약농조합법인의 상품(갑8호증의 1, 2)에 사용된 것 이외에는 찾아볼 수 없으며, 위 상품 역시 선등록상표의 상품을 모방한 것에 불과하다고 보이므로, 이를 근거로 '홍력' 부분의 식별력이 미약하게 되었다고 할 수는 없다.

이러한 점들을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원상표는 '**홍력**' 부분만으로 분리하여 관찰할 수 있다고 하겠으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 나아가 원고는, 이 사건 출원상표는 원고의 건강식품과 관련된 대표 브랜드의 호칭으로서 널리 알려진 '**한삼인**' 부분에 의하여 '한삼인 홍력단' 또는 '한삼인'으로 호칭 및 관념될 것이므로, 선등록상표와 전체적으로 유사하다고 보기 어렵다는 취지로도 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 '**한삼인**' 부분 및 '**홍력단**' 부분 등이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있지 않고, '**홍력**' 부분이 그 지정상품인 '홍삼' 등과의 관계에서 볼 때 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없는 이상, '**홍력단**' 부분은 충분히 자타 상품을 식별하는 기능을 할 수 있다고 보아야 한다.

이러한 점에 비추어 볼 때, 설령 '**한삼인**' 부분이 원고의 건강식품과 관련된 대표 브랜드의 호칭으로 널리 알려졌다고 하더라도, 그러한 점만으로 곧바로 '**홍력단**' 부분이 '**한삼인**' 부분에 압도되어 그 식별력이 무시되어도 좋을 정도로 미약하다거나 수요자의 주의를 끄는 부분이 아니라고 할 수는 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들이지 않는다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
 40-2012-54335		심판원 2015. 2. 27. 2014원43 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 17. 선고 2015허1874 판결(심결취소) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결(파기환송) 특허법원 2016. 8. 1. 선고 2016허(환송)5736 판결(소취하)
가방, 신발, 신사복 등	서류가방, 부츠, 신사복 등	

1. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우

일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

2. 이러한 법리에 비추어 '가방' 등을 지정상품으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 출원상표(상표출원번호 제2012-54335호)와 '서류가방' 등을 지정상품으로 하고 오른쪽 아래와 같이 구성된 이 사건 선등록상표가 유사한지 살펴본다.

이 사건 출원상표

이 사건 선등록상표


일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점, 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고, 알파벳 'B'를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

다만 이 사건 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 이 사건 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점, 이 사건 출원상표는 검은색 도형 내부에 있는 2개의 아치형 도형의 크기 차이가 있음이 비교적 분명히 드러나는 반면 이 사건 선등록상표는 2개의 아치형 도형의 크기가 거의 같은 점 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 보인다.

이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표는 그 지배적인 외관이 확연히 다르다는 이유 등으로 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
ETOILES DE FRANCE 40-2013-21312	ETOILE	심판원 2015. 3. 10. 2014원1091 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015허2358 판결(청구기각)
화장품, 립스틱	립스틱, 리퀴드루즈 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 10. 30. '이 사건 출원상표는 선등록상표 등과 주요부의 호칭, 관념이 동일하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 상표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제1호증), 원고의 2013. 12. 30.자 의견서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 2. 6. 거절결정을 하였다(갑 제2호증).

이에 원고는 2014. 2. 24. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원1091호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 3. 10. '이 사건 출원상표는 그 요부인 "ETOILES"가 선등록상표와 표장이 동일·유사하고, 지정상품도 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 상표등록을 받을 수 없다'고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제3호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제5호증의 1의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

이 사건 출원상표는 '에투왈즈(에투알즈, 에뚜왈즈) 드 프랑스'로 호칭되고, '프랑스의 별들' 또는 '프랑스의 스타들'이라고 관념되어 개선문이 있는 프랑스의 유명한 지리적 명칭이자 별, 스타 등의 의미를 가지는 선등록상표 'ETOILE'과 전체적으로 외관, 호칭, 관념이 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 상이하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표의 요부

이 사건 출원상표 'ETOILES DE FRANCE'는 '별, 스타, 광장' 등의 뜻을 가진 프랑스어 "ETOILE"의 복수형인 "ETOILES"와 '~의'라는 의미의 프랑스어 "DE", 프랑스를 뜻하는 "FRANCE"가 결합된 상표이다. 이 사건 출원상표 중 "FRANCE"는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없고, "DE"는 "FRANCE"와 함께 '프랑스의'라는 의미를 가질 뿐이므로 역시 식별력이 없다. 한편, "ETOILES"는 비록 "ETOILE"이 고등학교 수준의 프랑스어이고 영어에도 같은 단어가 있기는 하나, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 인식할 수 없고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 일반적으로 사용되거나 상품의 품질, 용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐만 아니라 어두 부분에 위치하여 지배적인 인상을 준다. 따라서 "ETOILES"는 이 사건 출원상표에서 독립하여 자타 상품의 식별력을 가지는 요부라고 할 것이고, 이 사건 출원

상표는 전체로서는 물론 요부인 "ETOILES"만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다(원고가 제출하는 증거만으로는 "ETOILE"이 현저한 지리적 명칭에 해당한다거나 이 사건 출원상표의 지정상품인 화장품 등에 관하여 널리 사용되고 있다고 볼 수 없으므로, "ETOILES"의 식별력이 미약하여 이 사건 출원상표의 요부가 될 수 없다는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 아니한다).

따라서 이 사건 출원상표는 그 요부인 'ETOILES'에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 선등록상표 'ETOILE'과 유사 여부를 판단할 수 있다.

3) 유사 여부에 대한 판단

이 사건 출원상표의 요부인 'ETOILES'는 선등록상표와 외관이 유사하고, '에투알' 또는 '에투알즈'로 호칭되어 '에투알'로 호칭되는 선등록상표와 호칭이 동일·유사하며, '별들, 스타들' 등의 관념을 가지므로 '별, 스타' 등의 의미를 가지는 선등록상표와 관념이 유사하다.

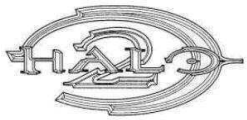
결국 이 사건 출원상표는 전체적으로는 선등록상표와 외관이 서로 다르나, 그 요부인 'ETOILES'에 대해서는 외관, 호칭, 관념이 유사하여, 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 유사하다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 '화장품, 립스틱'은 선등록상표의 지정상품 중 '립스틱, 나리싱크림, 리퀴드루즈' 등과 동일하거나 유사하다.

다. 대비결과

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 그 표장과 지정상품이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 출원상표·서비스표	선출원/선등록상표·서비스표	사건번호
QUALCOMM HALO 45-2012-2750	HALO WARS (선등록상표 1)  (선등록상표 2) HALO (선등록상표 3) HALO REACH (선등록상표 4) HALO (선등록서비스표 1)  (선등록서비스표 2) HALO WAYPOINT (선출원상표 1)  (선출원상표 2)	심판원 2014. 10. 20. 2013원5887 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 9. 선고 2014허9185 판결(청구기각)
차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터칩 등	컴퓨터프로그램, 게임소프트웨어, 연구개발대행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표서비스표의 출원에 대하여 특허청 심사관은 그 지정상품 중 '차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터소프트웨어'에 관해서는 선등록상표 1 내지 4, 선출원상표 1과, '차량충전에 사용되는 무선 전력전송기술 개발업'에 관해서는 선등록서비스표 1, 2와, '차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터칩' 및 '차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터하드웨어'에 관해서는

선출원상표 2와 각각 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항에 해당된다며 그 등록을 거절하였다.

2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 10. 20. 위 거절결정과 같은 취지의 이유를 들며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원상표서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항에 해당되는지 여부

가. 판단기준

각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 '독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성부분'만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다. 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라 할 것인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등).

나. 구체적 판단

1) 분리관찰 가능 여부

이 사건 출원상표서비스표 "QUALCOMM HALO"는 'QUALCOMM'과 'HALO'가 간격을 두고 띄어쓰기로 구성되어 있어 외관상 분리관찰이 가능하다. 그리고 'QUALCOMM'은 자체 코드분할다중접속(CDMA) 기술을 기반으로 한 미국의 무선통신 회사의 명칭에 해당하고, 'HALO'는 "(그림 등에서 성상의 머리나 몸 주위에 둥글게 그려지는) 광륜, 후광" 등으로 인식될 것인데(을 제2호증),

'QUALCOMM'과 'HALO'가 서로 결합하여 새로운 관념을 생성하는 것이 아니므로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수도 없다.

위와 같이 'QUALCOMM' 부분과 'HALO' 부분은 분리관찰이 가능하므로 '퀄컴' 또는 '할로/헤일로'로 호칭 · 관념될 수 있다.

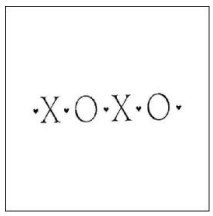
2) 선출원 또는 선등록상표서비스표와의 대비

가) 선등록상표 1 'HALO WARS', 선등록상표 2 '', 선등록상표 3 'HALO', 선등록상표 4 'HALO REACH', 선등록서비스표 2 '', 선출원상표 1 'HALO WAYPOINT'도 이 사건 출원상표서비스표에 관한 위 1)항의 '분리관찰 가능 여부'에서 살펴본 바와 마찬가지의 이유로 'HALO' 부분만으로 분리되어 '할로/헤일로'로 호칭·관념될 수 있다.

나) 그리고 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품 중 '차량충전에 사용되는 무선 전력전송용 컴퓨터소프트웨어'는 선등록상표 1 내지 4, 선출원상표 1의 지정상품인 '컴퓨터 프로그램', '컴퓨터/비디오게임 플레이어용 게임소프트웨어', '컴퓨터게임용 소프트웨어', '비디오게임서비스용 내려받기 가능한 소프트웨어' 등과 동일·유사하고, 지정서비스업인 '차량충전에 사용되는 무선 전력전송기술 개발업'은 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 '연구개발대행업'과 서비스업의 속성, 제공주체, 제공수단, 제공대상 등의 면에서 동일·유사하다.

3) 대비의 결과

그렇다면, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표 1 내지 4, 선등록서비스표 2, 선출원상표 1은 표장 및 지정상품/서비스업이 서로 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항에 해당한다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
XOXO 40-2012-27424		심판원 2015. 2. 26. 2013원9160 심결(기각) 특허법원 2015. 8. 27. 선고 2015허2082 판결(청구기각) 대법원 2015. 11. 26. 선고 2015후1539 판결(상고기각)
단화, 샌들, 슬리퍼	사이클선수운동복, 체조복, 롱코트, 반바지, 스커트 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 4. 26. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2013. 12. 2. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2013. 12. 31. 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 2015. 2. 26. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

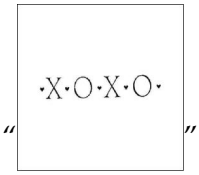
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 출원상표의 지정상품인 '단화, 샌들, 슬리퍼'와 선등록상표의 지정상품인 '승마화'가 동일·유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표 "XOXO"와 선등록상표 "

"는 외관이 유사하고, 호칭이 '엑스오엑스오'로 동일하여, 표장이 서로 동일·유사하다.

나. 지정상품의 유사 여부

1) 판단기준

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

이 사건 출원상표의 지정상품인 단화는 목이 짧아 발목 아래로 오는 구두 또는 굽이 낮은 여자들의 구두이고, 선등록상표의 지정상품인 승마화는 말을 탈 때 신는 구두를 의미하여 세부적인 기능이나 용도에 차이가 있기는 하다. 그러나 단화와 승마화는 모두 발을 보호하기 위해 신거나 착용하는 신발류이고, 단화와 승마화의 재질은 가죽, 합성수지, 고무, 면으로 공통되어, 단화와 승마화는 품질, 용도 등 상품 자체의 속성이 유사하다.

또한 단화를 신은 수요자가 승마를 위해 승마화로 갈아 신을 경우 양 지정상품은 동일인에 의해 연속적인 사용이 가능하고, 승마인구의 증가로 양 지정상품의 수요자의 범주가 별개로 구분된다고 보기 어렵우며, 을 제9 내지 13호증에 의하면 일부 업체에서 단화와 승마화를 함께 판매하고 있고, 최근 패션화의 일종으로 승마화 스타일 또는 승마화 룩(look)의 부츠가 여성용 부츠로 제조, 판매되는 점 등에 비추어 보면, 단화와 승마화는 수요자가 중복되고 동일한 업체에서 함께 제조, 판매하여 유통될 가능성이 있다고 할 것이다.

따라서 양 상품은 상품의 품질, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념으로 볼 때 서로 유사하다.

다. 상표법 제7항 제1항 제7호에 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다.

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
Solution RAON 41-2013-12836	RHAON ENTERTAINMENT	심판원 2015. 2. 26. 2014원2225 심결(기각) 특허법원 2015. 8. 21. 선고 2015허1737 판결(청구기각)
게임소프트웨어개발업, 데이터처리프로그램개발업 등	컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어설치업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 4. 4. 이 사건 출원서비스표에 대한 상표등록출원을 하였는데, 특허청 심사관은 2013. 10. 30. 원고에게 '이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 표장 주요부의 칭호 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 선출원상표·서비스표 1, 2와 표장 주요부의 칭호 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제8조 제1항에도 해당하므로, 등록을 받을 수 없다'는 내용의 거절이유를 통지한 다음, 원고의 2013. 12. 10.자 의견서 및 보정서 제출에도 불구하고, 여전히 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 2. 12. 이 사건 출원서비스표의 출원에 대한 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원2225 사건으로 심리하여, 2015. 2. 6. '이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하므로, 다른 표장과 대비할 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의

심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~6호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표 ''은 '즐겁다'는 뜻을 지닌 순우리말 "라온"을 영문 표기한 "RAON"과 '사용자의 요구에 적합하면서 특정한 형태의 컴퓨터소프트웨어 패키지나 응용프로그램과 연계된 문제를 처리해 주는 H/W 또는 S/W'를 뜻하는 "Solution"이 결합된 표장이다.

그런데 일반 수요자나 거래자가 "RAON"의 위와 같은 의미를 잘 알고 있을 뿐만 아니라, "RAON"이 "RHAON" 또는 "라온"의 형태로 이미 서비스표 등에 널리 사용되어 옴에 따라, "RAON" 부분은 그 식별력이 없거나 부족하므로, 이 사건 출원서비스표의 요부가 될 수 없고, 이는 특정 산업을 의미하는 "Solution" 부분도 마찬가지이므로, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원서비스표를 '솔루션' 업종으로서의 '라온'이라는 차원에서 "라온 솔루션(RAON Solution)" 전체로 호칭할 것이다.

한편, 선등록서비스표 ''도 마찬가지 이유로 그 중 "RHAON" 부분이나 '장치산업'을 의미하는 "ENTERTAINMENT" 부분 모두 식별력이 있는 요부라고 할 수 없으며, 이에 따라 일반 수요자나 거래자 사이에서는 '라온'으로 약칭되지 않고 구체적인 서비스 형태를 포함한 "라온 엔터테인먼트(RHAON ENTERTAINMENT)" 전체로 호칭될 것이다.

나아가 이 사건 출원서비스표는 '즐거움을 주는 H/W 또는 S/W'의 의미로 인식되는 데 비하여, 선등록서비스표는 '인간에게 재미를 주는 산업'으로 관념되고, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와는 그 외관도 현저하게 다르다. 따라서 양 서비스표는 그 호칭, 외관, 관념이 유사하다고 볼 수 없고, 설령 이 사건 심결과 같이 모두 '라온'으로 호칭된다고 할지라도 그 외관의 현격한 차이로 인하여 표장 사이의 오인, 혼동을 피할 수 있으므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는데도, 이와 다른 결론을 내린 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

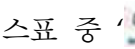
1) 판단 기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 또는 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 때는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한, 그중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 하며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다.

2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 요부

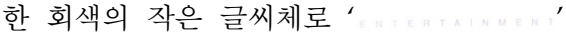
가) 이 사건 출원서비스표의 경우

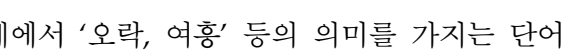
이 사건 출원서비스표 ''은 2개의 영어단어 "RAON"과 "Solution" 중 'RAON' 부분을 ''와 같이 굵은 빨간색 선으로 처리하여, 첫 글자 "R"의 상단 우측 부분을 ''와 같은 형태로 도안화하고, 우측 하단을 ''처럼 길게 늘인 후, 그 위에 ''을 배치한 다음, 다시 그 위에 "Solution" 부분을 ''과 같이 눈에 잘 띄지 않는 회색의 작은 글씨체로 추가한 것이다.

그런데 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분은 지정서비스업인 컴퓨터 게임소프트웨어개발업 등과의 관계에서 '해법', '해결' 등의 의미를 가지는 단어로서, 지정서비스업의 성질 등을 나타내는 것에 불과하여 그 식별력이 미약하다고

보아야 하고, 여기에다가 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분이 전체 표장에서 차지하는 면적, 위치, 형상 및 색채 등에 비추어 볼 때, '' 부분이 '' 부분에 비해 일반 수요자나 거래자의 주목을 받을 가능성이 높은 점 등을 보태어 보면, 이 사건 출원서비스표의 경우 '' 부분이 독립하여 자타 상품의 식별력을 가진다고 보아야 한다.

나) 선등록서비스표의 경우

한편, 선등록서비스표 ''는 2개의 영어단어 "RHAON"과 "ENTERTAINMENT"를 상하 2단으로 배열하여, 그 상단에는 "RHAON" 부분의 첫 글자 "R"을 ''과 같이 도안화하고, "O"를 ''과 같이 웃는 사람의 얼굴로 형상화하여 ''으로 완성하고, 그 하단에 "ENTERTAINMENT" 부분을 흐릿한 회색의 작은 글씨체로 ''와 같이 추가한 것이다.

그런데 이 사건 선등록서비스표 중 '' 부분은 지정서비스업인 컴퓨터게임소프트웨어개발업 등과의 관계에서 '오락, 여흥' 등의 의미를 가지는 단어로서, 지정서비스업의 성질 등을 나타내는 것에 불과하여 그 식별력이 미약하다고 보아야 하고, 여기에다가 '' 부분이 전체 표장 중에서 차지하는 면적, 위치, 형상 및 색채 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자에게 강한 인상을 심어 줄 수 있을 것으로 보이는 데 반하여, '' 부분은 별다른 특징 없이 눈에 잘 띄지 않게 되어 있는 점 등을 더하여 보면, 이 사건 선등록서비스표에서는 '' 부분이 독립하여 자타 상품의 식별력을 가진다고 보아야 한다.

다) 요부의 확정

나아가 이 사건 출원서비표와 선등록서비스표의 경우 모두 식별력 있는 문자 부분인 ''과 ''을 분리 내지 추출하여 관찰하

는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다고 보기는 어렵고, 원고의 주장과 같이 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정을 인정할 만한 아무런 증거도 없다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 경우 각각 'RAON'과 'RHAON' 부분이 요부로서 각 그 외관, 호칭, 관념에 의하여 양 표장의 유사 여부를 판단할 수 있는 것이다.

3) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 대비

비록 이 사건 출원서비스표의 요부인 'RAON'은 선등록서비스표의 요부인 'RHAON'과는 그 외관에서 상당한 차이가 있어 보인다. 그러나 다른 한편, 이들은 동시에 모두 '즐거운'이라는 의미의 순우리말 "라온"을 영문 표기한 것이어서 그 관념이 같다고 하겠고, 국내 일반 수요자나 거래자 사이에서는 한글 음역인 '라온'으로 동일하게 호칭될 것이다.

따라서 위와 같이 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 각 요부가 동일한 관념과 호칭을 가진 것이라면, 그 외관상의 차이에도 불구하고 동일·유사한 서비스에 이용될 경우 거래자나 일반 수요자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 양 서비스표는 전체적으로 유사하다고 보아야 한다.

나. 지정서비스업의 동일·유사 여부

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 각 그 지정서비스업에 "컴퓨터게임소프트웨어개발업, 컴퓨터소프트웨어설치업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어업데이팅업"이 공통적으로 포함되어 있고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 "게임소프트웨어개발업, 데이터처리프로그램개발업, 컴퓨터소프트웨어개발업, 컴퓨터소프트웨어설계업"은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하므로, 각 그 지정서비스업이 동일·유사하다.

다. 대비 결과의 종합

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 그 표장이 유사

하고, 지정상품이 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 등록될 수 없는 것이다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
넬라판타지아 40-2013-62469	Fantasia	심판원 2015. 4. 23. 2014원5191 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 10. 선고 2015허3306 판결(청구기각) 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015후1713 판결(상고기각)
화장품, 바디로션, 스킨로션, 스킨클렌저, 아이크림 등	스킨밀크, 향수, 크린싱크림, 목욕비누, 립스틱, 샴푸, 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2014. 3. 27. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2014. 5. 27. "이 사건 출원상표는 어느 일부분에 의해 분리인식되거나 약칭될 가능성이 현저하게 희박하고, 문자 전체로서 '나의 환상 속에서'라는 의미를 가지므로 전체로 호칭되고 관념되는 것이 자연스럽다. 따라서 선등록상표와 비교하여 호칭, 외관, 관념이 상이하여 비유사하다."라는 취지의 의견을 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2014. 7. 23. "이 사건 출원상표와 선등록상표의 중심되는 부분인 '판타지아'의 호칭, 관념이 유사하고, 그 지정상품이 립스틱, 미용비누 등에 공통으로 지정되어 함께 사용하는 경우 출처의 혼동을 초래할 염려가 있다."는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2014. 8. 20. 특허심판원 2014원5191호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원은 2015. 4. 23. "이 사건 출원상표가 '판타지아'로 약칭될 경우 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 의해 등록을 받을 수 없다."는 이유로 원고의 심

판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 전체로서 널리 알려진 노래의 제목으로 인식될 뿐 '판타지아'만으로 호칭되거나 관념되지 않는다. 가사 '넬라'와 '판타지아'가 분리되어 인식될 수 있더라도 주요부인 '넬라'로 약칭될 것이지 식별력이 미약한 '판타지아'로 약칭될 가능성은 극히 희박하므로 선등록상표의 표장과 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않음에도 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 - 표장의 유사여부

가. 인정사실

갑 제6 내지 15호증의 각 기재(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 아래의 각 사실들을 인정할 수 있다.

1) 'Nella Fantasia'는 1986.에 개봉한 영화 '미션(Mission)'의 주제곡에 이탈리아어 가사를 붙여 부른 노래의 제목으로 이탈리아어로 '환상 속에서'란 의미를 가지고 있으며 사라 브라이트만을 비롯한 국내·외의 여러 가수들에 의해 불려지고 앨범으로 제작되어 판매되었다.

2) 2010. 7. 11.경부터 같은 달 25.까지, 2010. 8. 29.부터 2010. 9. 26. 까지 총 8회에 걸쳐 KBS 2TV의 예능프로그램인 '해피선데이-남자의 자격'에서 합창단이 '남자, 그리고 하모니'라는 부제 하에 합창대회 입상이라는 미션에서 "Nella Fantansia"가 합창 주제곡으로 선정되어 연습하고 공연하는 과정이 매주 일요일 저녁 5시에 방영되었다. 위 프로그램은 약 11~18% 정도의 시청률을 기록하였고, 마지막회 방송인 2010. 9. 26.에는 최고 시청률이 약 29%(점유율 48%, AGB 닐슨 조사 결과, 갑 제9호증의 4)에 이르렀다. 위 프로그램은 2010. 11. 23. 방송통신심의위원회에서 '이달의 좋은 프로그램'으로 선정된 것을 비롯하여, 2010. 12. 21. '2010 방송인상 특별상'을 수상하였다. 제9회 KBS 연예대상에서 위 프로그램은 '시청자가 뽑은 최고의 프로그램상'을, 위 프로그램에 출연한 이경규는 연예대상을, 박칼린은 특별상을 수상하기도 하였다.

3) ‘Nella Fantasia’는 그 이후에도 여러 차례 언론에 보도되거나 블로그 등에 소개되었다. 또한 음원의 클래식 음악 차트의 순위에도 2015. 6.기준 3위(다음뮤직), 21위(네이버뮤직), 44위(멜론) 등을 차지하고 있다.

4) 2013. 8. 12. 09:00 기준으로 인터넷 포털사이트인 네이버에서 ‘넬라판타지아 남자의 자격’을 검색하면 약 1,000건의 동영상, 약 960건의 카페글, 약 3,000건의 블로그글이 검색되고, ‘넬라판타지아’로 검색하면 약 1,700건의 지식 iN질문, 약 2,900건의 동영상이 검색된다.

나. 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 ‘독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부’ 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

다. 구체적 판단

1) 이 사건 출원상표의 관찰 방법

이 사건 출원상표(넬라판타지아)는 여섯 글자가 띄어쓰기 없이 붙어 있는 점, 위 가.항에서 살펴본 바와 같이 2010. 7.경부터 9.경까지 사이에 ‘해피선데이-남자의 자격’이 높은 인기를 누리고, 그로 인해 ‘넬라판타지아’라는 곡이 시청자들로부터 많은 관심과 사랑을 받은 점, 이 사건 출원상표의 출원일인 2013. 9. 17.에 인접한 2013. 8.경 ‘넬라판타지아’와 관련된 많은 뉴스와 블로그 게시글들이 검색되는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘화장품, 샴푸, 미용비누’ 등의 수요자들 중 일부는 이 사건 출원상표를 유명한 노래 제목으로서 ‘넬라판타지아’ 전체로 인식할 수도 있다고 판단된다.

그러나, ‘넬라’는 이탈리아어인 ‘Nella’를 음역한 관사전치사로 “~속에서”라는 의미를 갖고 있는데, 국내 수요자들에게 널리 알려진 단어라고 보기는 어렵다. 반면 ‘판타지아’는 이탈리어이자 영어로 “환상곡” 또는 “환상적인 것”이라는

의미로, 영어단어 '판타지(fantasy)'의 관련 단어로 국내 수요자들에게 친숙하게 인식될 것인바, 신속을 요하는 거래계에서 6음절 모두로 호칭하는 것보다는 상대적으로 친숙한 '판타지아'만으로 호칭될 가능성이 높다. 또한 이 사건 출원상표의 지정상품인 '화장품, 샴푸, 미용비누' 등의 수요자는 다양한 연령층의 남녀로 그 범위가 매우 넓고, 음악과 관련이 없는 상품이라는 점을 감안해보면, 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자들 중 상당수는 이 사건 출원상표를 노래 제목으로서 전체로 인식한다기 보다는 '판타지아'만으로 인식하고 호칭할 가능성이 높다고 판단된다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 '판타지아'는 '환상적인 무엇' 정도의 관념으로 직감되어 식별력이 미약하므로, 이 사건 출원상표는 '판타지아'만으로 호칭되고 관념될 가능성이 낮다고 주장한다.

살피건대, '판타지아'는 '환상곡'이라는 의미로도 사용되고 있고, 가사 '환상적인 무엇'이라는 의미로 인식되더라도 이 사건 출원상표의 지정상품인 '화장품, 샴푸, 미용비누' 등의 성질이나 품질을 '직감'할 수 있다고 단정하기는 어렵다. 또한, 이 사건 출원상표의 출원일 전에 선등록상표 외에도 '환타지아' 또는 'FANTASIA'라는 표장만으로 된 상표들이 다수 등록되어 있고[을 제6호증의 1(지정상품 : 가공한 곡물, 피자, 파스타 등), 을 제6호증의 2(지정상품 : 가죽밴드 등), 을 제6호증의 3(지정상품 : 액세사리, 머리핀 등), 을 제6호증의 4(지정상품 : 건과자, 초콜릿 등), 을 제6호증의 5(지정상품 : 승용차, 자전거 등), 을 제6호증의 6(지정상품 : 휴지, 화장지 등), 을 제6호증의 7(지정상품 : 피아노, 바이올린 등), 을 제6호증의 8(지정상품 : 송이, 김치, 국수 등), 을 제6호증의 9(지정상품 : 가스레인지, 프라이팬 등), 을 제6호증의 10(지정상품 : 권연, 잎담배 등], 이 사건 출원상표의 지정상품인 '화장품, 샴푸, 미용비누'에 관하여 '판타지아'의 식별력이 미약하다고 단정하기 어려우므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 양 표장의 대비

이 사건 출원상표는 한글로만 구성되어 있는 반면, 선등록상표

(Fantasia)는 영문자로만 구성된 표장이므로, 양 표장은 글자 구성과 서체 등이 달라 외관이 서로 다르다.

위와 같이 이 사건 출원상표가 '판타지아' 부분만으로 호칭되고 관념되는 경우 선등록상표(Fantasia)와 호칭과 관념이 동일하다.

이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관이 다르더라도 수요자에게 중요한 역할을 하는 호칭과 관념이 동일한 이상, 양 표장은 전체적으로 유사하다. 따라서 양 상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다.

라. 판단의 종합

위에 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록될 수 없다.

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
FREEZUM 41-2013-17236	PRISM (선등록서비스표 1) 프리즘 (선등록서비스표 2)	심판원 2014. 12. 24. 2014원4253 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 11. 선고 2015허1065 판결(청구기각) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015후1096 판결(상고기각)
상품 및 서비스의 판촉대행업, 금융업 등	판촉대행업, 구매대행서비스업, 증권정보제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 6. 5. "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거

절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원4253호로 심리한 다음 2014. 12. 24. "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 외관, 관념은 유사하지 않으나 호칭이 유사한바, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 표장이 서로 유사하다. 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 일부 지정서비스업이 유사하다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비할 때 표장 및 일부 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여, 호칭이 3음절에 불과한데 세 번째 음절의 모음이 'ㅜ'와 'ㅡ'로 명확히 구분되므로, 호칭이 유사하지 않다.

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 문자의 구성 등이 달라 외관이 유사하지 않다.

이 사건 출원서비스표는 '공짜로 준다'는 의미로 수요자들에게 인식될 것인 반면, 선등록서비스표들은 '광선을 굴절·분산시킬 때 사용되는 다면체의 광학도구'로 수요자들에게 인식될 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 관념이 유사하지 않다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 2와 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결, 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결, 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적 판단

가) 외관의 대비

이 사건 출원서비스표(FREEZUM)와 선등록서비스표 2(프리즘)는 문자의 구성이 서로 다르므로, 외관이 서로 유사하지 않다.

나) 호칭의 대비

이 사건 출원서비스표는 프리줌으로, 선등록서비스표 2는 프리즘으로 각 호칭된다고 할 것이다. 이 경우 양 표장은 첫째 음절과 둘째 음절의 전부 및 마지막 음절의 초성·종성이 같고, 마지막 음절의 중성에서만 차이('ㅜ', 'ㅡ')가 있다. 위와 같은 차이는 전체적인 청감에 큰 영향을 미치는 것으로 보기 어렵다. 따라서, 양 표장은 호칭이 유사하다.

다) 관념의 대비

원고는 '공짜로 준다'는 의미로 이 사건 출원서비표가 수요자들에게 인식될 것이라고 주장한다. 살피건대, 서비스표의 유사 여부를 판단함에 있어서 서비스표의 의미 내용은 수요자들을 기준으로 하여 수요자들이 서비스표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소

그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 될 수 없다(대법원 1992. 10. 23. 선고 92후896 판결 등 참조). 갑 제5 내지 30호증의 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 출원서비스표가 은행업에 사용되는 경우(아래 나.항에서 보는 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 은행업은 선등록서비스표 2의 은행업과 동일하다) 수요자들이 이 사건 출원서비스표를 보고 직관적으로 '공짜로 준다'는 의미로 깨달을 수 있다고 보기는 어렵다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 '광선을 굴절·분산시킬 때 사용되는 다면체의 광학도구'로 관념될 것으로 보이는 선등록서비스표 2와 관념을 대비하기는 어렵다.

라) 대비 결과의 종합

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 2와 대비할 때, 이 사건 출원서비스표에 대하여 특별한 관념이 도출되지 않는 이상, 양 표장의 외관이 서로 다르고 선등록서비스표 2가 특정한 관념으로 인식된다는 사정만으로는, 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는, 외관이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 유사함으로 인해 수요자들이 오인·혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다.

따라서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2를 동일·유사한 서비스업에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 서비스업의 대비

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 은행업과 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 은행업은 동일하다(원고는 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 종합

따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 2와 대비하여 표장 및 일부 지정서비스업이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원상표	선등록상표/선출원서비스표	사건번호
SMART PAUSE 40-2013-14211	스마트포스 (선등록상표) 스마트포스 (선출원서비스표)	심판원 2015. 5. 4. 2014원3227 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 2. 선고 2015허4149 판결(청구기각)
USB플래시 드라이브, 디지털 카메라, 무선 헤드셋 등	컴퓨터응용소프트웨어, 스마트폰 및 테블릿 PC용 어플리케이션 소프트웨어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원상표 출원에 대하여, 2013. 11. 29. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표 및 선출원서비스표와 그 표장 및 지정상품의 전부 또는 일부가 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 따라 등록을 받을 수 없다'는 내용의 거절이유를 통지한 다음, 원고의 2014. 1. 28.자 의견서 제출에도 불구하고, 여전히 그 거절이유의 전부를 해소하지 못하였다는 이유로 2014. 4. 29. 이 사건 출원상표의 출원에 대한 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원3227 사건으로 심리하여, 2015. 5. 4. '이 사건 출원상표는 선등록상표 및 선출원서비스표와 외관 및 관념이 서로 다르나, 그 호칭이 동일하기에 전체적으로는 유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 및 선출원서비스표의 지정상품, 지정서비스업 사이에 동종, 유사성이 인정되므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~3, 5, 6호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE' 중 "SMART" 부분은 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약하므로, 일반 수요자들은 그 요부인 "PAUSE" 부

분을 중심으로 이 사건 출원상표를 인식할 것이다. 그런데 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 ''는 문자 "스마트" 부분뿐만 아니라, 이어지는 "포스" 부분도 식별력이 없기 때문에 각 부분이 분리되어 인식되지 않고, 그 결합에 의하여 새로운 식별력이 형성되는 것도 아니므로, 결국 "스마트포스" 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하되, 유사범위를 넓게 인정해서는 안 된다. 그러므로 전체 "SMART PAUSE"가 아니라 "PAUSE"로만 인식되는 이 사건 출원상표가 선등록상표 및 선출원서비스표와 유사하다고 할 수 없다.

2) 설령 이 사건 출원상표 중 "PAUSE" 부분과 선등록상표 및 선출원서비스표 중 "포스" 부분을 대비의 대상으로 삼는 경우라도, "PAUSE"의 한글 음역은 "포즈"로서 "포스"와는 청감이 상이하고, "포스"라고 하면 국내 수요자는 "POS", "FORCE", "FOURTH" 등의 한글 음역으로 인식할 것이기 때문에 그 관념에서도 차이가 있으므로, 이러한 점에서도 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표를 혼동하지는 않을 것이다.

3) 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표가 동일·유사한 상품에 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 그 출처에 관하여 오인 또는 혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항에 해당하지 않는다고 보아야 함에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 구체적인 검토

1) 표장의 유사 여부

가) 대비의 대상

먼저 원고의 주장과 같이 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE' 중 "PAUSE" 부분이 이 사건 출원상표의 요부에 해당하여 이를 중심으로 선등록상표 및 선출원서비스표와 대비하여야 하는지 여부가 문제된다.

그런데 이 사건 출원상표 중 "SMART" 부분은 '똑똑한, 영리한, 맵시 좋은' 등의 의미를 지닌 영어 단어로서, 이 사건 출원상표의 출원 당시에 이미 "스마트폰", "스마트카드", "스마트 TV" 등과 같이 상품의 명칭과 결합하여 보통명사로 사용되고 있었던 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식

별력이 있다고 볼 수 없다. 또한, 이 사건 출원상표 중 "PAUSE" 부분 역시 '잠시 멈추다, 정지시키다, 멈춤' 등의 의미를 지닌 영어 단어로서, 이 사건 출원상표의 컴퓨터응용소프트웨어{시선/고개의 움직임에 따라 모바일기기(스마트폰 및 태블릿 컴퓨터)상에서 동영상을 정지 또는 자동으로 재생시키는 기능을 가진 것} 등의 일부 지정상품과 관련하여서는 단순히 그 효능이나 용도 등을 표시하는 것이어서 식별력을 인정할 수 없다.

한편, 상표의 구성부분 전부가 식별력이 없는 경우 그 유사 여부를 판단함에 있어서는, 식별력이 없는 부분을 제외하고 대비한다면 대비할 대상이 아무것도 남지 않게 되는 결과가 되므로, 이때에는 전체 상표를 대비하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 따라서 이하에서는 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE' 전체를 기준으로 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 '스마트포스'와의 유사 여부를 따져보기로 한다.

나) 외관 및 관념의 대비

이 사건 출원상표 'SMART PAUSE'와 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 '스마트포스'는 그 각 구성문자의 종류나 글자 수, 서체, 도형의 부가 유무 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

또한, 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE'는 국내 영어 보급수준에 비추어 비교적 쉬운 단어들로만 구성되어 있어서, 국내 일반 수요자도 그 뜻 그대로 '영리한 멈춤', '지능적인 정지' 등으로 인식할 수 있을 것이나, 선등록상표 및 선출원서비스표의 "스마트포스"는 영어 단어 "SMART"의 음역인 "스마트"와 어떤 영어 단어의 한글 음역인지 알 수 없는 단어가 결합된 조어로 인식할 것이므로, 그 관념을 서로 대비할 수 없다.

다) 호칭의 대비

다음 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE'는 국내의 수요자나 거래자 사이에서 "스마트 포즈", "스마트 포즈", 또는 "스마트 포우즈" 등으로 호칭될 것인데, 그 가운데 가장 흔하게 불리울 것으로 보이는 "스마트 포즈"는 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 '스마트포스'의 문자 부분

"스마트포스"와 전체 5음절 중 4음절이 동일하고, 마지막 음절의 경우에도 "즈"와 "스"로 초성만 다를 뿐, 모음이 동일한데다가, 표장의 맨 끝부분에 위치하여 약하게 발음될 것인 점까지 감안하면, 결국 위 각 표장들은 거의 유사하게 청음될 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 및 선출원서비스표와 그 호칭이 극히 유사하다고 보아야 한다.

라) 대비 결과의 종합

(1) 이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE'는 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 '스마트포스'와는 그 외관이 다르고 관념을 대비할 수 없는 것이기는 하나, 그 호칭이 극히 유사하여 일반 수요자나 거래자에게 오인·혼동을 초래할 가능성이 충분하고, 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표는 전체적으로 유사하다고 볼 수 있다.

(2) 이에 대하여 원고는, 선등록상표 '스마트포스' 및 선출원서비스표 '스마트포스' 중 "포스" 부분은 국내 수요자에게 "POS", "FORCE", "FOURTH" 등의 한글 음역으로 인식되어 '똑똑한 판매 유통시스템', '똑똑한 힘', '네번째로 똑똑한' 등의 의미로 이해될 것이므로 이 사건 출원상표 'SMART PAUSE'의 "PAUSE"와는 그 관념상 차이가 크고, 선등록상표 및 선출원서비스표는 실제 각 출원 당시 가맹점 판매시점(POS, Point of Sales) 관리 시스템 상품이나 서비스를 염두에 두고 "SMART POS"의 한글 음역인 "스마트포스"를 표장에 사용한 것이고, 그 권리자들이 이 사건 출원상표의 지정상품과 전혀 다른 상품 또는 서비스업에 위 각 상표, 서비스표를 사용하고 있어 현실적인 혼동 가능성이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 일반 수요자의 입장에서는 선등록상표 및 선출원서비스표의 "포스" 부분을 보고 "POS", "FORCE", "FOURTH" 중 어느 영어 단어의 한글 음역인지 자체를 파악하기가 쉽지 않아 보이고, 선등록상표 및 선출원서비스표에는 "스마트포스" 외에 그 지정상품이나 지정서비스업의 성질, 용도, 업종 등을 추단할 수 있는 문자나 도형 등이 전혀 부가되어 있지 않다. 따라서 원고의 주장과 같이 일반 수

요자가 선등록상표 및 선출원서비스표의 "스마트포스"를 보고 '똑똑한 판매 유통 시스템', '똑똑한 힘', '네번째로 똑똑한'과 같은 의미로 인식한다거나, 가맹점 판매 시점 관리시스템 관련 상품이나 서비스업을 직감할 것이라고 단정하기에 부족하고, 달리 그와 같이 볼 만한 자료도 없다. 나아가 설령 선등록상표 및 선출원서비스표가 그와 같은 의미로 인식된다고 하더라도, 그와 같은 관념상의 차이가 호칭의 유사성을 극복할 수 있는 것이라고 보기도 어려우므로, 결국 원고의 위 주장을 받아들일 수 없는 것이다.

2) 지정서비스업의 동일·유사 여부

가) 한편, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '디지털 카메라, 휴대폰, 휴대용 컴퓨터'는 선등록상표의 지정상품과 동일하고, '컴퓨터응용소프트웨어, 스마트폰 및 태블릿 PC용 어플리케이션 소프트웨어'는 선등록상표의 지정상품 중 '기록된 게임용 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 이동전화기용 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터게임 프로그램, 컴퓨터소프트웨어'와 유사하다[12].

나) 또한, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '컴퓨터응용소프트웨어{시선/고개의 움직임에 따라 모바일기기(스마트폰 및 태블릿 컴퓨터)상에서 동영상을 정지 또는 자동으로 재생시키는 기능을 가진 것}, 스마트폰 및 태블릿 PC용 어플리케이션 소프트웨어'는 선출원서비스표의 지정서비스업 중 '컴퓨터소프트웨어개발업, 멀티미디어응용 프로그래밍업'의 대상이 되는 것이어서 상품과 서비스 사이에 밀접한 관련이 있고, 그 각 용도나 수요자의 범위도 상당 부분 일치하므로, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선출원서비스표의 지정서비스업 사이에도 유사성이 인정된다.

다) 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표는 그 지정상품 또는 지정서비스업이 동일·유사하다.

다. 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 중국, 홍콩, 아르헨티나, 사우디아라비아 등 여러 나라에서 사건 출원상표 'SMART PAUSE'와 동일한 표장이 등록된 바 있고, 국내에서도 이 사건 지정상품과 관련하여 한글 음역이 동일한 "POS", "FORCE" 등을

12) 원고 역시 이 사건 출원상표와 선등록상표의 각 지정상품이 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않고 있다.

포함한 표장들이 상표나 서비스표로 다수 등록되어 있는 점 등에 비추어, 이 사건 출원상표의 등록이 거절되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

그러나 출원상표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표나 서비스표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없고, 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 이 사건 출원상표에 대한 등록거절이 잘못되었다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
STORMBLOCKER 국제상표등록출원 제1170419호	STORMBLOCKTECHNOLOGY	심판원 2015. 3. 27. 2014원4816 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 2. 선고 2015허3382 판결(청구기각)
Bags, Outdoor wearing accessories, hats, gloves 등	머니벨트(의류), 가죽신, 단화, 모자, 장갑 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 7. 16. 이 사건 출원상표를 국제등록 출원하였으나, 특허청 심사관은 2014. 1. 29. 원고에게 '이 사건 출원상표는 제3자의 선등록상표와 저촉되므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다'는 취지의 거절이유를 통지하였다.

2) 뒤이어 특허청 심사관은 원고의 2014. 3. 31.자 보정서 및 의견서 제출에도 불구하고, 2014. 7. 6. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절 결정을 하였으며, 이에 원고는 2014. 7. 30. 특허심판원에 위 결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

3) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2014원4816 사건으로 심리하여, 2015. 3. 27. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록받을 수 없다'는 이유를 들어 원고의

위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 갑3호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

선등록상표 'STORMBLOCKTECHNOLOGY'는 띄어쓰기 없이 일체 불가분적으로 결합되어 있는 영문 표장으로서, 식별력이 없거나 미약한 부분으로만 구성되어 있어서 전체적으로 관찰될 수밖에 없는데, 이를 이 사건 출원상표 'STORMBLOCKER'와 전체적으로 대비하면 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 모두 달라서 유사하다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절될 아무런 이유가 없는데도, 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

선등록상표 'STORMBLOCKTECHNOLOGY'는 그 각 구성 부분이 일체 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 식별력이 미약한 'TECHNOLOGY' 부분을 제외한 'STORMBLOCK' 부분만으로도 호칭 및 관념될 수 있는데, 그 경우 이 사건 출원상표 'STORMBLOCKER'와 호칭 및 관념이 유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 그 지정상품도 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절한 원결정은 옳고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결도 적법하다.

3. 상표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 관찰의 방법

선등록상표는 'STORMBLOCKTECHNOLOGY'와 같이 영문 대문자 20자가 띄어쓰

기 없이 연결되어 구성된 문자 표장이다. 그러나 그 구성 문자의 의미 내용과 우리나라의 영어 보급수준 등을 고려할 때, 일반 수요자는 '폭풍, 폭풍우' 등을 뜻하는 "STORM"과 '차단, 방해, 막다' 등을 뜻하는 "BLOCK" 및 '기술, 과학기술' 등을 뜻하는 "TECHNOLOGY"가 서로 결합한 표장이라고 쉽게 인식할 수 있고, 이들 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수도 없다.

나아가 선등록상표 중 뒷부분에 배치된 "TECHNOLOGY" 부분은 앞서 본 바와 같이 '기술, 과학기술' 등의 의미를 지니고 있으므로, 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다. 반면, 그 앞의 "STORMBLOCK" 부분은 '폭풍 차단' 정도의 의미로 인식될 것이어서 그 지정상품인 '모자, 장갑' 등과 관련하여 사용되더라도 그 성질을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐, 직감하게 하는 것으로 보기는 어려우므로, 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 할 수 없다.

또한, 선등록상표는 영문 20자로 구성된 비교적 긴 문자 표장이고, 전체를 호칭하려면 '스톰블록테크놀로지'와 같이 9음절에 해당하여 일반 수요자들이 매번 이를 전체로서 호칭한다고 보기도 어려우며, 달리 선등록상표가 거래사회에서 항상 전체로 호칭되고 인식되어 왔다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없다.

따라서 선등록상표는 반드시 그 전체로서만 호칭 및 관념된다고 보기 어렵고, 상대적으로 식별력이 강한 "STORMBLOCK" 부분만으로도 간략하게 호칭 및 관념될 수 있는 것이다.

2) 외관, 호칭, 관념의 대비

먼저 이 사건 출원상표 'STORMBLOCKER'와 선등록상표 'STORMBLOCKTECHNOLOGY'는 그 구성 문자나 글자 수 등의 차이로 인하여 외관은 서로 다르다고 보아야 한다.

한편, 이 사건 출원상표는 그 구성 문자에 의하여 '스톰블로커' 등으로 호칭되고, '폭풍을 차단하는 것' 등의 의미로 인식될 것인데, 선등록상표가 앞서 본 바와 같이 그 요부인 "STORMBLOCK" 부분만으로 호칭 및 관념될 경우, '스톰블록' 등과 같이 호칭되고, '폭풍 차단' 등과 같은 의미로 인식될 것이므로, 양 상표는 호칭

및 관념이 유사하다고 볼 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 비록 외관은 상이하나, 호칭 및 관념이 유사하여 전체적으로 볼 때 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 'hats, gloves' 등이고, 선등록상표의 지정상품은 '모자, 장갑' 등이므로, 양 상표의 지정상품은 서로 동일・유사하다[13].

다. 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 선등록상표는 띄어쓰기 없이 일체 불가분적으로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 선등록상표의 각 구성 부분인 "STORM", "BLOCK", "TECHNOLOGY"는 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당하므로, 선등록상표는 분리 관찰될 수 없고 전체로서만 관찰되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 위에서 살핀 본 바와 같이 선등록상표를 구성하는 "STORM", "BLOCK", "TECHNOLOGY"는 비교적 쉬운 영어 단어이어서 일반 수요자가 선등록상표를 이들 단어가 결합되어 구성된 표장이라고 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 선등록상표가 전체로서 호칭하기에 지나치게 긴 문자 표장인 점 등을 감안하여 볼 때 일반 수요자는 선등록상표를 반드시 그 전체가 아니라, 상대적으로 식별력이 강한 "STORMBLOCK" 부분만으로 간략하게 호칭 및 관념할 수 있을 것이다. 또한, 비록 원고의 주장과 같이 "STORM" 또는 "BLOCK" 부분이 포함된 상표가 의류 등을 지정상품으로 하여 다수 등록되어 있는 것은 사실이나(갑5호증의 1~10, 갑6호증의 1~6), 그러한 사정만으로 이들을 결합한 "STORMBLOCK" 부분이 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵고, 앞서 본 바와 같이 "STORMBLOCK" 부분이 그 지정상품의 성질을 직감하게 한다고 볼 수도 없는 이상, "STORMBLOCK"

13) 원고 역시 양 상표의 지정상품이 동일・유사하다는 점에 대해서는 다투지 않고 있다.

부분은 충분히 자타 상품을 식별하는 기능을 할 수 있다고 보아야 하므로, 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
Finishes 국제상표등록출원 제1152801호	 (선등록상표 1) ALL TECH ENGINEERED FINISHES (선등록상표 2)	심판원 2015. 1. 23. 2014원3035 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허2006 판결(청구기각)
Dyes, colorants, pigments, paints for metal cans 등	Paints, wood stains, 페이트 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원상표에 대하여, 선등록상표들과 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다며 등록거절결정을 하였다.

2) 원고의 불복심판청구에 대하여, 특허심판원은 2015. 1. 23. '이 사건 출원상표는 선등록상표 1이 'FINISHES'만으로 분리되어 호칭될 개연성이 있으므로 표장이 동일·유사하고, 지정상품도 동일·유사하므로 등록을 받을 수 없다'며 심판청구를 받아들이지 않는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

다음과 같이 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 동일·유사하지 않음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 선등록상표 1과 비유사

가) 외관상, 선등록상표 1은 독수리 및 장식 끈으로 구성된 도형 부분과 문자부분인 'GENERAL FINISHES'가 불가분적으로 결합되어 있어 전체로서 하나의 엠블럼을 형성하므로 'FINISHES' 부분만으로 분리·약칭되지 않을 것이다.

나) 선등록상표 1의 'GENERAL'은 "일반적인, 보편적인, 보통의" 등을 의미하는 쉬운 영어단어로서 항상 명사 앞에 위치하여 해당 명사를 수식하는 역할을 하는 형용사인 반면에, 'FINISHES'는 "마지막 부분, 마감 칠, 마무리 손질" 등의 의미를 갖는 'FINISH'의 복수형이다. 이러한 'FINISHES'의 의미는 선등록상표 1의 지정상품인 '염료, 안료, 페인트 등'과 관련하여 상품의 성질, 기능 등을 직접적으로 나타낼 정도는 아니나 암시할 여지가 있으므로 식별력이 높지는 않다.

그리고 'GENERAL'은 수식어로서 단독으로 인식되기보다는 뒤에 위치한 명사인 'FINISHES'와 결합된 'GENERAL FINISHES'로 인식될 것이다.

'GENERAL'과 'FINISHES'의 결합으로 인해 "일반적인 마무리 손질" 또는 "보통의 마감 칠" 등 새로운 관념이 도출되므로 분리관찰하는 것은 거래상 자연스럽지 못하다.

다) 선등록상표 1의 호칭은 '제너럴피니쉬' 또는 '제너럴피니쉬즈'로서 6~7음절밖에 안 되어 한꺼번에 발음하기에 무리가 없다.

라) 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 대하여 'FINISH'를 포함하는 상표가 다수 등록되어 있는 점에 의하면 "FINISH + 다른 문자"로 구성된 상표들은 전체로서 관념된다고 할 수 있다.

마) 선등록상표 1의 권리자는 미국에 소재한 가구 및 목공 도료 전문제조업체로서 북미지역에서 가장 높은 점유율을 갖고 있고, 국내에서도 셀프 인테리어 및 셀프 페인팅에 대한 관심이 높아짐에 따라 일반 수요자들에게 상당한 인지도를 얻고 있다. '네이버'에서 선등록상표 1의 'GENERAL FINISHES'를 검색하면, 선등록상표 1이 표시된 페인트 제품에 대한 '게시글'이 블로그에서는 총 2,288건, 쇼핑에서는 총 459건, 까페에서는 총 914건이 검색되므로, 국내 수요자들 역시 선등록상표 1을 'GENERAL FINISHES'가 결합된 전체로서 호칭하고 있음을 확인할 수 있다. 선등록상표 1의 권리자가 운영하는 홈페이지 좌측 상단에는 선등록상표 1이 그 구성 전체로서 표시되어 있으므로, 해당 홈페이지에 게재된 제품 이미지들을 통해서도 선등록상표 1이 언제나 표장 전체로서만 표시되고 있음을 확인할 수 있다.

바) 한편 이 사건 출원상표 'Finishes'는 출원인이 제조하는 캔의 내부 및 외부를 코팅하는 페인트의 제품 명칭이다. 이 사건 출원상표는 캔 제조 시 사용되는 특수 페인트에 사용되는 표장으로서 그 수요자 범위가 캔 제조업체로 극히 한정되나 선등록상표 1은 일반 페인트에 사용되는 표장인바 그 수요자 범위가 일반 수요자들로 확대된다. 따라서 양 상표는 시장의 성질 및 고객의 성격이 다르고, 선등록상표 1이 국내 수요자들에게 언제나 전체로서 'GENERAL FINISHES'로 사용되어 'FINISHES'만으로 분리 인식될 염려가 전혀 없으므로, 양 상표는 공존한다고 하더라도 수요자에게 혼동을 일으킬 염려가 없는 비유사한 상표에 해당한다.

2) 선등록상표 2와 비유사

선등록상표 2는 비록 'FINISHES'라는 영문자를 포함하는 점이 이 사건 출원상표와 공통되나, "모든"의 'ALL', "과학기술"의 'TECH', "(설계해서) 제작된"의 'ENGINEERED', "(어떤 일의) 마지막 부분[끝]"의 'FINISHES'로 구성되어 있고, 이 단어들의 조합이 일종의 슬로건과 같이 인식되어 전체로서 관념될 것이므로 이중 'FINISHES'만으로 분리 인식된다고 보기는 어렵다. 결국, 선등록상표 2는 '올테크엔지니어드피니쉬' 또는 '올테크엔지니어피니쉬'로 호칭될 것이고 "모든 기술로 조작된 마무리", "모든 기술을 갖춘 마지막 부분" 등의 의미로 관념될 것이어서 이 사건 출원상표와 유사하지 않다.

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 유사 여부에 대한 판단

1) 판단 기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리·추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후702 판결 등).

2) 구체적인 판단

가) 이 사건 출원상표 '

'는 영문자 8자로 구성된 표

장임에 비하여, 선등록상표 1 '

'은 'GENERAL FINISHES'라는 영문자를 원호 형태로 배치한 후 그 안에 독수리가 리본을 물고 있는 모양의 도형이 부가되어 있다.

그런데 선등록상표 1의 도형 부분이 독특하거나 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우에 해당하지 않고, 문자 부분과 유기적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로, 문자 부분인 'GENERAL FINISHES'만으로 분리되어 관찰될 수 있다.

나아가 선등록상표 1이 문자 부분만으로 분리되어 관찰될 경우, 다음과 같은 이유로 'FINISHES' 부분만으로 호칭·관념될 수 있다.

⑴ 외관상 'GENERAL' 부분과 'FINISHES' 부분이 띄어쓰기에 의하여 분리되어 있고, "제너럴 피니쉬즈" 7음절로 발음되어 한꺼번에 호칭하기가 부자연스러우므로, 간이 신속을 요하는 상거래 관행에 비추어 'GENERAL' 부분 또는 'FINISHES' 부분으로 약칭될 가능성이 높다.

⑵ 선등록상표 1의 'FINISHES'는 "끝, 마지막, 종결, 완성, 끝손질, 마무리" 등을 의미하는 'FINISH'의 복수형으로서(갑 제5호증, 을 제2호증) 'FINISHES' 부분이 그 지정상품과 같은 페인트(paints)류 상품에 관하여 식별력이 있으므로 요부로서 호칭·관념될 수 있다.

반면에 'GENERAL'은 "일반적인, 보편적인, 전반적인"의 의미로서(갑 제4호증) 지정상품뿐만 아니라 대부분의 상품들에 있어서 식별력이 크다고 할 수 없고, 'FINISHES' 부분을 수식하는 어법으로 사용되어 주의를 크게 끌지도 못하므로 'FINISHES' 부분만으로 약칭될 수 있다(대법원 1998. 4. 24. 선고 1997후1467 판결 참조).

⑶ 'GENERAL'과 'FINISHES'의 결합으로 인해 "일반적인 마무리 손질" 또는 "보통의 마감 칠" 등의 의미로 인식될 여지는 있으나, 그로써 새로운 관념을 도출한 것이라고 하기는 어렵다.

나) 원고는, 이 사건 출원상표는 이미 널리 알려져 있고, 선등록상표 1과는 수요자를 달리하고 있으며, 지정상품과 관련하여 'FINISH'를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있는 점 등을 고려하면, 선등록상표 1과 오인, 혼동의 우려가 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상표법은 출원 당시 상표를 실제로 사용하고 있는지 여부를 묻지 않는 엄격한 등록주의를 취하고 있어 상표의 유사 여부는 원칙적으로 상표의 출원 당시를 기준으로 상표 자체의 구성이나 추상적인 거래실정만을 토대로 객관적으로 판단하여야 할 것이고, 설령 구체적인 거래사정을 고려한다고 하더라도 갑 제10, 11, 12호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로 이 사건 출원상표가 그 출원 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려져 있다거나 선등록상표 1이 언제나 'GENERAL FINISHES' 전체로써만 호칭·관념된다고 할 수 없다. 게다가 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 모두 페인트(paints)를 지정상품으로 포함하고 있으므로, 설령 현재 제조하는 상품이 서로 다르다고 하더라도 양 상표의 지정상품의 수요자가 서로 다르다고 할 수 없다(상표의 유사 여부를 판단함에 있어 장래에 다양한 상품을 제조할 수 있다는 점을 함께 고려해야만 한다). 또한 지정상품과 관련하여 'FINISH'를 포함하는 상표들이 몇 개 공존하고 있다는 사정만으로 'FINISH'가 식별력이 없다고 할 수 없고(대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결 참조), 만약 위와 같은 이유로 'FINISH'의 식별력을 부정한다면 이 사건 출원상표는 그 복수형인 'FINISHES'로 구성되어 있으므로 식별력 없는 표장을 상표로 출원한 것이 되어 어느 모로 보나 등록을 허용할 수 없다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 정리

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 유사하다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

위와 같이 이 사건 출원발명은 선등록상표 1과 유사하므로 선등록상표 2와의 유사 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 허용될 수 없다. 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
그룹on 40-2013-26474	GROUPON (선등록상표 1) 그루폰 (선등록상표 2)	심판원 2015. 5. 29. 2014원3349 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허4378 판결(청구기각)
스마트폰용 어플리케이션, 스마트폰용 게임소프트웨어, 기록된 컴퓨터소프트웨어 등	기록된 컴퓨터 소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 4. 30. “이 사건 출원상표는 선등록상표들과 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.”는 등의 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원3349호로 심리한 후, 2015. 5. 29. “이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 대비하여 호칭·관념이 유사하고, 선등록상표 2와 대비하여 호칭이 유사한바, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 표장이 서로 유사하다. 또한, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 대비하여 지정상품이 유사하다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 대비할 때 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표는 ‘티그룹온’의 비교적 짧은 4음절에 불과하고, 거래실정상 전체로서 사용되고 있으며, 이 사건 출원상표 중 ‘ ’ 부분은 주지·저명

한 표장임에 비하여 '그룹on' 부분은 지정상품의 용도, 품질 등을 설명하는 표시에 불과하여 식별력이 없으므로, 이 사건 출원상표는 '그룹on' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 전체적으로 대비하여 외관·호칭·관념이 다르므로 표장이 서로 유사하지 않다.

나. 설령, '그룹on' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 하더라도, 선등록상표들은 소셜커머스 브랜드로 널리 알려져 있고, '그루폰'으로만 호칭되고 있으며, 특정한 관념으로 인식되지 않거나 '그룹 쿠폰, 공동구매' 정도의 의미로 관념될 뿐이어서, '그룹온'으로 호칭되고 '그룹(여러 명)이 동시에 접속한, 그룹(여러 명)이 함께 통화하는'의 의미로 관념되는 이 사건 출원상표의 위 '그룹on' 부분과 유사하지 않다.

다. 또한, 이 사건 출원상표 중 '' 부분은 국내 1위의 무선통신 회사인 원고의 메인브랜드로, '그루폰'은 세계 1위의 소셜커머스 회사의 명칭으로 널리 알려져 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 함께 사용되더라도 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

라. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 대비하여 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 선등록상표 1과 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관, 호칭, 관념을 수요자의 입장에서 전체적,

객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이다. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

한편, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다
(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 요부의 추출

이 사건 출원상표(

)는 도형 내지 도안화된 문자 부분( , 이하 '도형 부분'이라 한다)과 문자 부분(

)이 결합되어 구성된 것으로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다.

한편, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원상표 중 문자 부분이 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 지정상품의 용도, 품질 등을 직접적으로 나타내는 표장으로 일반적으로 사용되고 있거나 인식되었다고 보기 어렵다[문자 부분이 '그룹(여러 명)이 동시에 접속한, 그룹(여러 명)이 함께 통화하는'의 의미로 일반적으로 인식되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 그와 같이 인식되는 정도에 이르렀다고 하더라도, 그러한 인식이 '기록된 컴퓨터소프트웨어'

등 이 사건 각 지정상품 모두에 대하여 지정상품의 용도, 품질 등을 직접적으로 나타내는 것이라고 보기도 어렵다]. 또한 위 문자 부분은 이 사건 각 지정상품과 관련하여 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원상표에서 문자 부분()을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 출원상표는 도형 부분과 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, ① 이 사건 출원상표가 원고의 표장으로서 널리 알려져 있어 식별력이 강한 도형 부분()이 문자 부분과 결합되어 있는 점[다만, 도형 부분과 문자 부분의 결합관계 등을 고려하면, 도형 부분이 원고의 표장으로 널리 알려져 있다는 사정만으로는 문자 부분이 도형 부분에 압도되어 식별력이 무시되어도 좋을 정도로 미약하다거나 수요자에게 주의를 끄는 부분이 아니라고 할 수 없다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조)], ② 원고가 도형 부분()에 다른 문자 등을 결합한 표장을 다수 사용하고 있고, 이러한 표장들에 대하여 상표등록을 다수 받은 점, ③ 이 사건 출원상표는 도형 부분이 'T'로 인식되는 경우 4음절의 비교적 짧은 음절로 호칭되어 전체를 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점 등을 감안하더라도, 이 사건 출원상표는 전체()로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 ''만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

나) 표장의 구체적 대비

(1) 이 사건 출원상표의 문자 부분의 호칭·관념

이 사건 출원상표의 문자 부분은 '그룹온' 또는 '그루본'으로 호칭될 것으로 보이고, 우리나라의 영어 보급수준을 감안하면 영어 단어 'group'의 한글 음역과 영어 단어 'on'이 결합된 의미를 갖는 것으로 관념될 것으로 보인다.

(2) 선등록상표 1의 호칭·관념

선등록상표 1의 경우 '그루폰', '그룹온', '그루본'으로 호칭될 수 있다고 할 것이다. 더욱이 상표의 유사 여부는 상표의 외관, 호칭, 관념을 수요자의 입장에서 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 점을 감안하면, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1을 이격적으로 관찰하는 경우 선등록상표 1을 'GROUP'과 'ON'이 결합된 것으로 인식할 가능성은 더 높아진다고 할 것이다.

한편, 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 수요자들의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 수요자들이 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 할 것이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조). 그런데, 갑 제53 내지 137호증의 각 기재·영상만으로는 '기록된 컴퓨터소프트웨어' 등 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 우리나라의 수요자들이 선등록상표 1을 '그루폰'으로만 호칭하고 있다는 구체적인 사용실태가 인정된다고 보기 어렵다.

이와 같이 선등록상표 1이 '그룹온'으로 호칭되는 경우 수요자들에게 'GROUP'과 'ON'이 결합된 의미로 관념될 것으로 보인다.

(3) 종합

선등록상표 1이 그룹온으로 호칭되고 'GROUP'과 'ON'이 결합된 의미로 관념될 수 있고, 이러한 경우 선등록상표 1은 이 사건 출원상표의 문자 부분과 호칭이 동일하거나 호칭·관념이 동일하다고 할 것이다.

3) 구체적·개별적으로는 오인·혼동할 염려가 없다고 볼 수 있는지

① 이 사건 출원상표의 도형 부분()이 이동통신업과 관련하여 널리 알려진 표장에 해당한다고 하더라도, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는

'기록된 컴퓨터소프트웨어' 등 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 이 사건 출원상표 전체가 널리 알려진 표장에 해당한다고 보기 어려운 점, ② 위 2)항에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표에서 문자 부분(그룹on)이 분리인식될 가능성이 희박하다고 보기 어려운 점(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다76778 판결 등 참조), ③ 갑 제53 내지 137호증의 각 기재·영상만으로는 '기록된 컴퓨터소프트웨어' 등 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 선등록상표 1이 널리 알려져 있었다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1이 '상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없는 경우'에 해당한다고 보기 어렵다.

4) 표장의 유사 여부

따라서, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1을 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 지정상품의 대비

이 사건 각 지정상품과 선등록상표 1의 지정상품 중 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어는 동일·유사하다(원고는 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 대비하여 표장 및 일부 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정상품 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원서비스표	선등록서비스표	사건번호
 41-2013-16057	GROUPON (선등록서비스표 1) 그루폰 (선등록서비스표 2)	심판원 2015. 5. 29. 2014원3347 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허4385 판결(청구기각)
이동전화에 의한 통신업, 인스턴트메신저서비스업 등	기록된 컴퓨터 소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 4. 30. "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1, 2와 대비하여 표장과 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 서비스표등록을 받을 수 없다."는 등의 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원3347호로 심리한 후, 2015. 5. 29. "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1, 2와 대비하여 호칭·관념이 유사한바, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1, 2는 표장이 서로 유사하다. 또한, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1, 2와 대비하여 지정서비스업이 유사하다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1, 2와 대비할 때 표장과 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원서비스표는 '티그룹온'의 비교적 짧은 4음절에 불과하고, 거래실정상 전체로서 사용되고 있으며, 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분은 주지·저명한 표장임에 비하여 '그룹on' 부분은 지정서비스업의 용도, 품질 등을 설명하는 표시에 불과하여 식별력이 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 '그룹on' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 전체적으로 대비하여 외관·호칭·관념이 다르므로 표장이 서로 유사하지 않다.

나. 설령, '그룹on' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 하더라도, 선등록서비스표들은 소셜커머스 브랜드로 널리 알려져 있고, '그루폰'으로만 호칭되고 있으며, 특정한 관념으로 인식되지 않거나 '그룹 쿠폰, 공동구매' 정도의 의미로 관념될 뿐이어서, '그룹온'으로 호칭되고 '그룹(여러 명)이 동시에 접속한, 그룹(여러 명)이 함께 통화하는'의 의미로 관념되는 이 사건 출원서비스표의 위 '그룹on' 부분과 유사하지 않다.

다. 또한, 이 사건 출원서비스표 중 '' 부분은 국내 1위의 무선통신 회사인 원고의 메인브랜드로, '그루폰'은 세계 1위의 소셜커머스 회사의 명칭으로 널리 알려져 있으므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들이 함께 사용되더라도 구체적·개별적으로는 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

라. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 대비하여 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 1과 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

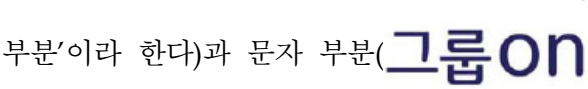
상표의 유사 여부는 상표의 외관, 호칭, 관념을 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이다. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다 (대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

한편, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다
(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조).

이와 같은 각 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 대하여도 동일하게 적용된다.

2) 구체적 판단

가) 요부의 추출

이 사건 출원서비스표()는 도형 내지 도안화된 문자 부분( , 이하 '도형 부분'이라 한다)과 문자 부분()이 결

합되어 구성된 것으로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다.

한편, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분이 이 사건 각 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 지정서비스업의 용도, 품질 등을 직접적으로 나타내는 표장으로 일반적으로 사용되고 있거나 인식되었다고 보기 어렵다[문자 부분이 '그룹(여러 명)이 동시에 접속한, 그룹(여러 명)이 함께 통화하는'의 의미로 일반적으로 인식되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 이 사건 각 지정서비스업 중 일부 지정서비스업의 거래사회에서 그와 같이 인식되는 정도에 이르렀다고 하더라도, 그러한 인식이 이 사건 각 지정서비스업 모두에 대하여 지정서비스업의 용도, 품질 등을 직접적으로 나타내는 것이라고 보기도 어렵다]. 또한 위 문자 부분은 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원서비스표에서 문자 부분(그룹on)을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 출원서비스표는 도형 부분과 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, ① 이 사건 출원서비스표가 원고의 표장으로서 널리 알려져 있어 식별력이 강한 도형 부분( )이 문자 부분과 결합되어 있는 점[다만, 도형 부분과 문자 부분의 결합관계 등을 고려하면, 도형 부분이 원고의 표장으로 널리 알려져 있다는 사정만으로는 문자 부분이 도형 부분에 압도되어 식별력이 무시되어도 좋을 정도로 미약하다거나 수요자에게 주의를 끄는 부분이 아니라고 할 수 없다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조)], ② 원고가 도형 부분( )에 다른 문자 등을 결합한 표장을 다수 사용하고 있고, 이러한 표장들에 대하여 상표등록을 다수 받은 점, ③ 이 사건 출원서비스표는 도

형 부분이 'T'로 인식되는 경우 4음절의 비교적 짧은 음절로 호칭되어 전체를 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점 등을 감안하더라도, 이 사건 출원서비스표는 전체(그룹on)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 '그룹on'만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

나) 표장의 구체적 대비

(1) 이 사건 출원서비스표의 문자 부분의 호칭·관념

이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 '그룹온' 또는 '그루본'으로 호칭될 것으로 보이고, 우리나라의 영어 보급수준을 감안하면 영어 단어 'group'의 한글 음역과 영어 단어 'on'이 결합된 의미를 갖는 것으로 관념될 것으로 보인다.

(2) 선등록서비스표 1의 호칭·관념

선등록서비스표 1의 경우 '그루폰', '그룹온', '그루본'으로 호칭될 수 있다고 할 것이다. 더욱이 서비스표의 유사 여부는 서비스표의 외관, 호칭, 관념을 수요자의 입장에서 이격적으로 관찰하여 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 점을 감안하면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1을 이격적으로 관찰하는 경우 선등록서비스표 1을 'GROUP'과 'ON'이 결합된 것으로 인식할 가능성은 더 높아진다고 할 것이다.

한편, 서비스표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 서비스표의 호칭은 우리나라의 수요자들의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 수요자들이 그 외국어 서비스표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 서비스표의 호칭을 정하여야 할 것이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조). 그런데, 갑 제53 내지 137호증의 각 기재·영상만으로는 '이동전화에 의한 통신업' 등 이 사건 각 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 우리나라의 수요자들이 선등록서비스표 1을 '그루폰'으로만 호칭하고 있다는 구체적인 사용실태가 인정된다고 보기 어렵다.

이와 같이 선등록서비스표 1이 그룹온으로 호칭되는 경우 수요자들에게 'GROUP'과 'ON'이 결합된 의미로 관념될 것으로 보인다.

(3) 종합

선등록서비스표 1이 그룹온으로 호칭되고 'GROUP'과 'ON'이 결합된

의미로 관념될 수 있고, 이러한 경우 이 사건 출원서비스표의 문자 부분과 호칭이 동일하거나 호칭·관념이 동일하다고 할 것이다.

3) 구체적·개별적으로는 오인·혼동할 염려가 없다고 볼 수 있는지

① 이 사건 출원서비스표의 도형 부분()이 이동통신업과 관련하여 널리 알려진 표장에 해당한다고 하더라도, 갑 제10 내지 52호증의 각 기재·영상만으로는 이 사건 각 지정서비스업과 관련된 모든 거래사회에서 이 사건 출원서비스표 전체가 널리 알려진 표장에 해당한다고 보기 어려운 점, ② 위 2)항에서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표에서 문자 부분(그룹on)이 분리인식될 가능성이 희박하다고 보기 어려운 점(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다76778 판결 등 참조), ③ 갑 제53 내지 137호증의 각 기재·영상만으로는 '이동전화에 의한 통신업' 등 이 사건 각 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 선등록서비스표 1이 널리 알려져 있었다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1이 '서비스표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없는 경우'에 해당한다고 보기 어렵다.

4) 표장의 유사 여부

따라서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1을 동일·유사한 서비스업에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 지정서비스업의 대비

이 사건 각 지정서비스업 중 '이동전화에 의한 통신업, 인스턴트메신저서비스업, 인터넷 다중사용자 접속제공업, 인터넷 대화방 제공업, 인터넷을 이용한 동영상 전송업, 전자게시판서비스업'과 선등록서비스표 1의 지정서비스업 중 '이동전화에 의한 통신업, 인스턴트메신저서비스업, 인터넷 다중사용자 접속제공업, 인터넷 대화방 제공업, 인터넷을 이용한 동영상 전송업, 전자게시판(BBS) 서비스업'은 동일·유사하다(원고는 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 대비하여 표장 및 일부 지정서비스업이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정서비스업 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
OYSHO 40-2013-33563	OSHO	심판원 2015. 5. 1. 2014원3532 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허3542 판결(청구기각)
세정/광택 및 연마재, 향로, 화장품 등	나리싱 크림, 향수, 립스틱, 마스카라 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 이 사건 출원상표 'OYSHO'에 대하여, 2013. 11. 27. 원고에게「이 사건 출원상표는 선등록상표 'OSHO'와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 지정상품 중 일부의 명칭이 불명확하여 상표법 제10조 제1항에도 위배되므로 등록을 받을 수 없다.」는 내용의 의견제출통지를 한 다음, 원고의 2014. 1. 22.자 및 2014. 2. 4. 자 의견서 및 보정서 제출에도 불구하고, 여전히 상표법 제7조 제1항 제7호에 관한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 5. 9. 이 사건 출원상표의 출원에 대한 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원3532 사건으로 심리하여, 2015. 5. 1.「이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 외관 및 관념은 다르나 호칭이 극히 유사하여 전체적으로 표장의 유사성이 인정되고, 지정상품도 모두 화장품을 포함하고 있어 유사한 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.」는 이

유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~5호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법성 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표 'OYSHO'는 선등록상표 'OSHO'와 표장을 구성하는 문자의 종류와 개수, 글자체 등에 차이가 있어 그 외관이 확연히 구별되고, 양 상표 모두 일반 수요자나 거래자에게는 사전에도 등재되지 않는 조어로 인식될 것이어서 관념도 비유사하다.

나아가 실제 거래 현실에서 이 사건 출원상표는 "오이쇼", 선등록상표는 "오쇼"로 각각 발음될 것이어서, 선등록상표는 이 사건 출원상표의 중간 음절인 '이' 발음이 존재하지 않고, 각각 3음절, 2음절의 매우 짧은 음절로 구성된 양 상표의 중간 부분 1음절 차이는 전체적인 청감에 매우 큰 영향을 미치게 되므로, 그 칭호도 유사하지 않다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 전체적인 외관, 칭호 및 관념이 모두 상이할 뿐만 아니라, 실제 국내 거래실정 등 여러 가지 사정에 비추어 그 상표등록이 허용되어 선등록상표와 공존하더라도 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 오인, 혼동을 일으킬 염려도 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 상표라고 볼 수 없음에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 구체적인 검토

1) 표장의 유사 여부

가) 외관의 대비

이 사건 출원상표 'OYSHO'와 선등록상표 'OSHO'는 각각 5자와 4자의 로마자 알파벳 대문자가 가로 방향으로 나란히 배열된 표장들인데, 이 사건 출원상표는 선등록상표에 없는 "Y"가 두 번째 글자로 추가되어 있고, 선등록상표와는 글씨체에서도 다소 차이를 보이고 있다. 그러나 다른 한편, 양 상표는 문자의 종류가 로마자 알파벳으로 같고, 문자들이 단순하게 가로 방향, 같은 간격으로 배열되어 있을 뿐, 도형의 부가나 문자의 도안화 등과 같은 특징이 전혀 없다는 점에서는 유사한 측면이 있으므로, 그 외관이 확연히 구별된다고 보기는 어렵다.

나) 관념의 대비

한편, 이 사건 출원상표 'OYSHO'와 선등록상표 'OSHO'는 모두 영문자 표장으로서 사전에도 등재되지 않은 단어들이고, 국내 일반 수요자나 거래자도 이들을 특별한 의미를 갖지 않는 조어로만 인식할 것이어서, 그 관념을 대비할 수 없다.

다) 호칭의 대비

나아가 우리나라의 일반적인 로마자 발음 경향에 따를 경우, 이 사건 출원상표 'OYSHO'는 "오이쇼", 선등록상표 'OSHO'는 "오쇼"로 각각 불릴 것이다. 그런데 비록 양 표장의 음절 수가 3음절, 2음절이라는 차이는 있으나, 첫음절과 끝음절이 각각 '오'와 '쇼'로 같고, 이 사건 출원상표 중 "Y" 부분의 발음인 '이'는 가운데 음절에 위치할 뿐만 아니라, 그 초성 'o'이 비음이어서 상대적으로 약하게 발음되고, 바로 앞의 '오'와 초성이 같아서 분명하게 구분되지도 않아서, 이 사건 출원상표의 이중모음인 '오이'를 '쇼'와 연결하여 빠르게 발음하면 선등록상표의 "오쇼"와 유사하게 들릴 가능성이 많다.

따라서 양 표장은 국내 일반 수요자나 거래자에게 전체적으로 거의 유사하게 청음됨에 따라, 그 호칭은 매우 유사하다고 보아야 한다.

라) 대비 결과의 종합

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원상표 'OYSHO'와 선등록상표 'OSHO'는 그 호칭이 거의 유사한 가운데, 일반 수요자나 거래자에게 각인될 만한 특별한 관념이 존재하지 않을 뿐만 아니라, 일부 인정되는 외관상의 차이가 위와 같은 호칭의 유사성을 극복하여 상품 출처의 오인, 혼동을 차단할 수 있는 정도라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭의 유사성에 의하여 전체적으로 유사하다고 보아야 한다.

2) 지정상품의 동일·유사 여부

또한, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 경우, 그 각 지정상품 중 "헤어로션, 모발 염색제, 모발용 웨이브제, 셰이빙 크림"이 중첩되고, 나머지 지정상품들 역시 모두 상품류 제3류의 화장품, 화장용품 및 방향제 등으로 서로 유사하므로, 이 사건 출원상표와 등록상표는 그 지정상품이 동일·유사하다.

다. 그 밖의 원고 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 영국 등 유럽 여러 나라에서 이 사건 출원상표 'OYSHO'와 동일한 표장이 등록된 점 등에 비추어, 국내에서도 이 사건 출원상표의 등록이 거절되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

그러나 출원상표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표나 서비스표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없고, 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 이 사건 출원상표에 대한 등록거절이 잘못되었다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
나트라케어 40-2013-11119	NATURA 나투라	심판원 2015. 4. 14. 2014원1695 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 5. 선고 2015허3818 판결(청구기각)
화장품, 샴푸, 생리용 타월, 위생용 팬티라이너 등	가정용 정전기방지제, 나리싱크림, 마스카라, 매니큐어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 2. 5. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다며 그 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2014. 3. 21. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2015. 4. 14. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 등록될 수 없다며 원고의 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고의 심결취소사유의 요지

선등록상표 '

'의 'NATURA'는 '자연'을 의미하는 영어 단어 'NATURE'의 라틴어 어원으로서, 화장품과 관련하여 친환경 상품임을 가리키거나 화장품의 원재료가 천연 재료임을 표시하는 기술적 표장에 해당한다. 또한 상품류 제3류 화장품과 관련하여 'NATURA'를 구성요소로 포함한 상표들이 다수 등록되어 있다. 따라서 선등록상표의 'NATURA'는 식별력이 미약한 부분이다.

한편 이 사건 출원상표 '나트라케어'는 여성용 생리용품과 관련하여 국내에서 널리 알려진 주지상표에 해당하고, 그 중 '케어' 부분은 특정한 관념이 없으며, 설령 '케어' 부분이 영어의 'CARE'를 의미한다고 직감되더라도 '케어'는 항상 다른 단어들과 결합하여 새로운 단어를 만들어 내기 때문에 '케어' 부분만을 따로 떼어내지 않을 것이므로, 이 사건 출원상표는 '나트라'만으로 호칭·관념되지 않는다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체로서 호칭·관념될 뿐 '나트라' 부분만으로 분리되어 호칭·관념될 수 없다.

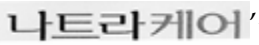
나. 이 사건 출원상표가 '나트라' 부분만으로 호칭·관념될 수 있는지 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느

문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표 ''는 한글 5자가 띄어쓰기 없이 구성되어 있고 호칭도 5음절로서 그다지 길다고 할 수 없는 점 등을 고려하면 일응 표장 전체인 "나트라케어"로 호칭·관념될 여지도 있다.

나) 그러나 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 이 사건 출원상표를 접하는 지정상품의 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 '나트라' 부분과 '케어' 부분이 결합된 결합상표라는 점을 쉽게 인식할 수 있고, 그 중 식별력이 강한 '나트라' 부분만으로 호칭·관념할 가능성이 매우 높다고 보인다.

(1) 이 사건 출원상표의 앞쪽에 배치된 '나트라'는 관념이 없는 조어로서 식별력이 매우 강한 부분이다.

'나트라'가 'NATURA'로 인식되고, 그것이 '자연'을 의미하는 'NATURE'의 어원이라고 하더라도(갑 제7호증), 선등록상표나 이 사건 출원상표 이외에 국내에서 화장품 등을 표시 또는 설명하기 위하여 'NATURA', '나투라' 또는 '나트라'를 사용하고 있다는 자료가 없는 점, 갑 제17, 18호증에 의하더라도 거래사회에서는 '자연 화장품' 또는 'NATURAL cosmetic' 등의 용어가 사용되고 있을 뿐인 점 등에 비추어 볼 때, 국내 일반 수요자나 거래자들에게 '나트라'가 '자연'을 의미하거나 친환경 화장품 등을 의미하는 것으로 직감된다고 보기 어렵다.

한편, 원고가 'NATURA'를 포함하는 상표 6건을 증거로 제출하기는 하였으나(갑 제8 내지 13호증), 'NATURAVERIDIE', 'Naturalift', 'NATURABISSÉ THE CURE', 'NATURASIBERICA', 'NATURABISSE BARCELONA', 'naturaglacé' 등으로 구성된 표장으로서, 'NATURA' 부분이 다른 부분과 결합하여 일체로 인식되거나 'NATURA' 부분 이외에도 식별력이 강한 부분이 있는 등 위와 같은 표장들이 상표로서 등록되었다는 사정만으로 'NATURA' 부분이 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 하기 어렵다.

(2) 이에 비하여 이 사건 출원상표 중 '케어' 부분은 "돌보다, 손질하다" 등의 뜻을 가진 영어 단어 'CARE'의 우리말 음역임을 쉽게 알 수 있는데, 그 지정상품인 '화장품(cosmetics), 샴푸(shampoos)' 등과 관련하여 거래사회에서 "스킨케어, 헤어케어, 주름케어, 뷰티케어, 모공케어, 두피케어, 여드름케어, 선케어, UV케

어, 풋케어” 등과 같이 지정상품의 용도 및 효능을 표시하는 용어로 흔히 사용되고 있으므로(을 제2호증의 1 내지 5), 일반 수요자와 거래자로서는 ‘케어’ 부분이 ‘화장품, 삼푸’ 등과 관련된 제품을 표시하기 위하여 앞부분의 ‘나트라’와 결합되어 있는 것이라고 인식할 것이다.

(3) 간이신속을 원하는 거래사회의 관행상 일반 수요자나 거래자들이 지정상품을 거래하면서 결합상표 중 식별력이 강한 부분으로 약칭하고자 하는 경향이 있는바, 일반 수요자나 거래자로서는 이 사건 출원상표를 식별력이 강한 요부인 ‘나트라’로 호칭·관념할 것이다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원상표는 주지상표에 해당하여 전체로서 호칭·관념될 것이고, ‘케어’는 항상 다른 단어들과 결합하여 사용되므로 이 사건 출원상표가 ‘나트라’ 부분만으로 호칭·관념되지는 않을 것이라고 주장한다.

살피건대, 이 사건 출원상표인 ‘나트라케어’를 인터넷에서 검색하면 원고의 제품에 관한 내용이 검색되고(갑 제6호증), 여성용 생리제품과 관련하여 이 사건 출원상표가 국내 수요자 및 거래자에게 널리 알려진 주지상표임을 인정할 수 있으나(갑 제15, 16호증), 그러한 사정들만으로 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 ‘화장품, 샴푸’ 등에 관해서도 주지성을 취득하여 항상 표장 전체로서 호칭·관념된다고 할 수 없다.

한편 ‘케어’가 다른 단어와 결합하여 ‘스킨케어, 셀프케어, 데이케어, 애프터케어, 터미널케어, 케어매니저, 링클케어, 스켈프케어’ 등과 같이 사용되고 있다고 하더라도(갑 제14호증), 그러한 사정은 이 사건 출원상표 ‘ 나트라케어’가 ‘케어’ 부분만으로 호칭·관념되기 어렵다는 점에 대한 근거가 될 수 있을지언정, ‘나트라’ 부분만으로 호칭·관념될 수 없다는 점의 뒷받침하는 근거는 될 수 없다.

따라서 원고의 주장은 이유 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표가 전체로서만 호칭·관념될 뿐 ‘나트라’ 부분만으로 호칭·관념될 수 없다는 전제 하에 이 사건 심결의 위법성을 다투는 원고의 주장은 이유 없다[원고는 이 사건 출원상표가 ‘나트라’ 부분만으로 호칭·관념되는 경우 선등록상표와의 유사 여부에 관해서는 구체적인 주장을 하지 않고 있으나, ‘나트라’ 부분과 ‘나투라’ 부분은 호칭에 의한 청감이 매우 유사하

고, 또한 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 것이므로(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 이 사건 출원상표가 '나트라' 부분에 의하여 호칭·관념되는 경우 양 표장은 서로 유사하다고 할 수 있다].

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
38COMEONCOMMON 40-2013-85068	common common	심판원 2015. 7. 2. 2014원7070 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 12. 선고 2015허5500 판결(청구기각)
의류, 코트, 청바지, 스커트, 원피스, 티셔츠, 등	드레스, 슈트, 스커트, 신사복, 신생아용 옷, 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 10. 16. "이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원7070호로 심리한 후, 2015. 7. 2. "이 사건 출원상표가 '컴온커몬(컴온커먼)'으로 호칭되고 선등록상표가 '커몬커몬(커먼커먼)'으로 호칭되는 경우 양 상표의 호칭은 '커몬커몬'으로 동일·유사하다. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 외관 및 관념은 다르지만, 호칭이 유사하므로, 양 표장은 서로 유사하다. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품은 모두 '신발류' 및 '의류'를 공통으로 포함하고 있으므로, 양 상표의 지정상품도 동일·유사하다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비할 때 표장과 지정상품이 동일·유

사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 표장의 비유사

이 사건 출원상표(38COMEONCOMMON)는 '38' 부분과 'COMEONCOMMON' 부분이 같은 글자 크기를 갖고 띄어쓰기 없이 결합되어 있고, 거래실정상 전체로서 사용되고 있으며, '38' 부분은 강하게 발음되고 인식될 것으로 보이는 어두에 위치하고 있으므로, 이 사건 출원상표는 'COMEONCOMMON' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다.

한편, 선등록상표(common common)의 '' 부분은 영문자 'UN'으로 인식될 수 있다. 따라서, '' 부분이 전체 표장에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 감안하면, 선등록상표는 ' common' 또는 ' common common' 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다.

따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 유사한 부분이 있더라도, 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있으므로 표장이 서로 유사하지 않다.

나. 심결의 위법

그렇다면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관, 호칭, 관념을 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이다. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표의 요부의 추출

이 사건 출원상표(38COMEONCOMMON)는 숫자 부분(ON)과 문자 부분(COMEONCOMMON)이 결합되어 구성된 것으로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다.

한편, 문자 부분(COMEONCOMMON)이 이 사건 각 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정을 발견하기 어렵다. 또한 문자 부분은 이 사건 각 지정상품과 관련하여 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한, 갑 제17 내지 21호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표에서 문자 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 숫자 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 출원상표는 숫자 부분과 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 같은 글자 크기를 갖고 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 점 등을 감안하더라도, 이 사건 출원상표는 전체(38COMEONCOMMON)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(COMEONCOMMON)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

나) 선등록상표의 요부의 추출

선등록상표(common common)는 좌측의 문자 부분(common)과 가운데의 도형 부분( ) 및 우측의 문자 부분(common)이 결합되어 구성된 것으,로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다(원고는 도형 부분이 영문자 'UN'으로 인식될 수 있다고 주장하나, 위 도형 부분으로부터는 특정한 호칭이나 관념이 도출되지 않는다고 할 것이다).

한편, 이 사건 각 지정상품 중 의류 등을 지정상품으로 하여 문자 부분(common)과 동일한 문자가 포함된 상표들에 대하여 상표등록이 이루어진 것으로 보이기는 하나(갑 제8 내지 13호증), 이러한 사정만으로는 문자 부분이 이 사건 각 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다. 또한 문자 부분은 이 사건 각 지정상품과 관련하여 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한, 선등록상표에서 문자 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 선등록상표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 선등록상표는 문자 부분과 도형 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 선등록상표는 전체로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(‘common’ 또는 ‘common common’)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

다) 표장의 구체적 대비

그렇다면, 이 사건 출원상표는 요부인 문자 부분(**COMEONCOMMON**)을, 선등록상표는 요부인 문자 부분(common common)을 각 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다.

이 사건 출원상표의 요부인 문자 부분은 컴온커먼, 컴온커몬, 커몬커먼, 커몬커몬 등으로 호칭될 수 있다. 한편, 선등록상표의 문자 부분은 커먼커먼, 커몬커몬으로 호칭될 수 있다.

이 경우, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관·관념이 서로 다르나(다만, 관념에 있어서는 공통되는 부분 ‘common’을 포함하고 있다), 양 표장의 호칭이 동일·유사하다. 그런데, 양 표장은 호칭이 동일·유사함에도 불구하고 외관·관념이 서로 달라 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 어렵다. 오히려 양 표장은 외관·관념이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 동일·유사함으로 인해 수요자들이 오인·혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다.

따라서, 이 사건 등록상표와 선등록상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 지정상품의 대비

이 사건 각 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 드레스, 숙녀용 바지, 숙녀

용 슈트, 슈트, 스커트, 스커트정장, 신사복, 신생아용 옷, 고무신은 동일·유사하다(원고는 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정상품 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
SWEET BURN 40-2012-55323	 (선등록상표 1) BURN (선등록상표 2) burn 인텐스 (선등록상표 3)	심판원 2015. 5. 22. 2014원2071 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 20. 선고 2015허4927 판결(청구기각)
과일주스, 소다음료, 탄산음료 등	맥주, 탄산수, 과실음료 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 이 사건 출원상표 'SWEET BURN'에 관하여 2013. 8. 19. 원고에게 「이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품

이 동일 또는 유사한 상표이고, 지정상품 중 '견과류즙(nut juice)'의 명칭이 불명확하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10조 제1항에 의하여 등록을 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2013. 12. 2. 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 외관은 물론, 칭호 및 관념 면에서도 확연히 달라 비유사한 상표라는 내용의 반박 의견서와 함께, 위 '견과류즙(nut juice)'을 '음료용 견과류즙(nut juice for beverages)'으로 정정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 여전히 상표법 제7조 제1항 제7호에 관한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유를 들어 2014. 3. 6. 이 사건 출원상표의 출원에 대한 거절결정을 하였다.

3) 그러자 원고는 2014. 4. 4. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원2071 사건으로 심리하여,「이 사건 출원상표 'SWEET BURN'을 그중 요부에 해당하는 "BURN" 부분만으로 분리 관찰하는 경우, 이 사건 출원상표는 그 호칭 및 관념이 선등록상표 2와 같아 전체적으로 표장의 유사성이 인정되고, 그 각 지정상품도 동일 또는 유사하므로, 결국 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.」는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~6호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법성 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표 'SWEET BURN'은 일반 수요자나 거래자에게 영어 단어 "SWEET"와 "BURN"의 의미가 합쳐져 '달콤하게 타오르다, 향기롭게 타오르다' 등으로 인식되고, "스위트 번" 또는 "스윗 번"과 같이 짧은 음절로 호칭될 것이다. 이처럼 이 사건 출원상표가 분리하여 인식되거나 약칭된다기보다는 전체로서 관념 및 호칭될 것인 이상, 선등록상표들과의 유사 여부의 대비도 분리 관찰이 아니라 전체 관찰의 방식에 의하여야 한다.

그런데 위와 같은 전체 관찰의 방식에 의할 때, 이 사건 출원상표 'SWEET BURN'은 선등록상표 1 "

", 선등록상표 2 "BURN

“, 선등록상표 3 ”

“과는 그 외관이 확연히 차이가 날 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표 중 어두의 ”SWEET“ 부분에 의하여 그 청감이 명확히 구별되고, 어미의 “BURN“ 부분은 호칭에서 차지하는 비중이 낮아 그 호칭 역시 유사하다고 볼 수 없다. 나아가 선등록상표 1, 2는 ‘타오르다’, 선등록상표 3은 ‘강렬하게 타오르다’는 정도의 의미로 인식될 것인 데 비하여, 이 사건 출원상표는 ‘달콤하게 타오르다’라는 의미를 갖는 것이어서 그 관념도 상이하다고 보아야 한다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과는 그 외관, 호칭 및 관념이 확연히 달라서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 보아야 하는데도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 구체적인 검토

1) 표장의 유사 여부

가) 판단 기준

둘 이상 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리·추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

나) 외관의 대비

먼저 이 사건 출원상표 ‘SWEET BURN’과 선등록상표 2 ‘BURN’은 “SWEET“ 부분의 존재 여부 등 문자의 구성이나 글자체에 확연한 차이가 있어 그 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

다) 호칭 및 관념의 대비

다음 이 사건 출원상표 ‘SWEET BURN’은 ‘달콤한, 향기로운’ 등의 의미를 지닌 “SWEET“와 ‘불이 타오르다, 태우다’ 등의 의미를 지닌 ”BURN“과 같은 기초적인 영어 단어가 사이에 간격을 두고 특별한 특징 없이 결합된 문자 상표인데, 위 두 단어의 결합으로 인하여 각 단어의 뜻이 그대로 합쳐

진 '달콤하게 타오르다, 향기롭게 타오르다' 정도 이상의 새로운 의미가 형성되지 않고, 이들을 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 밀접하게 결합되어 있다고 볼 수도 없다.

또한, 이 사건 출원상표 중 "BURN" 부분은 그 지정상품인 음료류의 품질·효능·용도 등의 성질에 대한 표시와는 아무런 관련이 없으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 충분한 식별력을 갖는 데 비하여, "SWEET" 부분은 지정상품 가운데 "과일주스(fruit juices)" 등과 관련하여 그 품질·효능·용도 등의 성질을 표시하기 위하여 흔히 사용되는 단어이므로 식별력이 없거나 미약한 것이다.

따라서 이 사건 출원상표 'SWEET BURN' 중 "BURN" 부분은 이 사건 출원상표 중 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부에 해당한다고 보아야 하는 만큼, 이 사건 출원상표는 "BURN" 부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 이때 이 사건 출원상표와 선등록상표 2 "**BURN**"은 그 호칭 및 관념이 동일할 수밖에 없어, 그 외관상의 차이에도 불구하고 이 사건 출원상표와 선등록상표 2가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 하게 될 가능성이 높으므로, 결국 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 전체적으로 그 표장이 서로 유사하다고 할 수 있다.

2) 지정상품의 동일·유사 여부

한편, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "광천수(mineral waters), 비알콜성 음료(other non-alcoholic drinks), 과일주스(fruit juices)"는 선등록상표 2의 지정상품과 공통되고, "과즙을 함유한 음료(fruit and juice based beverages), 과일주스를 함유한 과일음료(fruit drinks containing fruit juices), 소다음료(soda beverages), 채소과일주스(vegetable-fruit juices), 채소함유음료(vegetable-based beverages), 채소주스를 함유한 음료(beverages containing vegetable juices), 소다수(sparkling water), 청량음료(soft drinks), 탄산음료(soda pop beverages)"는 선등록상표 2의 지정상품 가운데 "과일주스(fruit juices), 탄산수(aerated waters)"와 유사한 것이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 지정상품은 동일 또는 유사하다고 보아야 하고, 이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼도 없다.

다. 그 밖의 원고 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표 'SWEET BURN' 중 "BURN" 부분을 구성요소로 포함하는 상표들이 이미 다수 유사한 지정상품에 관하여 상표등록이 이루어진 사례가 존재하므로, 이 사건 출원상표도 그 등록이 거절되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

그러나 어느 출원상표에 대한 상표등록의 가부는 지정상품과의 관계에서 각 출원상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이어서, 다른 상표들의 등록례가 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는 이상, 원고 주장의 위와 같은 사정만으로는 이 사건 출원상표에 대한 등록거절이 잘못되었다고 볼 수 없으므로, 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
DELTA® MILSPEC 40-2013-82633	MILSPEC	심판원 2015. 6. 1. 2014원6875 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 19. 선고 2015허5029 판결(청구기각)
가방, 웨이스트백, 배낭, 숄더백	머니벨트(의류), 의류용 벨트, 가죽신 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 9. 18. "이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."는 등의 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원6875호로 심리한 후, 2015. 6. 1. "이 사건 출원상표가 '' 부분에 의해 거래에 놓일 경우, 선등록상표와 전체적인 외관은 다르나 요부의 호칭 및 관념이 동일·유사하므로, 이 사건 출원상

표와 선등록상표는 표장이 서로 유사하다. 또한, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 지정상품이 유사하다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 적법하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3내지 5호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않다.

나. 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 유사하지 않다.

다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 허용되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표의 요부 추출

이 사건 출원상표(DELTA® MILSPEC)는 상단의 문자 부분

()과 하단의 문자 부분()이 결합되어 구성된 것으로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다.

한편, 하단 문자 부분이 이 사건 각 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정을 발견하기 어렵다. 또한 하단 문자 부분은 이 사건 각 지정상품과 관련하여 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한, 이 사건 출원상표에서 하단 문자 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자 부분들이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 출원상표는 문자 부분들의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 하단 문자 부분()이 상단 문자 부분()보다 글자의 크기가 작다고 하더라도, 이 사건 출원상표는 전체()로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 ''만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

나) 표장의 구체적 대비

위 가)항에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 요부인 하단 문자 부분()을 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이러한 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 유사하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 동일하다.

따라서, 이 사건 출원상표와 선등록상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

나. 지정상품의 대비

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할

경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2013.9.12. 선고 2013후808 판결 등 참조).

앞서 든 각 증거와 을 제2 내지 4호증의 각 기재·영상 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래 ① 내지 ③항과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 각 지정상품 중 웨이스트백과 선등록상표의 지정상품 중 머니벨트(의류)는 거래통념상 동일·유사한 상표를 위 상품들에 사용할 경우 수요자가 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 해당한다고 봄이 상당하다.

① 웨이스트백과 머니벨트(의류)는 돈이나 작은 소지품을 보관하기 위하여 허리에 메는 작은 가방으로 그 용도가 유사하다.

② 웨이스트백()과 머니벨트(의류, ()는 형상이 유사하다.

③ 웨이스트백과 머니벨트(의류)는 모두 일반 소비자들이 소비할 수 있는 제품으로 수요자의 범위가 중복된다.

다. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 표장 및 일부 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다(지정상품 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 한다).

이에 대하여 원고는 선등록상표에 대하여 불사용을 이유로 한 취소심판이 청구되었는데, 위 심판청구사건에서 취소심결이 내려지는 경우 거절이유가 해소된다는 취지로 주장한다. 그러나, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 선등록상표와 유사한 상표에 해당하는지 여부는 출원 시를 기준으로 판단하여야 하고(상표법 제7조 제2항), 불사용을 이유로 하는 상표등록취소의 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 장래를 향하여 소멸되는 것이다. 따라서, 설령 원고가 청구한 위 상표등

록취소의 심판이 인용되어 선등록상표에 대한 상표등록을 취소하는 심결이 확정된다고 하더라도, 이 사건 출원상표가 출원 시를 기준으로 선등록상표가 유사하다는 판단에는 영향을 미치지 않는다고 할 것이다.

이건 출원상표	선등록상표/선출원상표	사건번호
 40-2013-0055482	장수★★★★★ (선등록상표 1) 장수☆☆☆☆☆ JS (선등록상표 2) 장수☆☆☆☆☆ JS (선등록상표 3) JANG SU ☆☆☆☆☆ STONE BED (선등록상표 4)  (선등록상표 5~7)  (선등록상표 8) 장수돌침대 (선출원상표)	심판원 2015. 7. 16. 2014원5015 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 18. 선고 2015허5302 판결(청구기각)
가구, 침대, 돌침대 등	전기돌침대, 돌침대보온기 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2014. 3. 18. '이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 선출원상표와 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당한다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제3호증), 2014. 7. 24. 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다(갑 제6호증).

2) 이에 원고는 2014. 8. 12. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원5015호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 7. 16. '이 사건 출원상표는 선등록상표 및 선출원상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제1호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제6호증, 을 제1 내지 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

이 사건 출원상표는 중앙에 크게 형성된 낙타 도형과 문자 '낙타표' 부분 등에 의해 일반 수요자에게 '낙타표'로 쉽게 인식되고, '장수'는 장수하는 동물로 잘 알려진 낙타처럼 질기고 오래가는 제품이라는 점을 강조하기 위해 사용된 것에 불과하다. 결국 이 사건 출원상표는 '낙타표'로 호칭, 관념되며, '장수' 또는 '장수돌침대'로 호칭, 관념되는 선등록상표 및 선출원상표와는 그 표장이 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하지 아니하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대

법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표는 원형 도형 안에 낙타 그림이 포함된 도형 부분과 '낙타표장수돌침대', '제조원: 주식회사 낙타표장수'의 문자 부분으로 구성된 표장이고, 문자 부분 중 '낙타표장수돌침대'는 동물의 종류인 '낙타'와 표시를 뜻하는 '표', 장사하는 사람, 오래도록 삶, 군사를 거느리고 지휘하는 우두머리 등의 다양한 의미를 가진 '장수', 지정상품인 '돌침대'가 결합된 표장이고, '제조원: 주식회사 낙타표장수'는 제조한 사람 또는 회사를 뜻하는 '제조원', 회사 종류인 '주식회사'와 앞서 본 '낙타', '표', '장수'가 결합된 표장이다. 이 사건 출원상표의 구성 부분 중 '장수'는 다양한 의미를 지니고 있고, 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 표장도 아니며, 구성 부분 중 '돌침대'를 제외한 나머지 구성 부분과는 의미가 연결되지 않고, 거래실정상 항상 다른 부분과 결합되어 인식되고 통용된다고 인정할 자료도 없으므로, 이 사건 출원상표는 '장수' 또는 이를 지정상품과 결합한 '장수돌침대'만으로 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하고, '장수' 또는 '장수돌침대'에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 선출원상표와 유사 여부를 판단할 수 있다.

나) 이 사건 출원상표의 요부인 '장수돌침대'는 선출원상표인 '**장수돌침대**'와 외관이 유사하고, 호칭 및 관념이 동일하여 선출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선출원상표는 그 표장이 유사하다.

다) 원고는 이 사건 출원상표가 낙타 도형과 문자 '낙타표' 부분 등에 의해 일반 수요자에게 '낙타표'로 쉽게 인식되므로 '낙타표'에 의해 선출원상표와의 유사 여부를 판단하여야 한다는 취지로 주장하나, 가사 이 사건 출원상표가 낙타 도형과 문자 '낙타표' 부분에 의해 일반 수요자에게 '낙타표'로 인식될 수 있더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 수요자에게 '장수돌침대'로도 인식되어 '장수돌침대'만으로 거래에 놓일 수 있는 이상 이를 선출원상표와 대비하여 유사 여부를 판단하여야 하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

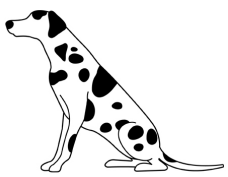
나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 돌침대, 흙침대, 옥돌침대, 황토침대는 선출원상

표의 지정상품 중 전기매트, 전열히터가 내장된 온돌보료, 전열히터가 내장된 온돌판과 서로 유사하다.

다. 대비 결과

따라서 이 사건 출원상표는 선출원상표와 대비하여 그 표장과 지정상품이 유사하므로, 상표법 제8조 제1항에 해당되어 등록될 수 없다.

이건 상표	선등록 상표	사건번호
 상표등록 제0933772호	DALMATIANS	심판원 2014. 8. 21. 2014당43 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 15. 선고 2014허7257 판결(심결취소) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2015후307 판결(심결취소) 심판원 2015. 5. 20. 2015당(취판)59 심결(청구성립)
검도복, 사이클복{전문선수용}, 수상스키복{전문선수용}, 스포츠용 낙하복[점프슈트], 스포츠전용 아노락, 스포츠전용 의류 등	드레스 슈즈(예식용 정장 구두-dress shoes), 스니커즈(sneakers) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 27. 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 2와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 상표등록의 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2014당43호로 심리한 다음, 2014. 8. 21. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 않는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 관련 법리

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조). 또한 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표()는 개 형상의 도형만으로 이루어진 상표이고, 선등록상표 3(DALMATIANS)은 문자만으로 이루어진 상표이므로 두 상표는 외관이 서로 다르다.

나) 관념 및 호칭의 대비

⑴ 갑 제8 내지 10호증의 각 기재(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하면 ① 달마시안[14]은 개의 한 품종으로 오른쪽 사진

14) 국어사전에는 '달마티안'으로 표기되어 있지만 영어사전의 발음표기 및 수요자들이 실제 사용하는 호칭을 참조하여 '달마시안'으로 표기한다.



과 같이 흰 바탕에 검은 얼룩점이 흩어져 있는 것을 특징으로 하는 애완견이고, ② 디즈니 만화영화 '101마리의 달마시안'으로 인해 달마시안의 특징적 형상이 국내 수요자들에게 널리 알려져 있으며, ③ 언론매체에서 '달마시안' 또는 달마시안의 얼룩무늬를 모티브로 한 보석류, 의상, 드레스, 네일아트, 가방, 구두를 소개하는 기사가 여러 차례 보도된 사실, ④ 피고도 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록상표가 개 품종 명칭인 '달마티안'으로 호칭되고 관념된다고 주장한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표를 접한 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표가 개 품종인 '달마시안'을 형상화한 것으로 쉽게 인식할 수 있으므로, 이 사건 등록상표는 '달마시안'으로 호칭되고 관념될 수 있다(따라서 이 사건 등록상표는 '앉아 있는 흰 바탕에 검은 점이 박힌 개'로 호칭되고 관념될 뿐 '달마시안'으로는 호칭되거나 관념되지 않는다는 피고의 주장은 받아들이지 아니한다).

이와 같이 이 사건 등록상표가 '달마시안'으로 호칭되고 관념되는 경우 선등록상표 3(DALMATIANS)과는 단수와 복수의 차이에 불과하여 이 사건 등록상표는 선등록상표 3과 호칭 및 관념이 매우 유사하다. 결국 이 사건 등록상표와 선등록상표 3은 그 외관이 다르더라도 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭과 관념이 매우 유사한 이상, 위 각 표장은 전체적으로 유사하다.

다) 대비의 결과

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록상표 3과 표장이 유사하여 두 상표가 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다 할 것이므로, 두 상표는 결국 서로 유사하다고 보아야 한다.

나. 지정상품의 대비

이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표 3의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 의류, 스포츠의류, 속옷, 양말, 모자 등의 패션소품으로 동일하거나 유사하다.

다. 소결

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록상표 3과 표장이 유사하고 지정상품도 동일하거나 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선등록 상표	사건번호
ARIUM 상표등록 제0911036호	阿里雲計算 阿里云计算 阿里雲计算 阿里雲计算	심판원 2014. 7. 23. 2013당2863 심결(기각) 특허법원 2015. 3. 27. 선고 2014허7059 판결(심결취소) 심판원 2015. 6. 15. 2015당(취판)65 심결(청구성립)
CD플레이어 외	망원경, 카메라, 비디오 카메라, 슬라이드영사기, 영화촬영용 카메라 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고는 2013. 10. 29. 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 7. 23. 2013당2863호로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 관념, 호칭이 유사하지 아니하여 그 표장이 유사하지 아니하므로, 그 지정상품의 유사 여부를 대비할 필요 없이 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결의 위법사유

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 선등록상표의 지정상품과 유사하므로, 상표법 제8조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효인바, 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타 상품을 식별할

수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리·추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결, 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후702 판결 등 참조).

2) 선등록상표의 요부

선등록상표 '

'은 한자 '阿里雲計算' 또는 '阿里云計算'이 한자 또는 간체자로 4단으로 반복하여 기재된 형태로 구성되어 있다.

그런데, 선등록상표 중 '計算' 부분은 수를 셀 때 흔히 사용되는 단어인 반면, '阿里雲' 또는 '阿里云' 부분은 한자 언덕 아(阿), 마을 리(里), 구름 운(雲) 또는 이를 운(云)이 결합된 것으로 특별한 의미가 없는 조어에 해당하여, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표를 보고 '阿里雲' 또는 '阿里云'과 '計算'이 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이다('雲計算'이 중국어로 '클라우드 컴퓨팅'을 의미하나, 이는 아직 사전에도 등록되지 않은 단어여서 일반 수요자들이 그 의미를 정확히 알기는 어려워 보이고, 갑 제13호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어보면, 선등록상표의 권리자인 원고도 위 상표를 약칭함에 있어 '阿里' 보다는 '阿里雲' 또는 '阿里云'으로 사용하고 있는 것으로 보인다).

한편 '計算'은 선등록상표의 지정상품인 '컴퓨터 소프트웨어' 등과 관련하여 식별력이 없거나 미약하고, '阿里雲' 또는 '阿里云'은 특별한 의미가 없는 조어로서 식별력이 강하므로, 선등록상표에서 독립하여 자타 상품의 식별력을 가지는 요부는 '阿里雲' 또는 '阿里云'이라고 할 것이다. 그리고 선등록상표에서 '阿里雲' 또는 '阿里云' 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 선등록상표는 그 전체로서는 물론 요부인 '阿里雲' 또는 '阿里云'만으로서도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 선등록상표는 그 요부인 '阿里雲' 또는 '阿里云'에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 이 사건 등록상표 'ARIUM'과 유사 여부를 판단할 수 있다.

3) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 ‘ARIUM’은 영문자로 구성되어 있는 반면, 선등록상표의 요부인 ‘阿里雲’ 또는 ‘阿里云’은 한자로 글자체를 달리한 형태, 크기 또는 색체를 달리하여 ‘雲’을 강조하는 방식으로 도안화한 형태를 4단으로 반복하여 구성되어 있는바, 양 상표는 그 외관에서 서로 다르다.

이 사건 등록상표 ‘ARIUM’은 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 보면 수요자나 거래자들에 의해 ‘아리움’으로 호칭되고, 선등록상표의 요부인 ‘阿里雲’ 또는 ‘阿里云’은 우리나라의 한자 보급 수준에 비추어보면 수요자나 거래자들에 의해 ‘아리운’으로 호칭될 것이다. 그런데 양자는 모두 세음절로 구성되어 있고, 마지막 음절의 종성만 “ㅁ”, “ㄴ”으로 다를 뿐인데, 이 부분도 동일한 비음이기 때문에 일반인이 상당한 주의력을 가지고 듣지 않는 한 구별할 수 없을 정도로 거의 동일하게 청감된다. 따라서 양 상표는 호칭이 서로 유사하다.

이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 특별한 의미를 가지지 않는 조어로서 아무런 관념이 없으므로, 양 상표는 관념이 서로 다르다.

결국, 양 상표는 외관, 관념이 서로 다르나 그 호칭이 유사하다 할 것인데, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번하므로, 이 사건 등록상표가 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장이 유사하다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘비디오테이프, 음향 재생장치, 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터 모니터용 프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 탁상용 전자계산기, 휴대용 전자계산기, 휴대용 번역기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치, 랩탑컴퓨터, 중앙처리장치[프로세서], 중앙처리장치, 컴퓨터용 디스크드라이브, 마이크로프로세서, 모니터, 광전관, 브라운관, 진공관, 마우스, 마우스패드, 전자 트랜지스터, 음악이 수록된 전자매체, 내려받기 가능한 전자음악, 음악이 녹음된 컴팩트디스크’는 각 선등록상표의 지정상품과 동일하다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘전자자동판매기’는 선등록상표의 ‘금전등록기, 현금교환기’와, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘공비디오테이프, 공오디오테이프, 레코드플레이어’ 등과 같은 녹음매체,

음향재생장치 관련 제품은 선등록상표의 지정상품 중 '비디오테이프, 음향재생장치'와, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '컴퓨터 게임 프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, CD-ROM, 데이터 처리장치, 스캐너, 전자타자기' 등 컴퓨터 관련 제품과 '비의료용 X-선관, X-선발생장치 및 시설, 비의료용 레이저, 비행시뮬레이터, 물체탐지기, 메트로놈' 등은 선등록상표의 지정상품 중 '컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 주변기기, 슬라이드영사기' 등과, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '무선라디오통신장치, 무선마이크, 헤드셋'은 선등록상표의 지정상품 중 '차량용 통신기계기구'와 각 그 생산 및 판매자나 수요자의 범위가 중첩되어 동일 또는 유사한 표장이 같이 사용될 경우 수요자들이 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인할 우려가 있다. 따라서 양 상표의 지정상품은 서로 동일 내지 유사하다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 유사하므로, 상표법 제8조 제1항에 해당한다.

이건 상표	선출원상표/서비스표	사건번호
시원 상표등록 제0930908호	시원스쿨	심판원 2014. 9. 29. 심결 2013당1058 심결(기각) 특허법원 2015. 3. 26. 선고 2014허7752 판결(심결취소) 대법원 2015. 6. 19. 선고 2015당(취판)70 심결(청구성립)
비의료용 X-선사진, 내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 메트로놈(Metronomes), 수동축음기, 음반 등	서적, 서적커버용지, 학교용 습자 서적 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 지정상품 중 '내려받기 가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문,

내려받기 가능한 전자학습지'(이하 '이 사건 각 지정상품'이라 한다)에 대하여, 선출원상표·선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당1058호로 심리한 다음 2014. 9. 29. "이 사건 등록상표는 선출원상표 및 선출원서비스표와 표장이 유사하지 아니하므로, 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 선출원상표·선출원서비스표의 구성 중 '스쿨' 부분은 식별력이 없어, 선출원상표·선출원서비스표의 요부는 '시원'이라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 선출원상표 또는 선출원서비스표와 호칭·관념이 유사하다.

2) 이 사건 각 지정상품은 선출원상표의 지정상품 중 서적 또는 선출원서비스표의 지정서비스업 중 서적출판업과 각 유사하다.

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 선출원상표 또는 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 선출원상표 '시원스쿨'과 선출원서비스표 '시원스쿨'은 비교적 짧은 4음절의 한글로 구성되어 있고, 띄어쓰기 없이 일련의 불가분적으로 결합된 표장이며, 구성 중 '스쿨' 부분은 학습 서적이 아닌 서적에 대하여는 식별력이 있고, 거래사회에서 전체로서 사용되고 있으므로, '시원'만으로 호칭되거나 관념되는 것이 아니라 '시원스쿨' 전체로 호칭·관념된다. 따라서, 전체관찰에 따라 선출원상표와 선출원서비스표를 이 사건 등록상표와 대비하면 외관·호칭·관념이 서로 달라 유사하지 않다.

2) 설령, 선출원상표·선출원서비스표와 이 사건 등록상표 사이에 일반적·추상적 출처 혼동의 염려가 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표는 수요자들에게 가

수의 이름으로 널리 알려져 있으므로, 구체적 출처 혼동의 염려가 있다고 보기 어렵다.

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 선출원상표·선출원서비스표와의 관계에서 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

먼저, 이 사건 등록상표가 선출원상표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하는지에 관하여 보기로 한다.

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관·호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 하지만, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의하여 생기는 외관·호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 나아가 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결 등 참조).

2) 판단

선출원상표의 지정상품 중 '서적'과 관련하여 수요자들은 '시원'과 '스쿨'이

결합되어 구성된 것임을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다. 그런데, 선출원상표의 구성 중 '시원' 부분은 '사물, 현상 따위가 시작되는 처음', '시원하다의 어근' 등 다양한 의미가 있는 단어로서, 이 사건 등록상표의 등록결정 시 선출원상표의 지정상품 중 '서적'과 관련한 거래계에서 일반적으로 사용되고 있거나 상품의 품질·용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐 아니라 표장의 앞부분에 위치하여 지배적인 인상을 준다고 할 것이고, 또한 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다. 반면, 선출원상표의 구성 중 '스쿨' 부분은 수요자들에게 선출원상표의 지정상품 중 '서적'과 관련하여 지정상품의 용도 등을 표시하는 것으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 식별력이 없거나 미약하다.

이와 같이 표장의 앞부분에 위치하여 지배적인 인상을 주는 '시원' 부분이 뒷부분에 위치한 '스쿨' 부분에 비하여 식별력이 강한 선출원상표의 경우, 을 제1 내지 3, 5호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 선출원상표에서 '시원'을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선출원상표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선출원상표가 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다(원·피고가 변론종결 이후 제출한 참고자료를 감안하더라도 마찬가지이다).

선출원상표는 '시원'과 '스쿨'의 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 것 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성하는 것이 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 선출원상표가 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 점, 4음절의 비교적 짧은 음절로 이루어져 있어 전체적으로 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점을 감안하더라도, 선출원상표는 '시원스쿨' 전체로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 '시원'만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 선출원상표는 요부인 '시원'만으로 호칭·관념될 수 있는바, 이 경우 이 사건 등록상표와 선출원상표는 외관·호칭·관념이 동일하여, 이 사건 등록상표와 선출원상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이들 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

3) 구체적 출처 혼동 염려의 유무

비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·호칭·관념에서 서로 유사하여 일반

적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조). 그러나, 구체적인 거래실정을 고려하더라도 그때 고려되는 거래실정은 당해 지정상품을 둘러싼 거래실정이라고 할 것인데(대법원 2008. 2. 28. 선고 2007후4601 판결 참조), 을 제4호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, '시원'이 원고 소속 가수로 널리 알려진 사실은 인정되나, 그러한 사정만으로는 구체적·개별적으로는 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없게 된다고 볼 수 없다.

나. 지정상품의 대비

이 사건 각 지정상품과 선출원상표의 지정상품 중 서적은 서로 유사하다(피고는 지정상품의 유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 소결론

따라서, 이 사건 등록상표는 선출원상표와 대비하여 볼 때 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선등록서비스표	사건번호
캄리좌훈~뱃살방 Comely union 상표등록 제1007542호	Comely 캄리좌훈카페	심판원 2014. 12. 23. 2014당1013 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 16. 선고 2015허1096 판결(심결취소) 심판원 2015당(취판)103 심결(진행중)
비전기식 비의료용 찜질기, 비의료용 전기식 찜질기, 비전기식 비의료용 족욕기 등	좌훈을 이용한 건강관리업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 4. 30. 피고를 상대로 특허심판원 2014당1013호로 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 12. 23. “이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 표장이 유사하나, 이 사건 등록상표의 지정상품들은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.”는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표의 지정상품인 “비전기식 비의료용 좌훈기”와 선등록서비스표의 지정서비스업인 “좌훈을 이용한 건강관리업”은 상품 판매 및 서비스업 제공의 운영주체, 제공 장소, 수요자가 동일하거나 유사하다. 따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 유사한 표장에 함께 사용될 경우 수요자들이 오인·혼동할 우려가 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당된다.

2) 선등록서비스표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 11. 10.경 국내의 여성 수요자들에게 “좌훈을 이용한 건강관리업”이나 “좌훈기의 제조, 판매”에 대하여 원고의 업무로 인정될 만큼 널리 알려져 있다. 또한 밀접한 관련이 있는

선등록서비스표의 사사용서비스업인 “좌훈을 이용한 건강관리업”과 이 사건 등록상표의 “비전기식 비의료용 좌훈기”에 유사한 표장을 사용하게 되면 수요자들에게 출처의 오인·혼동의 우려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

3) 선등록서비스표는 이 사건 등록상표의 출원 당시인 2012. 12. 31.경 국내에서 여성 수요자들에게 널리 알려진 주지상표에 해당한다. 피고는 선등록서비스표와 유사한 표장을 가진 이 사건 등록상표를 선등록서비스표의 사용서비스업인 “좌훈을 이용한 건강관리업”과 경제적 견련관계가 있는 지정상품인 ‘비전기식 비의료용 좌훈기’에 사용함으로써 원고에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적을 갖고 있다. 그러므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

4) 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 “비전기식 비의료용 좌훈기”는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 표장이 유사하지 아니하다. 이 사건 등록상표의 지정상품인 “비전기식 비의료용 좌훈기”와 선등록서비스표의 지정서비스업인 “좌훈을 이용한 건강관리업”은 상품·서비스업의 품질, 형상, 용도, 생산부분, 판매부분 및 수요자가 다르다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되지 않는다.

2) 원고는 선등록서비스표를 “좌훈을 이용한 건강관리업”에 사용하지 않았으므로, 선등록서비스표는 수요자들에게 원고의 서비스업을 나타내는 것으로 인식될 정도로 알려져 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당되지 않는다.

3) 피고는 2004년경부터 현재까지 좌훈기 제조·판매 사업을 영위해오면서 이 사건 등록상표를 등록받아 사용해온 것이지, 선등록서비스표에 화체된 원고의 신용이나 고객흡인력에 편승하거나 원고의 영업을 방해함으로써 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당되지 않는다.

4) 그러므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘비전기식 비의료용 좌훈기’는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당되지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되는지 여부

가. 표장의 대비

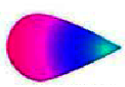
1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

2) 판단

가) 문자와 도형의 결합 관계

이 사건 등록상표 '

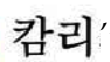
캄리좌훈~뱃살방'은 도형 ''과 문자 '캄리좌훈~뱃살방' 및 'Comely union'이 결합된 상표이다. 선등록서비스표 '

'는 도형 ''과 문자 '

'가 결합된 상표이다. 양 표장 모두 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다.

나) 문자 부분에서 요부의 추출

이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '좌훈'은 '한의학에서 약물을 물에 끓여서 수증기를 쏘이는 방법'인 '좌훈요법'을 말하는 것으로, 그 지정상품인 '비전기식 비의료용 좌훈기'에 관련된 거래사회에서 지정상품의 용도 등을 표시하므로, 식별력이 없거나 극히 미약하다. 이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '캄리'는 '용모가 아름다운, 어여쁜'을 의미하는 영어 단어 'comely'의 우리말 발음을 그대

로 기재한 것이다(갑 제109호증, 을 제12 내지 16호증). ''는 '아름다움, 예쁜'이라는 의미로 지정상품의 용도나 성질을 암시하는 단어로 볼 여지가 있으나, 을 제12 내지 16호증의 각 기재만으로는 이 사건 등록상표의 지정상품인 '비전기식 비의료용 좌훈기'에 관련된 거래사회에서 수요자들이 지정상품의 용도나 성질을 직감할 정도라고 보기는 어렵다.

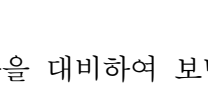
이 사건 등록상표의 문자 부분에서 '' 부분을 요부로 분리하여 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 이 사건 등록상표의 문자부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 이 사건 등록상표의 문자들이 항상 전체로만 인식되고 통용된다고 보기 어렵다. 게다가 '' 부분은 위 지정상품과 관련된 거래사회에서 일반적으로 사용되고 있거나 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

한편, 선등록서비스표의 문자 부분 중 ''는 그 지정서비스업인 '좌훈을 이용한 건강관리업'과 관련된 거래사회에서 수요자들이 '한의학에서 약물을 물에 끓여서 수증기를 쏘이는 방법'을 이용하여 건강관리를 하는 서비스업을 영위하는 장소로 직감할 가능성이 높아 식별력이 없거나 미약하다. 선등록서비스표의 문자 부분 중 ''는 그 한글 발음이 ''와 동일하고, 표장의 중앙에 눈에 잘 보이는 부분에 위치한다. 선등록서비스표의 '' 또는 '' 부분은 선등록서비스표의 지정서비스업인 '좌훈을 이용한 건강관리업'과 관련된 거래사회에서 수요자들이 아름다움을 추구하는 의미로 지정상품의 용도 등을 암시하는 것으로 볼 수 있을 뿐, 수요자들에게 지정상품의 용도 등을 직감하게 한다고 보기 어렵다. 또한 위 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 일반적으로 사용되고 있거나 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

또한 선등록서비스표에서 '' 또는 '' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선등록서

비스표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선등록서비스표의 문자들이 항상 전체로서만 인식되고 통용된다고 볼 수 없다. 따라서 선등록서비스표는 요부인 '' 또는 '' 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 볼 수 있다.

다) 표장의 대비

이 사건 등록상표의 '' 부분과 선등록서비스표의 '', 또는 '' 부분을 대비하여 보면, ''와는 외관이 다르나, ''와는 외관이 동일하고, 호칭과 관념은 모두 동일하다. 양 표장의 외관의 차이로 인해 수요자들이 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는 호칭과 관념이 동일하여 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 볼 때 오인·혼동의 가능성이 매우 높다. 따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표를 동일·유사한 상품 및 서비스표에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다.

나. 지정상품과 지정서비스업의 대비

1) 판단에 필요한 법리

상품과 서비스 사이의 유사 여부는 상품과 서비스 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 4. 28. 선고 2003후1048 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).

2) 판단

가) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '비전기식 비의료용 좌훈기'와 선등록서비스표의 지정서비스업인 '좌훈을 이용한 건강관리업'을 대비해 보건대, 다툼 없는 사실, 갑 제13 내지 19, 78, 79, 89, 107, 119 내지 128, 130, 131, 132, 145, 152, 153

호증, 을 제43, 49, 50호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다), 증인 정만교의 증언에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 아래의 사실들을 인정할 수 있다.

① 주식회사 캄리는 2007. 4. 6. 법인등기부등본의 사업목적에 좌훈기 제조판매업과 좌훈카페 프랜차이즈업을 추가하였다(갑 제13호증).

② 주식회사 캄리는 2007. 5.경 주식회사 이노비즈와의 홈페이지구축계약을 통해 '캄리좌훈~카페'라는 인터넷 홈페이지를 개설하여 온라인으로 좌훈제품을 판매하면서 좌훈서비스업을 제공하는 카페의 가맹점(대리점)을 모집하는 사업을 계속해왔다(갑 제17, 79, 107, 130, 131, 152호증).

③ 주식회사 캄리는 2009. 9. 22. 주식회사 굿포스(이하 '굿포스'라 한다)와 전략적 제휴 협약을 체결하고, 주식회사 캄리가 개발하여 제조한 제품을 굿포스를 통해 판매하기로 약정하였다(갑 제19호증). 굿포스는 위 약정에 따라 2009년 경부터 전국에 '굿포스 캄리좌훈카페' 가맹점 계약을 체결하였다(갑 제145호증).

④ 주식회사 헬스카페 365는 좌훈기를 제조·판매하면서 2010년경부터 "미궁(Mi Gung) 헬스 카페"라는 상호로 스파와 함께 좌훈 서비스를 제공하는 영업 및 체인점 영업을 하고 있다(갑 제121호증).

⑤ 에코스탠다드 주식회사는 2007년경부터 좌훈기 등을 제조·판매해왔고, 2008년경부터 "건미인궁"이라는 좌훈 서비스업을 영위하고 있다(갑 제122, 123, 124호증).

⑥ 오행웰빙하우스는 2010년경부터 "오행웰빙쑥뜸방, 오행웰빙 아궁이 강화쑥좌훈방"과 같은 서비스업과 "황토게르마늄아궁이 좌훈기" 등의 제조·판매업을 함께 영위하고 있다(갑 제125, 126, 127호증).

⑦ 리젠기획도 2011년경부터 "리젠스파" 또는 "리젠좌훈스파"와 같은 서비스업과 함께 좌훈기 판매업을 함께 영위하고 있다(갑 제128호증).

⑧ 부산 북구 만덕2로 17번길1(만덕동 302, 다산타워) 401호에 있는 피고의 사무실 앞에는 '캄리좌훈 뱃살방 사랑방'이라는 이름의 간판이, 위 다산타워 건물의 외벽에는 '캄리좌훈~뱃살방'이라는 간판이 붙어 있다(갑 제78호증, 을 제49호증).

나) 위 인정사실들에 의하면, 피고가 판매하는 "비전기식 비의료용 좌훈기"는 원고및 굿포스와 계약을 체결한 가맹점들이 고객들에게 제공하는 좌훈을 이용한 건강관리업에 있어서 수반되는 제품인바, "좌훈을 이용한 건강관리업"이 제공하는 서비스와 밀접한 관계에 있다. 또한 "좌훈을 이용한 건강관리업"을 영위하는

업체나 가맹점들이 서비스업을 이용하기 위해 방문한 손님들에게 “비전기식 비의료용 좌훈기”를 판매하고 있어, 상품의 판매와 서비스의 제공이 동일한 주체에 의해 이루어지고 있고, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소, 상품과 서비스의 수요자가 상당부분 중복된다. 또한 좌훈을 이용한 건강관리업을 영위하는 가맹점들에 대한 거래사회의 실정으로 보아 수요자들이 위 상품들의 판매와 서비스의 제공이 동일한 공급자에 의해 이루어진다고 인식할 가능성이 높다. 특히, 피고가 사용하고 있는 이 사건 등록상표의 표장인 ‘

’은 표장 자체로 ‘좌훈을 통해 뱃살 등을 관리하는 장소’라는 의미로 인식될 수 있어, 수요자들에게 이 사건 등록상표의 지정상품인 “비전기식 비의료용 좌훈기”를 “좌훈을 이용한 건강관리업”에 이용하고, 지정상품과 지정서비스업이 밀접하게 관련이 있다는 인식을 갖게 할 것으로 판단된다.

따라서, 피고가 “비전기식 비의료용 좌훈기”에 원고의 선등록서비스표와 유사한 이 사건 등록상표를 사용할 경우 수요자들로 하여금 그 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다. 결국 이 사건 등록상표의 지정상품인 “비전기식 비의료용 좌훈기”와 선등록서비스표의 지정서비스업은 거래사회의 통념상 유사하다.

다. 대비결과의 정리

따라서, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 “비전기식 비의료용 좌훈기”가 선등록서비스표의 표장 및 지정서비스업과 서로 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여, 나머지 쟁점에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 위 지정상품에 대한 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
SAVOY 상표/서비스표등록 제0045987호	SAVOIE	심판원 2014. 11. 27. 2013당3312 심결 (일부 청구성립, 일부기각) 특허법원 2015. 7. 3. 선고 2014허9383 판결(청구기각) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2015후1256 판결(상고기각)
머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이 등	비금속제 지갑, 핸드백, 여행가방, 학생가방, 서류가방, 명함케이스 등	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2013. 12. 20. 특허심판원에 원고들을 상대로 하여, 이 사건 등록상표서비스표는 표장과 그 지정상품 및 지정서비스업 중 제1 지정상품 및 지정서비스업이 이 사건 선등록상표의 표장 및 지정상품과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 이 사건 등록상표서비스표의 제1 지정상품 및 지정서비스업의 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당3312호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 11. 27. 다음과 같은 이유로, 피고의 일부 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 중 아래에서 보는 바와 같은 제2 지정상품 및 지정서비스업의 등록을 무효로 하고, 피고의 나머지 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 선등록상표와 관념은 대비할 수 없으나 외관 및 호칭은 유사하여 전체적으로 유사하다.

나) 이 사건 등록상표서비스표의 제1 지정상품 및 지정서비스업 중 '제16류의 머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이'와 제35류의 '가죽 판매대행업, 머니클립/여권홀더[여권커버] 판매대행업, 가방/지갑 판매대행업, 머니 벨트(의류) 판매대행업, 우산/양산 판매대행업, 모자 판매대행업, 의복용 벨트 판매대행업, 의류용 어깨패드 판매대행업, 소매흐름방지용 탄력밴드 판매대행업, 귀마개 판매대행업, 의류 판매대행업'(이하 이상의 지정상품 및 지정서비스업을 통칭하여 '제2 지정상품 및 지정서비스업'이라 한다)은 이 사건 선등록상표의 지정상품인 '비금속제 지갑, 넥타이, 목도리, 양말, 혁대' 등과 유사하고, 제1 지정상품 및 지정서비스업 중 제2 지정상품 및 지정서비스업을 제외한 나머지 지정서비스업은 이

사건 선등록상표의 지정상품과 유사하지 않다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 을 제2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록상표서비스표 'SAVOY'와 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 호칭은 각각 '사보이'와 '사부아(사브와)'로 호칭되어 유사하지 않고, 외관은 'SAVO'를 제외한 나머지 문자가 각각 'Y'와 'IE'로 달라 유사하지 않으며, 관념은 다르거나 일반 수요자가 직관적으로 알 수 없어 대비할 수 없으므로, 전체적으로 유사하지 않다.

따라서 이와 달리 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 선등록상표와 표장이 유사함을 전제로 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 중 제2 지정상품 및 지정서비스업의 등록을 무효로 한다고 판단한 부분은 위법하여 취소되어야 한다(원고들은 이 사건 등록상표서비스표의 제2 지정상품 및 지정서비스업이 이 사건 선등록상표의 지정상품과 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않는다).

3. 이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표의 표장이 유사한지 여부

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후2296 판결, 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결 등 참조). 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

1) 외관 부분

이 사건 등록상표서비스표 ‘SAVOY’와 이 사건 선등록상표 ‘SAVOIE’는 첫 번째부터 네 번째까지의 글자가 ‘SAVO’라는 동일한 알파벳으로 구성되어 있으나, ’A’의 표기방법이 이 사건 등록상표서비스표는 ‘A’인데, 이 사건 선등록상표는 ‘Λ’인 점, 이 사건 등록상표서비스표는 다섯 번째 이후의 글자가 ‘Y’인데, 이 사건 선등록상표는 ‘IE’인 점에서 다르므로, 외관이 전체적으로 유사하지 않다.

2) 관념 부분

이 사건 선등록상표 ‘SAVOIE’는 ‘프랑스 동부의 주 이름’(갑 제3, 8호증)을 의미하고, 이 사건 등록상표서비스표 ‘SAVOY’는 ‘사부아(Savoie)의 영어 이름’(을 제4호증), ‘양배추의 일종’, ‘미국 매사추세츠주 버크셔 카운티에 있는 타운’, ‘미국 텍사스주 페닌 카운티에 있는 도시’, ‘이탈리아의 왕가’ 등을 의미한다.

그런데 이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표는 모두 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시인 2011. 7. 21.경 일반 수요자가 사전 등을 찾아보지 않고 그 의미를 직감할 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어려워 의미가 없는 조어로 인식될 가능성이 높으므로, 관념을 서로 대비할 수 없다.

3) 호칭 부분

가) 이 사건 등록상표서비스표 ‘SAVOY’의 호칭

이 사건 등록상표서비스표 ‘SAVOY’는 앞서 본 바와 같이 일반 수요자가 의미를 직감하기 어려운 조어이고, 통상적으로 영문자로 인식될 수 있는 알파벳의 조합으로 구성되어 있으므로, 특별한 사정이 없는 이상 영어식 발음대로 ‘사보이’로 호칭될 것이다.

나) 이 사건 선등록상표 ‘SAVOIE’의 호칭

(1) 원고들의 주장에 대한 판단

(가) 원고들은 이 사건 선등록상표 ‘SAVOIE’는 신문기사, 인터넷 블로그 및 카페, 국어사전, 백과사전 등에 나타난 구체적인 거래실태에 비추어 볼

때 프랑스어식 발음인 '사부아', '사브와'로 호칭될 것이라고 주장한다.

(나) 살피건대, 갑 제4호증의 1, 2, 3, 갑 제5호증의 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 갑 제6호증의 4, 13, 17, 18, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 갑 제7, 8호증, 갑 제12, 13호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래의 사실을 인정할 수 있다.

① 구글맵스에서 '사보이'를 검색하면 프랑스 Savoie 지역이 선순위 검색결과로 제시되지 않으나, '사부아'를 검색하면 프랑스 Savoie 지역이 선순위 검색결과로 제시된다(갑 제4호증의 1, 2, 3).

② '매경뉴스' 2011. 6. 23. 기사(갑 제5호증의 16), '머니투데이' 2010. 6. 23. 기사(갑 제5호증의 17), '아시아경제' 2010. 4. 3. 기사(갑 제5호증의 18), '제주의 소리' 2009. 11. 5. 기사(갑 제5호증의 19), '내일신문' 2004. 8. 12. 기사(갑 제5호증의 20), '오마이뉴스' 2003. 11. 9. 기사(갑 제5호증의 21), '연합뉴스' 2006. 1. 9. 기사(갑 제5호증의 23), '가톨릭뉴스 지금여기' 2012. 11. 23. 기사(갑 제5호증의 24)에는 'Savoie'의 외래어 표기나 한글 음역이 '사부아', '사브와', '사보와' 또는 '사보아' 등으로 기재되어 있다.

③ 인터넷 블로그인 http://lkcmms.blog.me의 2010. 12. 28. 게시글(갑 제6호증의 4), http://blog.naver.com/sudony의 2005. 7. 21. 게시글(갑 제6호증의 13), http://blog.naver.com/jjongrack82의 2010. 3. 2. 게시글(갑 제6호증의 17), http://folieming.tistory.com의 2008. 7. 25. 게시글(갑 제6호증의 18), http://blog.naver.com/gleam_23의 2011. 5. 7. 게시글(갑 제6호증의 21), http://blog.naver.com/francois09의 2009. 6. 18. 게시글(갑 제6호증의 41), http://blog.naver.com/bonchocola의 2011. 5. 19. 게시글(갑 제6호증의 42), http://blog.naver.com/rfiennes의 2011. 2. 7. 게시글(갑 제6호증의 43), http://blog.naver.com/kihemi의 2009. 8. 16. 게시글(갑 제6호증의 45), http://neurof.blog.me의 2011. 7. 15. 게시글(갑 제6호증의 46), http://myplayground.tistory.com의 2011. 1. 10. 게시글(갑 제6호증의 49), http://52cheese.blog.me의 2010. 12. 14. 게시글(갑 제6호증의 50) 등에는 'Savoie'의 외래어 표기나 한글 음역이 '사부아'나 '사브와'로 기재되어 있다.

④ 인터넷 포털사이트인 '네이버(Naver)' 국어사전에는 'Savoie'는 '사부아'가 올바른 외래어 표기이고, '사보아', '사보와', '사보이에', '사부와'는 틀린 표기라고 등재되어 있으며, 브리태니커 백과사전에도 'Savoie'가 '사부아'로 표기되어 있다(갑 제7, 8호증).

⑤ 인터넷포털사이트인 '다음(Daum)'에서, ㉠ 'SAVOIE' 및 '사부아' 또는 'SAVOIE' 및 '사브와'로 인터넷 블로그를 검색하면 689건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일인 2011. 7. 21. 전의 것으로 확인이 가능한 것은 6건이며, ㉡ 'SAVOIE' 및 '사보이'로 인터넷 블로그를 검색하면 55건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 4건이며, ㉢ 'SAVOIE' 및 '사부아' 또는 'SAVOIE' 및 '사브와'로 인터넷 카페를 검색하면 517건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 16건이며, ㉣ 'SAVOIE' 및 '사보이' 인터넷 카페를 검색하면 29건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 9건이다(갑 12호증의 1, 2, 3, 갑 제13호증의 1, 2, 3)

(다) 그러나 ㉮ 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시 널리 알려지지 않은 프랑스 지명인 'SAVOIE'와 같은 단어가 올바른 외래어 표기법에 맞추어서만 호칭된다고 할 수 없는 점, ㉯ 'SAVOIE'의 외래어 표기나 한글 음역을 '사부아', '사보와', '사보아', '사브와' 등으로 한 신문기사, 인터넷 블로그나 카페의 사례 수가 적은 점, ㉰ 신문, 인터넷 블로그나 카페에서 'SAVOIE'를 소개하는 경우는 대부분 정보 전달을 목적으로 해서 기사나 게시글 작성자가 사전 등을 통하여 'SAVOIE'를 확인하고 내용을 작성하는 경우가 많을 것이므로 신문기사, 인터넷 블로그나 카페의 글이 일반 수요자가 'SAVOIE'를 호칭하는 방법을 대표한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'가 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시에 프랑스어로 알려져 '사부아', '사브와' 등과 같은 프랑스어식 발음으로만 호칭되었으리라고 단정하기 어렵다.

그 외에 갑 제5호증의 1 내지 15, 22, 갑 제6호증의 1, 2, 3, 5 내지 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 내지 40, 44, 47, 48, 갑 제11호증의 1, 2, 3은 모두 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 이후에 작성되거나 그 작성시기를 알 수 없는 자료로서 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시의 이 사건 선등록상표의 호칭을 판단하는 증거로 사용될 수 없고, 달리 원고들의 위 주장을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.

(2) 결국, 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'도 이 사건 등록상표서비스표와 마찬가지로 일반 수요자가 의미를 직감하기 어려운 조어이고, 통상적으로 영문자

로 인식될 수 있는 알파벳의 조합으로 구성되어 있으므로, 별다른 사정이 없는 한 영어식 발음대로 '사보이에' 또는 '사보이'로 호칭될 수 있다.

다) 대비 결과

따라서 이 사건 선등록상표가 '사보이'로 호칭되는 경우에는 이 사건 등록상표서비스표와 호칭이 동일하다.

4) 전체 대비 결과

이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 조어로서 대비할 수 없으나, 거래실정상 조어로 된 문자상표 또는 문자서비스표의 유사 여부 판단에서 가장 큰 비중을 차지하는 호칭이 동일하여 동일·유사한 지정상품 또는 지정서비스업에 함께 사용될 경우에 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 표장이 전체적으로 유사하다.

다. 검토 결과

그러므로 이 사건 심결이 이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표의 표장이 유사함을 전제로 하여 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 판단한 것은 적법하다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
사보이 상표/서비스표등록 제0045570호	SAVOIE	심판원 2014. 11. 27. 2013당3313 심결 (일부 청구성립, 일부기각) 특허법원 2015. 7. 3. 선고 2014허9390 판결(청구기각) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2015후1263 판결(상고기각)
머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이 등	비금속제 지갑, 핸드백, 여행가방, 학생가방, 서류가방, 명함케이스 등	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2013. 12. 20. 특허심판원에 원고들을 상대로 하여, 이 사건 등록상표서비스표는 표장과 그 지정상품 및 지정서비스업 중 제1 지정상품 및 지정서비스

업이 이 사건 선등록상표의 표장 및 지정상품과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 이 사건 등록상표서비스표의 제1 지정상품 및 지정서비스업의 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당3313호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 11. 27. 다음과 같은 이유로, 피고의 일부 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 중 아래에서 보는 바와 같은 제2 지정상품 및 지정서비스업의 등록을 무효로 하고, 피고의 나머지 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 선등록상표와 외관은 다르고 관념은 대비할 수 없으나 호칭은 유사하여 전체적으로 유사하다.

나) 이 사건 등록상표서비스표의 제1 지정상품 및 지정서비스업 중 '제16류의 머니클립(money clips), 여권홀더[여권커버], 종이제 턱받이'와 제35류의 '가죽 판매대행업, 머니클립/여권홀더[여권커버] 판매대행업, 가방/지갑 판매대행업, 머니 벨트(의류) 판매대행업, 우산/양산 판매대행업, 모자 판매대행업, 의복용 벨트 판매대행업, 의류용 어깨패드 판매대행업, 소매흐름방지용 탄력밴드 판매대행업, 귀마개 판매대행업, 의류 판매대행업'(이하 이상의 지정상품 및 지정서비스업을 통칭하여 '제2 지정상품 및 지정서비스업'이라 한다)은 이 사건 선등록상표의 지정상품인 '비금속제 지갑, 넥타이, 목도리, 양말, 혁대' 등과 유사하고, 제1 지정상품 및 지정서비스업 중 제2 지정상품 및 지정서비스업을 제외한 나머지 지정서비스업은 이 사건 선등록상표의 지정상품과 유사하지 않다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 을 제2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록상표서비스표 '사보이'와 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 호칭은 각각 '사보이'와 '사부와(사브와)'로 호칭되어 유사하지 않고, 외관은 한글과 영어로 달라 유사하지 않으며, 관념은 다르거나 일반 수요자가 직관적으로 알 수 없어 대비할 수 없으므로, 전체적으로 유사하지 않다.

따라서 이와 달리 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 선등록상표와 표장이 유사함을 전제로 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 중 제2 지정상품 및 지정서비스업의 등록을 무효로 한다고 판단한 부분

은 위법하여 취소되어야 한다(원고들은 이 사건 등록상표서비스표의 제2 지정상품 및 지정서비스업이 이 사건 선등록상표의 지정상품과 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않는다).

3. 이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표의 표장이 유사한지 여부

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후2296 판결, 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결 등 참조). 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

1) 외관 부분

이 사건 등록상표서비스표 '사보이'와 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 구성 글자가 한글과 영어로 다르므로, 외관이 유사하지 않다.

2) 관념 부분

이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 '프랑스 동부의 주 이름'(갑 제3, 8호증)을 의미하고, 이 사건 등록상표서비스표 '사보이'는 '사부아(Savoie)의 영어 이름'(을 제4호증), '미국 매사추세츠주 버크셔 카운티에 있는 타운', '미국 텍사스주 페닌 카운티에 있는 도시', '이탈리아의 왕가' 등을 의미하는 'Savoy'의 한글 음역이다.

그런데 이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표는 모두 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시인 2011. 7. 21.경 일반 수요자가 사전 등을 찾아보지 않

고 그 의미를 직감할 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어려워 의미가 없는 조어로 인식될 가능성이 높으므로, 관념을 서로 대비할 수 없다.

3) 호칭 부분

가) 이 사건 등록상표서비스표는 '사보이'로 호칭된다.

나) 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'의 호칭

(1) 원고들의 주장에 대한 판단

(가) 원고들은 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 신문기사, 인터넷 블로그 및 카페, 국어사전, 백과사전 등에 나타난 구체적인 거래실태에 비추어 볼 때 프랑스어식 발음인 '사부아', '사브와'로 호칭될 것이라고 주장한다.

(나) 살피건대, 갑 제4호증의 1, 2, 3, 갑 제5호증의 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 갑 제6호증의 4, 13, 17, 18, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 갑 제7, 8호증, 갑 제12, 13호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래의 사실을 인정할 수 있다.

① 구글맵스에서 '사보이'를 검색하면 프랑스 Savoie 지역이 선순위 검색결과로 제시되지 않으나, '사부아'를 검색하면 프랑스 Savoie 지역이 선순위 검색결과로 제시된다(갑 제4호증의 1, 2, 3).

② '매경뉴스' 2011. 6. 23. 기사(갑 제5호증의 16), '머니투데이' 2010. 6. 23. 기사(갑 제5호증의 17), '아시아경제' 2010. 4. 3. 기사(갑 제5호증의 18), '제주의 소리' 2009. 11. 5. 기사(갑 제5호증의 19), '내일신문' 2004. 8. 12. 기사(갑 제5호증의 20), '오마이뉴스' 2003. 11. 9. 기사(갑 제5호증의 21), '연합뉴스' 2006. 1. 9. 기사(갑 제5호증의 23), '가톨릭뉴스 지금여기' 2012. 11. 23. 기사(갑 제5호증의 24)에는 'Savoie'의 외래어 표기나 한글 음역이 '사부아', '사브와', '사보와' 또는 '사보아' 등으로 기재되어 있다.

③ 인터넷 블로그인 http://lkcmms.blog.me의 2010. 12. 28. 게시글(갑 제6호증의 4), http://blog.naver.com/sudony의 2005. 7. 21. 게시글(갑 제6호증의 13), http://blog.naver.com/jjongrack82의 2010. 3. 2. 게시글(갑 제6호증의 17), http://folieming.tistory.com의 2008. 7. 25. 게시글(갑 제6호증의 18), http://blog.naver.com/gleam_23의 2011. 5. 7. 게시글(갑 제6호증의 21), http://blog.naver.com/francois09의 2009. 6. 18. 게시글(갑 제6호증의 41), http://blog.naver.com/bonchocola의 2011. 5. 19. 게시글(갑 제6호증의 42), http://blog.naver.com/rfiennes의 2011.

2. 7. 게시글(갑 제6호증의 43), http://blog.naver.com/kihemi의 2009. 8. 16. 게시글(갑 제6호증의 45), http://neurof.blog.me의 2011. 7. 15. 게시글(갑 제6호증의 46), http://myplayground.tistory.com의 2011. 1. 10. 게시글(갑 제6호증의 49), http://52cheese.blog.me의 2010. 12. 14. 게시글(갑 제6호증의 50) 등에는 'Savoie'의 외래어 표기나 한글 음역이 '사부아'나 '사브와'로 기재되어 있다.

④ 인터넷 포털사이트인 '네이버(Naver)' 국어사전에는 'Savoie'는 '사부아'가 올바른 외래어 표기이고, '사보아', '사보와', '사보이에', '사부와'는 틀린 표기라고 등재되어 있으며, 브리태니커 백과사전에도 'Savoie'가 '사부아'로 표기되어 있다(갑 제7, 8호증).

⑤ 인터넷포털사이트인 '다음(Daum)'에서, ㉠ 'SAVOIE' 및 '사부아' 또는 'SAVOIE' 및 '사브와'로 인터넷 블로그를 검색하면 689건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일인 2011. 7. 21. 전의 것으로 확인이 가능한 것은 6건이며, ㉡ 'SAVOIE' 및 '사보이'로 인터넷 블로그를 검색하면 55건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 4건이며, ㉢ 'SAVOIE' 및 '사부아' 또는 'SAVOIE' 및 '사브와'로 인터넷 카페를 검색하면 517건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 16건이며, ㉣ 'SAVOIE' 및 '사보이' 인터넷 카페를 검색하면 29건이 검색되고, 그중 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 전의 것으로 확인이 가능한 것은 9건이다(갑 12호증의 1, 2, 3, 갑 제13호증의 1, 2, 3)

(다) 그러나 ㉮ 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시 널리 알려지지 않은 프랑스 지명인 'SAVOIE'와 같은 단어가 올바른 외래어 표기법에 맞추어서만 호칭된다고 할 수 없는 점, ㉯ 'SAVOIE'의 외래어 표기나 한글 음역을 '사부아', '사보와', '사보아', '사브와' 등으로 한 신문기사, 인터넷 블로그나 카페의 사례 수가 적은 점, ㉰ 신문, 인터넷 블로그나 카페에서 'SAVOIE'를 소개하는 경우는 대부분 정보 전달을 목적으로 해서 기사나 게시글 작성자가 사전 등을 통하여 'SAVOIE'를 확인하고 내용을 작성하는 경우가 많을 것이므로 신문기사, 인터넷 블로그나 카페의 글이 일반 수요자가 'SAVOIE'를 호칭하는 방법을 대표한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'가 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시에 프랑스어로 알려져 '사부아', '사브와' 등과 같은 프랑스어식 발음으로만 호칭되었으리라고 단정하기 어렵다.

그 외에 갑 제5호증의 1 내지 15, 22, 갑 제6호증의 1, 2, 3, 5 내지 12, 14, 15,

16, 19, 20, 22 내지 40, 44, 47, 48, 갑 제11호증의 1, 2, 3은 모두 이 사건 등록상표서비스표의 출원일 이후에 작성되거나 그 작성시기를 알 수 없는 자료로서 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시의 이 사건 선등록상표의 호칭을 판단하는 증거로 사용될 수 없고, 달리 원고들의 위 주장을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.

(2) 결국, 이 사건 선등록상표 'SAVOIE'는 일반 수요자가 의미를 직감하기 어려운 조어이고, 통상적으로 영문자로 인식될 수 있는 알파벳의 조합으로 구성되어 있으므로, 별다른 사정이 없는 한 영어식 발음대로 '사보이에' 또는 '사보이'로 호칭될 수 있다.

다) 대비 결과

따라서 이 사건 선등록상표가 '사보이'로 호칭되는 경우에는 이 사건 등록상표서비스표와 호칭이 동일하다.

4) 전체 대비 결과

이 사건 등록상표서비스표와 이 사건 선등록상표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 조어로서 대비할 수 없으나, 거래실정상 조어로 된 문자상표 또는 문자서비스표의 유사 여부 판단에서 가장 큰 비중을 차지하는 호칭이 동일하여 동일·유사한 지정상품 또는 지정서비스업에 함께 사용될 경우에 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 표장이 전체적으로 유사하다.

이건 상표	선등록서비스표	사건번호
루카 상표등록 제0970963호		심판원 2014. 11. 5. 2013당3214 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 21. 선고 2014허8762 판결(심결취소) 대법원 2015. 10. 29. 선고 2015후1065 판결(상고기각) 심판원 2015. 12. 11. 2015당(취판)132 심결(청구성립)
가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀크초콜릿, 밀크커피음료 등	커피전문점경영업, 커피전문점체인업, 서양음식점경영업, 카페경영업, 레스토랑경영업, 식당체인업, 뷔페식당업, 휴게실업, 제과점업, 일본음식점경영업	

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당3214호로 심리한 다음 2014. 11. 5. “이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 문자의 배열, 도형의 도안화 또는 문자의 도안화 정도가 달라 외관이 서로 다르다. ‘루카’로 호칭되는 이 사건 등록상표와 거래사회의 실정상 ‘카페루카’로 호칭되는 선등록서비스표는 호칭도 서로 다르다. 양 표장은 관념도 서로 다르다. 따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장이 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 선등록서비스표의 문자 부분() 중 ‘’ 부분은 식별력이 없어, 선등록서비스표의 요부는 ‘’라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 호칭이 유사하다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하다.

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 표장의 비유사 주장

이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 도형의 유무, 문자의 구성 및 도안화 여부 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표는 별다른 관념이 생기지 않거나 서양인의 이름 정도로 관념될 수 있음에 비하여, 선등록서비스표는 '루카라는 이름의 카페', '체크무늬 장식이 있는 루카라는 이름의 카페' 등의 의미로 관념될 수 있으므로, 양 표장은 관념이 서로 다르다.

선등록서비스표의 문자 부분() 중 '' 부분은 도안화됨으로써 식별력이 강화되어 있다. 문자 부분은 '카페루카'의 비교적 짧은 4음절에 불과하며, 우리나라의 언어 습관상 표장의 앞부분이 강하게 인식될 것으로 보인다. 선등록서비스표와 같은 식당·커피전문점들과 관련된 서비스표는 거래계에서 전체로서 사용되고 있으며, 실제로 선등록서비스표도 전체로서 사용되고 있다. 그러므로, 선등록서비스표의 문자 부분은 ''만으로 호칭되는 것이 아니라 '카페루카' 전체로 호칭된다. 이러한 경우 선등록서비스표를 이 사건 등록상표와 대비하면 호칭이 서로 다르다.

따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 외관, 호칭, 관념이 서로 다르므로, 양 표장은 서로 유사하지 않다.

2) 부가적 주장

설령, 선등록서비스표가 ''만으로 호칭될 가능성이 있다고 하더라도, 전체 외관이 현저히 다르고 관념에서도 차이가 있는 등 문자 부분의 일부 유사성(호칭의 유사성)에도 불구하고 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 표장이 서로 유사하지 않다.

3) 심결의 위법 여부

따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분

전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

그리고, 결합상표의 문자 부분이 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 나아가 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결 등 참조).

2) 판단

가) 문자와 도형의 결합 관계

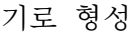
선등록서비스표( )는 도형( )과 문자( )가 결합된 상표인바, 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않다.

나) 문자 부분에서의 요부의 추출

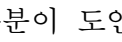
선등록서비스표의 문자 부분은 상·하단으로 구분되어 있는 등 'CAFFÉ'와 'LUCA'가 결합되어 구성된 것임을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다.

그런데, 선등록서비스표의 문자 부분 중 'CAFFÉ' 부분은 선등록서비스표의 지정

서비스업과 관련한 거래사회에서 '가벼운 식사나 차를 마실 수 있는 식당', '커피를 마실 수 있는 커피점' 등의 의미로 인식될 것이어서(지정서비업 중에는 커피전문점경영업, 카페경영업도 포함되어 있다), 지정서비스업의 용도 등을 표시하므로 식별력이 없거나 미약하다. 반면, 선등록서비스표의 문자 부분 중 '' 부분은 선등록서비스표의 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 일반적으로 사용되고 있거나 서비스업의 품질·용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

이와 같이 하단에 더 큰 글자 크기로 형성되어 있는 '' 부분의 식별력이 상단에 더 작은 글자 크기로 형성되어 있는 '' 부분에 비하여 더 강한 선등록서비스표의 문자 부분의 경우, 을 제3, 19, 21 내지 25호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 선등록서비스표의 문자 부분에서 '' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선등록서비스표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선등록서비스표의 문자들이 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

또한, 선등록서비스표의 문자 부분은 ''와 ''의 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 것 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성하는 것이 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 선등록서비스표의 문자 부분이 4음절의 비교적 짧은 음절로 호칭되어 전체를 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점을 감안하더라도, 선등록서비스표는 문자 부분 전체()로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 ''만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다(피고는 '' 부분이 도안화됨으로써 식별력이 강화되었다는 취지

로 주장하나, '' 부분이 도안화로 인하여 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 보기 어렵고, 새로운 식별력을 가질 정도에 이른 경우에는 ''로부터의 '' 부분의 분리 내지 추출은 더욱 용이해진다고 할 것이다).

다) 표장의 대비

그렇다면, 선등록서비스표는 요부인 ''를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이 경우 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 외관이 서로 다르고, 관념은 서로 대비할 수 없으나, 호칭이 '루카'로 서로 동일한바, 양 표장은 호칭이 동일함에도 불구하고 외관이 서로 달라 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는, 외관이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 완전히 동일함으로 인해 수요자들이 오인·혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다.

따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

[한편, 피고의 2.의 나.의 2)항 부가적 주장은 선등록서비스표가 ''만으로 호칭되는 경우에도 이 사건 등록상표와 대비하여 전체 외관, 관념이 서로 다르므로, 양 표장이 서로 유사하지 않다는 취지의 주장으로 보인다. 그러나, 위 1)항에서 본 바와 같이 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 위에서 본 바와 같이 요부에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 때 양 표장은 출처의 오인·혼동의 염려가 있어 유사하다고 판단한 이상, 피고 주장과 같이 호칭은 요부에 의해 생기는 칭호로 대비하고 외관, 관념은 요부가 아닌 전체 표장의 외관과 전체에 의하여 생기는 관념에 의해 대비하여 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는지 여부를 더 나아가 판단할 필요는 없다고 할 것이므로, 위 주장은 받아들이지 않는다.]

나. 지정상품과 지정서비스업의 대비

이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 유사성이 인정된다(피고는 지정상품과 지정서비스업의 유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 소결론

따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장 및 지정상품·서비스업이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선등록서비스표	사건번호
Looka 상표등록 제0970894호		심판원 2014. 11. 5. 2013당3215 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 21. 선고 2014허8786 판결(심결취소) 대법원 2015. 10. 29. 선고 2015후1072 판결(상고기각) 심판원 2016. 3. 3. 2015당(취판)133 심결(청구성립)
가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀 등	커피전문점경영업, 커피전문점체인업, 서양음식점경영업, 카페경영업, 레스토랑경영업, 식당체인업, 뷔페식당업, 휴게실업, 제과점업, 일본음식점경영업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당3215호로 심리한 다음 2014. 11. 5. “이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 문자의 배열, 도형의 도안화 또

는 문자의 도안화 정도가 달라 외관이 서로 다르다. '루카'로 호칭되는 이 사건 등록상표와 거래사회의 실정상 '카페루카'로 호칭되는 선등록서비스표는 호칭도 서로 다르다. 양 표장은 관념도 서로 다르다. 따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장이 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 선등록서비스표의 문자 부분(CAFFÉ LUCA) 중 'CAFFÉ' 부분은 식별력이 없어, 선등록서비스표의 요부는 ' LUCA '라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 호칭이 유사하다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하다.

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 표장의 비유사 주장

이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 도형의 유무, 문자의 구성 및 도안화 여부 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표는 별다른 관념이 생기지 않거나 서양인의 이름 정도로 관념될 수 있음에 비하여, 선등록서비스표는 '루카라는 이름의 카페', '체크무늬 장식이 있는 루카라는 이름의 카페' 등의 의미로 관념될 수 있으므로, 양 표장은 관념이 서로 다르다.

선등록서비스표의 문자 부분(CAFFÉ LUCA) 중 'CAFFÉ' 부분은 도안화됨으로써 식

별력이 강화되어 있다. 문자 부분은 '카페루카'의 비교적 짧은 4음절에 불과하며, 우리나라의 언어 습관상 표장의 앞부분이 강하게 인식될 것으로 보인다. 선등록서비스표와 같은 식당·커피전문점들과 관련된 서비스표는 거래계에서 전체로서 사용되고 있으며, 실제로 선등록서비스표도 전체로서 사용되고 있다. 그러므로, 선등록서비스표의 문자 부분은 ''만으로 호칭되는 것이 아니라 '카페루카' 전체로 호칭된다. 이러한 경우 선등록서비스표를 이 사건 등록상표와 대비하면 호칭이 서로 다르다.

따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 외관, 호칭, 관념이 서로 다르므로, 양 표장은 서로 유사하지 않다.

2) 부가적 주장

설령, 선등록서비스표가 ''만으로 호칭될 가능성이 있다고 하더라도, 전체 외관이 현저히 다르고 관념에서도 차이가 있는 등 문자 부분의 일부 유사성(호칭의 유사성)에도 불구하고 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 표장이 서로 유사하지 않다.

3) 심결의 위법 여부

따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와의 관계에서 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 대비

1) 판단에 필요한 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이다. 그러나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

그리고, 결합상표의 문자 부분이 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 나아가 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결 등 참조).

2) 판단

가) 문자와 도형의 결합 관계

선등록서비스표( )는 도형( )과 문자( )가 결합된 상표인바, 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않다.

나) 문자 부분에서의 요부의 추출

선등록서비스표의 문자 부분은 상·하단으로 구분되어 있는 등 'CAFFÉ'와 'LUCA'가 결합되어 구성된 것임을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다.

그런데, 선등록서비스표의 문자 부분 중 'CAFFÉ' 부분은 선등록서비스표의 지정서비스업과 관련한 거래사회에서 '가벼운 식사나 차를 마실 수 있는 식당', '커피를 마실 수 있는 커피점' 등의 의미로 인식될 것이어서(지정서비업 중에는 커피전문점경영업, 카페경영업도 포함되어 있다), 지정서비스업의 용도 등을 표시하므로 식별력이 없거나 미약하다. 반면, 선등록서비스표의 문자 부분 중 'LUCA' 부분은 선등록서비스표의 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 일반

적으로 사용되고 있거나 서비스업의 품질·용도 등을 연상시키지도 아니할 뿐 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다.

이와 같이 하단에 더 큰 글자 크기로 형성되어 있는 'LUCA' 부분의 식별력이 상단에 더 작은 글자 크기로 형성되어 있는 'CAFFÉ' 부분에 비하여 더 강한 선등록서비스표의 문자 부분의 경우, 을 제3, 19, 21 내지 25호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 선등록서비스표의 문자 부분에서 'LUCA' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선등록서비스표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선등록서비스표의 문자들이 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

또한, 선등록서비스표의 문자 부분은 'CAFFÉ'와 'LUCA'의 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 것 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성하는 것이 아니다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 선등록서비스표의 문자 부분이 4음절의 비교적 짧은 음절로 호칭되어 전체를 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점을 감안하더라도, 선등록서비스표는 문자 부분 전체(CAFFÉ LUCA)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 'LUCA'만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다(피고는 'CAFFÉ' 부분이 도안화됨으로써 식별력이 강화되었다는 취지로 주장하나, 'CAFFÉ' 부분이 도안화로 인하여 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 보기 어렵고, 새로운 식별력을 가질 정도에 이른 경우에는 'CAFFÉ LUCA'로부터의 'LUCA' 부분의 분리 내지 추출은 더욱 용이해진다고 할 것이다).

다) 표장의 대비

그렇다면, 선등록서비스표는 요부인 'LUCA'를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이 경우 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 외관이 서로 다르고, 관념은 서로 대비할 수 없으나, 호칭이 '루카'로 서로 동일한바, 양 표장은 호칭이 동일함에도 불구하고 외관이 서로 달라 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는, 외관이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 완전히 동일함으로 인해 수요자들이 오인·혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다.

따라서, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표를 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.

[한편, 피고의 2.의 나.의 2)항 부가적 주장은 선등록서비스표가 'LUCA'만으로 호칭되는 경우에도 이 사건 등록상표와 대비하여 전체 외관, 관념이 서로 다르므로, 양 표장이 서로 유사하지 않다는 취지의 주장으로 보인다. 그러나, 위 1)항에서 본 바와 같이 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 위에서 본 바와 같이 요부에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 때 양 표장은 출처의 오인·혼동의 염려가 있어 유사하다고 판단한 이상, 피고 주장과 같이 호칭은 요부에 의해 생기는 칭호로 대비하고 외관, 관념은 요부가 아닌 전체 표장의 외관과 전체에 의하여 생기는 관념에 의해 대비하여 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는지 여부를 더 나아가 판단할 필요는 없다고 할 것이므로, 위 주장은 받아들이지 않는다.]

나. 지정상품과 지정서비스업의 대비

이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 유사성이 인정된다(피고는 지정상품과 지정서비스업의 유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다).

다. 소결론

따라서, 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장 및 지정상품·서비스업이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
SEA TREE 상표등록 제0758991호	씨트리 C-TRI	심판원 2014. 8. 13. 2013당2336 심결 (일부 청구성립, 일부기각) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2014허6742 판결(심결취소) 특허법원 2015. 5. 7. 선고 2014허6896 판결(청구기각) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2015후970 판결(상고기각) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2015후987 판결(상고기각) 심판원 2016. 1. 29. 2015당(취판)125 심결(청구성립)
마스크 팩, 맛사지용 겔, 피부미백 크림, 모발보존 처리제, 미용비누 등	마스크 팩, 맛사지용 겔, 피부미백 크림, 모발보존처리제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 8. 27. 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선등록상표 등[15]과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 해당하여 무효라는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 8. 13. 이 사건 등록상표는 ① 선등록상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에는 해당하지 않고, ② 선등록상표

15) 선등록상표 이외에 피고가 1998년경부터 의약품, 화장품 등에 사용해 왔다는 '주식회사 씨트리', 'C-TRI', '씨트리' 등의 표장을 말한다.

와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하되, 다만 그 지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면'은 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 일부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

원고는, ① 피고가 이 사건 등록상표의 등록무효를 청구할 심판청구의 이익이 없고, ② 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선등록상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에도 해당하지 않으므로, 이 사건 심결 중 이와 달리 판단한 부분은 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 선등록상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하므로 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

3. 심판청구의 이익에 관한 주장에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

원고는, 피고가 선등록상표의 소멸 사실 및 이 사건 등록상표의 등록 사실을 알면서도 김매화로부터 선등록상표와 동일·유사한 상표를 양수하였고, 원고 역시 김매화로부터 이 사건 등록상표를 양수하여 원·피고가 각각 자기의 상표를 사용하기로 했음에도 이제와서 이 사건 등록상표의 등록무효를 청구하는 것은 심판청구의 이익이 없거나 이해관계가 없는 자에 의한 심판청구이므로 심판청구가 각하되어야 한다고 주장한다.

나. 판단

1) 살피건대, 다음과 같은 사실은 이 법원에 현저하거나 갑 제1 내지 4호증, 을 제18호증의 1 내지 10, 을 제19, 20, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 김매화는 2007. 1. 12. 특허심판원에 선등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였는데, 선등록상표가 '황미리'

에 의해 출원·등록되었다가 2005. 8. 3. 원고에게로 권리가 이전되었다고 주장하면서 선등록상표의 진정한 상표권자인 피고가 아닌 원고를 피청구인으로 하였다.

나) 위 심판절차에서 특허심판원은 원고의 주소지인 '홍콩 퀸스 로드 센트럴 287-299 센트리마크 룸 1601'로 심판청구서부본송달서 등 각종 서류를 송달하였고, 원고로부터 아무런 답변이 없자 2007. 8. 30. 심리를 종결하여 2007. 8. 31. 김매화의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

다) 김매화는 위 심판절차가 종료된 후인 2007. 11. 1. 이 사건 등록상표 및 'C-TRI' 상표를 출원하여 각각 상표등록을 받은 후, 2008. 12. 18. 이 사건 등록상표에 관한 권리를 원고에게 이전하였다.

라) 피고는 2009. 4.경 위 심결의 담당 심판관을 통해 위와 같은 심결이 있었음을 처음으로 알게 되었고, 2009. 4. 14. 담당 심판관의 주선으로 김매화의 위 'C-TRI' 상표에 관한 권리를 이전받았다.

마) 피고는 2012. 9. 21.경 주식회사 쏘시에보떼가 이 사건 등록상표를 사용하고 있는 사실을 발견하고, 피고의 'C-TRI' 상표와 유사하다는 이유로 상표의 사용중지를 요청하였고, 이에 대해 주식회사 쏘시에보떼는 2012. 10. 5.경 자신은 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고로부터 적법하게 사용허락을 받은 사용권자로서 피고의 상표권을 침해하는 것이 아니라는 취지로 회신하였는데, 이에 의해 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 사실을 비로소 알게 되었다.

바) 피고는 2013. 4. 22. 특허법원에 김매화를 상대로 선등록상표를 무효로 한 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 피고의 청구가 부적법하다고 각하하였고(특허법원 2013허3289 판결), 그 사건의 상고심(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 사건)은 피고가 심결의 당사자가 아니라는 이유로 피고의 소를 각하하여야 한다고 하면서 상고를 기각하였다. 다만 대법원은 위와 같은 경우 진정한 상표권자인 피고는 「특허권 등의 등록령」 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다고 설시하였다.

사) 이에 피고는 2014. 1. 28. 특허청에 말소된 선등록상표에 대한 회복등록 및 존속기간갱신등록을 신청하였는데, 특허청은 같은 날 상표등록원부에 선등록상표의 회복등록을 함과 동시에 2012. 3. 1. '존속기간만료'를 등록원인으로 하여 소멸등록을 완료하였다.[16]

---

16) 당초 김매화가 청구한 위 심결의 확정에 의하여 '취소'를 등록원인으로 하여 말소되어 있었다.

2) 위 인정사실에 의하면, 피고의 선등록상표는 부당하게 말소되었다가 회복된 상태로서, 피고는 선등록상표가 말소된 사실을 알게 된 후 김매화에 의해 등록된 'C-TRI' 상표를 양수받기는 하였으나 당시에는 이 사건 등록상표가 등록되어 있었던 사실을 알지는 못하였고, 이 사건 등록상표가 등록되어 있는 사실을 알게 된 이후에는 지속적으로 이 사건 등록상표의 등록무효를 청구하는 사정이 인정될 뿐이다.

더 나아가 피고가 이 사건 등록상표의 등록 사실을 알면서 원·피고 사이에 이 사건 등록상표와 선등록상표를 각각 사용하기로 하는 명시적, 묵시적 약정이 있었다는 점에 관하여는 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

4. 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사한지 여부

가. 표장의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표 'SEA TREE'는 영문자 'SEA'와 'TREE'가 결합된 것으로서 '바다(의) 나무'로 관념되고, '씨트리' 또는 '시트리'로 호칭될 것이다[을 제36, 37호증의 기재에 의하면, 실제 거래사회에서 원고의 상호(SEA TREE) 내지 이 사건 등록상표(SEA TREE)도 '씨트리'로 호칭되고 있다]. 한편 선등록상표 '씨트리 C-TRI'는 한글인 '씨트리'와 특정한 관념이 없는 조어 영문자 'C-TRI'가 상·하단으로 배치된 것으로서 역시 '씨트리'로 호칭된다.

양 표장은 비록 외관이나 관념에 있어서 차이가 있으나, 호칭이 서로 동일·유사한바, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 매우 중요한 요소라는 점을 고려하면(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등) 양 표장은 서로 유사하다고 보아야 한다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

상표법 시행규칙에 의한 상품류 구분에 있어서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재 부분은 선등록상표의 지정상품과 동일한 상품류의 동일한 상품군에 속하여 서로 동일·유사한 지정상품에 해당한다.

다. 종합

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품 중 청구취지 기재 부분은 선등록상표의 지정상품과 유사하므로, 결국 이 사건 등록상표 중 위 지정상품 부분은 선등록상표와 동일·유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
rookie holic 상표등록 제0807234호	 (선등록상표) ROOKEYANDY (선등록서비스표) ROOKIE (선등록상표·서비스표)	심판원 2014. 12. 15. 2014당1632 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 30. 선고 2015허338 판결(심결취소) 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015후2068 판결(상고기각) 심판원 2016. 6. 2. 2016당(취판)18 심결(청구성립)
겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 속내의(속옷), 스웨터, 셔츠, 목도리, 넥타이 등	가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구화, 단화 등	

1. 원심결 및 판결 요지

가. 특허심판원 심결(2014당1632) 요지

이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관, 칭호, 관념이 모두 비유사하며, 가사 이 사건 등록상표가 앞부분의 “rookie”만으로 분리관찰된다 하더라도 서로 유사한 표장으로 보기 어렵다.

나. 판결(2015허338, 2015후2068) 요지

이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 전체적인 외관상의 차이에도 불구하고,

각각“rookie” 부분 및 “ROOKIS 루키스” 부분으로 요부 관찰될 경우 칭호가 유사하고, 관념 역시 명확히 구별된다고 할 수 없으므로, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다고 보는 것이 옳다.

또한 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 ‘속내의(속옷), 스웨터, 셔츠, 목도리, 넥타이, 숄, 스카프, 방한용 귀마개, 양말, 스타킹, 발싸개, 방한용 장갑, 유아용 직물제 기저귀, 한복, 한복속옷, 모자, 모자틀, 방수용 피복, 의복용 벨트, 의류용 멜빵, 혁대(의복용)’을 공통적으로 포함하고 있는 등 서로 유사한 상품에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 판단

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 “rookie holic”은 ‘신인 선수, 초보자’ 등을 의미하는 “rookie”와 ‘중독자, 중독’ 등을 뜻하는 “holic”이 그 사이에 빈칸을 두고 연결되어 있는데, 두 단어가 함께 사용됨으로써 각 단어의 본래 뜻을 뛰어넘는 새로운 의미가 형성된다고 볼 수 없고, 위 각 구성 부분을 분리 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합하여 있다고 보기도 어려우므로, 결국 이 사건 등록상표는 “rookie” 또는 “holic” 부분만으로도 분리 관찰될 수 있다.

한편, 선등록상표 “

”는 “”과 같은 도형 부분과 “ROOKIS 루키스”와 같은 문자 부분이 좌우로 나란히 배치되어 있고, 위 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합하여 있다고 볼 수도 없으므로, 선등록상표는 위 도형 부분 또는 문자 부분만으로도 분리 관찰될 수 있다.

따라서 위와 같은 문자부분의 칭호를 서로 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 "rookie" 부분은 '루키'로 호칭되고, 선등록상표의 "ROOKIS 루키스" 부분은 '루키스'로 호칭될 것인데, 비록 전체 음절수와 구체적인 문자의 구성 등에 있어 차이가 있기는 하나, 어두에 위치한 '루키' 부분이 공통될 뿐만 아니라, 어미에 위치한 '스'는 약하게 발음되는 경향이 있으므로, 양 상표는 칭호에 있어 유사하다고 보아야 한다.

그리고 선등록상표를 접하게 되는 일반 수요자는 그 칭호 및 문자의 유사성으로 말미암아 선등록상표로부터 "ROOKIE"를 자연스럽게 연상할 것으로 보이며, 특히 전화를 통한 통신판매 등과 같이 영문 철자가 제시되지 않은 채 선등록상표가 거래에 제공될 경우 '루키스'로 호칭되어 일반 수요자들은 "ROOKIE"의 복수형으로 인식할 가능성도 상당히 있으므로, 양 상표에서 도출되는 관념은 출처의 혼동을 피할 수 있을 정도로 명확히 구별된다고 보기 어렵다.

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 전체적인 외관상의 차이에도 불구하고, 각각 "rookie" 부분 및 "ROOKIS 루키스" 부분으로 분리관찰될 경우 칭호가 유사하고, 관념 역시 명확히 구별된다고 할 수 없으므로, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다고 보는 것이 옳다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 '속내의(속옷), 스웨터, 셔츠, 목도리, 넥타이, 숄, 스카프, 방한용 귀마개, 양말, 스타킹, 발싸개, 방한용 장갑, 유아용 직물제 기저귀, 한복, 한복속옷, 모자, 모자틀, 방수용 피복, 의복용 벨트, 의류용 멜빵, 혁대(의복용)'을 공통적으로 포함하고 있으며, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 방한용 마스크'는 선등록상표의 지정상품인 '롱코트, 반코트, 방한용 장갑, 방한용 귀마개' 등과 그 형상이나 용도가 유사하고, 그 생산자, 판매자, 수요자의 범위도 중복되는 경우가 많아 서로 유사한 상품에 해당한다고 보아야 한다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
Rookie 상표등록 제0793031호	ROOKIE (선등록상표·서비스표)  (선등록상표) ROOKEYANDY (선등록서비스표)	심판원 2014. 12. 25. 2014당1227 심결(일부청구성립, 일부기각) 특허법원 2015. 10. 30. 선고 2015허321 판결(심결취소) 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015후2051 판결(상고기각) 심판원 2016. 6. 13. 2016당(취판)19 심결(청구성립)
겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 가죽옷, 골프복, 교복 등	검도복, 저고리 및 서비스업류 구분 제35류의 가죽보존용 오일 소매업, 구두꿰매는 실 소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 5. 27. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표·서비스표 및 선등록상표와의 관계에서 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당1227 사건으로 심리하여, 2014. 12. 15. '이 사건 등록상표의 지정상품 중「골프복, 등산복, 런닝복, 수영복, 스키복, 스포츠셔츠, 스포츠외투, 스포츠용 저지, 스포츠재킷, 트레이닝복」의 경우, 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표는 그 표장이 유사하고, 선등록상표·서비스표의 지정상품인「검도복」과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하나, 이들을 제외한 나머지 지정상품(이하 '이 사건 지정상품')의 경우, 선등록상표·서비스표와는 지정상품이 동일·유사하지 않고, 선등록상표와는 그 표장 자체가 유사하지 않아서 지정상품의 동일·유사 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다'는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 일부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 이 사건 등록상표 'Rookie'는 영문자로만 이루어진 표장으로서, 선등록상표 '

'의 요부 중 하나인 "ROOKIS 루키스" 부분과 그 호칭 및 관념이 유사하고, 이 사건 지정상품과 선등록상표의 지정상품도 서로 동일·유사하므로, 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 또한, 이 사건 등록상표는 선등록상표·서비스표 'ROOKIE'와 표장이 유사하고, 이 사건 지정상품인 '겉옷, 남성정장, 신사복, 예복, 재킷' 등과 선등록상표·서비스표의 지정상품인 '저고리'도 유사하므로, 선등록상표·서비스표와의 관계에서도 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3) 나아가 이 사건 등록상표는 선등록서비스표 'ROOKEYANDY'의 요부 중 하나인 "ROOKEY" 부분과 그 호칭 및 관념이 유사하고, 이 사건 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업도 서로 유사하므로, 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다[17].

나. 피 고

1) 이 사건 등록상표는 선등록상표와는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 달라서 그 표장이 유사하다고 볼 수 없으므로, 지정상품의 동일·유사 여부를 따질 필요 없이 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 또한, 이 사건 지정상품 가운데 '겉옷, 남성정장, 신사복, 예복, 재킷' 등이 선등록상표·서비스표의 지정상품인 '저고리'와 유사하다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 관한 부분은 선등록상표·서비스표와의 관계에서도 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

3) 한편, 원고는 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판청구의 제척기간이

---

17) 원고는 선등록서비스표와 관련된 이 사건 등록상표의 등록무효 사유로 상표법 제7조 제1항 제7호 위반을 주장하고 있으나, 선등록서비스표의 경우 그 등록이 이 사건 등록상표의 출원 이후에 이루어졌음이 명백한 이상, 상표법 제7조 제1항 제7호의 위반 여부는 문제가 될 수 없고, 상표법 제8조 제1항에 해당하는지만 문제 될 수 있을 것이다.

지난 뒤에 비로소 선등록서비스표를 증거로 제출하면서 이를 근거로 이 사건 등록상표의 등록무효를 주장하고 있는데, 이처럼 제척기간 경과 후 제출된 자료에 의하여 상표등록의 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부에 관한 판단

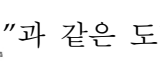
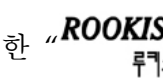
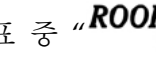
가. 선등록상표와의 대비

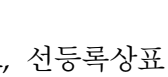
1) 표장의 유사 여부

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표 'Rookie'는 하나의 영어 단어로만 이루어진 문자 표장인 데 반하여, 선등록상표는 '  '와 같이 도형 부분과 영어 및 한글로 된 문자 부분이 결합된 표장이므로, 양 상표는 도형의 결합 여부, 구성 문자의 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

나) 호칭 및 관념의 대비

(1) 선등록상표는 "  "과 같은 도형 부분과 "  "과 같은 문자 부분이 좌우로 나란히 배치되어 있고, 위 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합하여 있다고 볼 수도 없으므로, 선등록상표는 위 도형 부분 또는 문자 부분만으로도 분리 관찰될 수 있다. 또한, 선등록상표 중 우측에 위치한 "  " 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼 만한 근거가 없고, 충분히 자타 상품을 식별하는 기능을 할 수 있으므로, 선등록상표 중 "  " 부분은 독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 요부에 해당하여 그 부분만으로도 호칭, 관념될 수 있다.

(2) 나아가 양 상표의 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표 'Rookie'는 '루키'로 호칭되고, 선등록상표 중 "  " 부분은 '루키스'로 호칭될 것인데, 비록 전체 음절 수와 구체적인 문자의 구성 등에 있어 차이가 있기는 하나, 어두에 위치한 '루키' 부분이 공통될 뿐만 아니라, 어미에 위치한 '스'는 약하게 발음되는 경향이 있으므로, 양 상표의 호칭은 매우 유사하다고 보아야 한다.

(3) 또한, 이 사건 등록상표 'Rookie'는 통상 '신인 선수, 초보자' 등의 의미로 관념될 것이고, 선등록상표의 "ROOKIS 루키스" 부분 중 영어 단어 "ROOKIS"는 비록 사전에 등재되지 않은 조어로서 그 자체로는 특정한 사전적 의미가 없으나, 선등록상표가 위 영어 단어의 하단에 한글 음역인 "루키스"를 병기하고 있으며, 이는 "ROOKIE"의 복수형인 "ROOKIES"의 한글 음역과 같은 것이다.

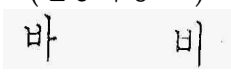
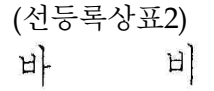
따라서 선등록상표를 접하게 되는 일반 수요자는 그 호칭 및 문자의 유사성으로 말미암아 선등록상표로부터 "ROOKIE"를 자연스럽게 연상할 것으로 보이는 데다가, 특히 전화를 통한 통신판매 등과 같이 영문 철자가 제시되지 않은 채 선등록상표가 거래에 제공될 경우 '루키스'로 호칭되어 일반 수요자들은 "ROOKIE"의 복수형으로 인식할 가능성도 상당히 있으므로, 양 상표에서 도출되는 관념은 출처의 혼동을 피할 수 있을 정도로 명확히 구별된다고 보기 어렵다.

다) 대비 결과의 종합

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 비록 그 전체적인 외관상의 차이에도 불구하고, 선등록상표가 "ROOKIS 루키스" 부분으로 요부 관찰될 경우 이 사건 등록상표와 그 호칭이 매우 유사하고, 관념 역시 명확히 구별된다고 할 수 없으므로, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다고 보는 것이 옳다.

2) 지정상품의 동일·유사 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 '교복, 사파리, 슈트, 스커트, 슬랙스, 신사복, 아동복, 예복, 오버코트, 유아복, 작업복, 잠바, 재킷, 청바지, 속옷, 스웨터, 목욕가운, 브래지어, 블라우스, 슬립(속옷), 와이셔츠, 잠옷, 조끼, 카디건, 코르셋(속옷), 탱크탑, 목도리, 넥타이, 숄, 스카프, 방한용 귀마개, 양말, 스타킹, 방한용 장갑, 유아용 직물제 기저귀, 모자, 방수용 피복, 의복용 벨트'를 공통적으로 포함하고 있으며, 이 사건 지정상품인 '겉옷, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 가죽옷, 남성정장, 드레스, 방한복, 신생아용 옷, 코트, 팬츠, 셔츠, 거들, 드레스셔츠, 메리아스제품, 방한용 마스크'는 선등록상표의 지정상품인 '롱코트, 반코트, 신사복, 이브닝드레스, 유아복, 와이셔츠, 방한용 장갑, 방한용 귀마개' 등과 유사한 상품에 해당하므로, 결국 이 사건 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 동일·유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
모노바비 서비스표등록 제0272615호	BARBIE (선등록상표·서비스표)  (선등록상표1)  (선등록상표2)  (선등록상표3)  (선등록상표4)  (선등록상표5) Barbie (선출원상표1) 바비 (선출원상표2) BARBIE (선출원상표3) **바비, BARBIE** (선사용상표)	심판원 2015. 1. 23. 2014당818 심결(청구성립) 특허법원 2015. 9. 11. 선고 2015허1294 판결(청구기각) 대법원 2015. 12. 24. 선고 2015후1768 판결(상고기각)
신발 도매업, 신발 소매업, 신발 판매대행업, 신발 구매대행업, 구두 도매업 등	귀금속제 지갑, 제16류의 골판지상자, 종이제 상자, 포장용 종이제 포대, 포장용 플라스틱제 포대 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 4. 2. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록서비스표는 선등록표장들 및 선출원상표들과 유사하고 그 지정서비스업(지정상품)도 동일·유사하여 상

표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하고, 피고의 주지·저명한 선사용상표들과도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호, 제12호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당818 사건으로 심리하여, 2015. 1. 23. '이 사건 등록서비스표는 선등록표장들 및 선출원상표들과 그 표장이 유사하고 지정서비스업(지정상품)도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다'는 이유를 들어 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) 이 사건 등록서비스표는 띄어쓰기 없이 일체로 연결되어 있고, 비교적 짧고 간단한 4음절로 구성되었을 뿐만 아니라, 일반 수요자는 표장의 어두 부분을 중시하는 경향이 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 "바비" 부분만으로 분리 관찰되지 않고 "모노바비" 전체로서 호칭, 관념될 것인데, 그 경우 "바비"로 호칭 및 관념되는 선등록표장들 및 선출원상표들과 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록서비스표는 "모노바비" 전체로서 호칭, 관념될 것인데, 그 경우 "바비"로 호칭, 관념되는 선사용상표들과 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다. 또한, 선사용상표들이 국내에서 저명성을 획득하였다고 볼 수 없는 이상, 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

나. 피 고

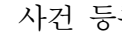
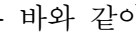
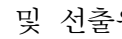
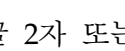
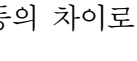
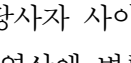
1) 이 사건 등록서비스표는 '하나의, 단일의' 등을 뜻하는 "모노"와 피고의 저명한 표장인 "바비"가 결합된 것으로 쉽게 인식될 수 있어 "바비" 부분만으로 분리 관찰될 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 "바비"로 호칭, 관념되는 선등록표장들 및 선출원상표들과 유사하고, 그 지정서비스업(지정상품)도 동일·유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다.

2) 나아가 이 사건 등록서비스표는 피고의 저명한 선사용상표들과 그 표장이 유사한 데다가, 지정서비스업도 선사용상표들의 사용상품과 유사하거나 경제적 견련관계가 존재하고, 선사용상표들의 저명성에 무단으로 편승하려는 부정한 목적을 가지고 출원·등록된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호, 제12호에 모두 해당한다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항 해당 여부에 관한 판단

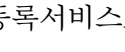
가. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 ''는 한글 4자로 된 문자표장이고, 선등록표장들 및 선출원상표들은 각각 '', '', '', '', '', '', '', '', ''와 같이 한글 2자 또는 영문 6자로 구성된 문자표장이므로, 양 표장은 구성 문자나 글자 수 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

2) 호칭 및 관념의 대비

가) 아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을1~14, 20~22호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 먼저 이 사건 등록서비스표 중 "" 부분은 '하나의, 단일의' 등을 뜻하는 영어 단어 "mono"의 한글 음역에 해당하는데, 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 "mono"는 비교적 쉬운 영어 단어에 해당하고, 실제 '모노레일(monorail)', '모노드라마(monodrama)' 등과 같이 "모노(mono)"가 수식어로 포함된 외래어가 일상생활에서 다수 통용되고 있기도 하다.

(2) 또한, 선등록표장들 및 선출원상표들의 "BARBIE" 또는 "바비"는 원래 완구업계에서 세계적인 기업인 피고에 의하여 생산·판매되고 있는 패션 인형에 관한 표장으로서, 피고 회사의 창업자인 루스와 엘리어트 핸들러(Ruth & Elliot Handler) 부부가 종이로 된 숙녀 모양의 인형을 만들어서 노는 딸의 모습을 보고 바비 인형을 고안해낸 것이었다.

(3) 바비 인형은 1959년 뉴욕 완구 박람회에서 첫선을 보인 이후 2009년을 기준으로 전 세계 150여 개국에서 10억 여 개가 판매된 것으로 추산되고 있으며, "BARBIE" 표장은 브랜드 컨설팅 회사『INTERBRAND』가 매년 선정하는 세계 100대 글로벌 브랜드에 2002년 94위, 2003년 97위로 각 선정된 바 있다. 한편, 피고는 "BARBIE" 표장을 완구류 외에 신발, 액세서리, 의류 등에까지 사용하는 등 사업 영역을 확대해 오고 있으며, 위 표장이 사용된 신발 제품이 온라인쇼핑몰 및 국내 50여 개 매장을 통해 판매되고 있다.

회계년도	매 출 액	광 고 비
2004	9,532,457달러	76,775달러
2005	9,220,304달러	402,500달러
2006	9,159,838달러	653,890달러
2007	8,397,553달러	432,386달러
2008	12,000,000달러	341,000달러
합 계	**48,310,152달러 (약 502억원)**	**1,906,551달러 (약 19억원)**

(4) 나아가 다음의 표에서 보는 바와 같이 2004년부터 2008년까지 피고의 'BARBIE' 표장이 사용된 제품과 관련된 국내 매출액은 합계 약 502억 원, 광고비는 합계 약 19억 원에 이른다. 인터넷 포털사이트 네이버 백과사전과 온라인 백과사전 위키피디아에도 "BARBIE"에 관한 정보가 등재되어 있으며, SBS, 한겨레 등 다수의 국내 언론매체를 통해서도 "BARBIE" 표장이 소개되어 왔다.

나) 위 인정 사실에다가, 이 사건 등록서비스표 중 "바비" 부분의 경우 그 지정서비스업인 '신발 도매업, 신발 소매업, 구두 도매업, 구두 소매업' 등과는 별다른 관련이 없어 그 식별력을 부정하기 어렵다는 점과 대법원도 이 사건 등록서비스표의 출원 시와 가까운 2009. 11. 19. 당시를 기준으로 피고의 "BARBIE" 표장이 국내 및 외국의 수요자 사이에 주지·저명한 상표가 되었다고 판단한 바 있는 점(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결) 등 이 사건 기록에 드러난 제반 사정을 보태어 보면, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록서비스표에 대하여 형용사 "모노"와 피고의 상품 출처를 표시하는 표장으로 널리 알려진 "바비"가 결합한 것이라고 쉽게 인식할 수 있을 것이고, 이들의 결합으로 인하여 각 단어의 의미를 뛰어넘는 새로운 의미가 형성되는 것도 아니며, 이들이 이 사건 등록서비스표에서 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분하게 결합하여 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표 중 "바비" 부분은 독립하여 자타 서비스업을 식별할 수 있는 요부에 해당하고, 그 부분만으로 호칭, 관념될 수 있다고 보아야 한다[18].

---

18) 이에 반하여 이 사건 등록서비스표 '모노바비'가 "바비"로 분리 관찰되지 않고, "모노바비" 전체로서만 호칭, 관념될 것이라는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

따라서 이 사건 등록서비스표가 "바비" 부분만으로 호칭, 관념될 수 있다고 보는 이상, 역시 모두 "바비"로 호칭, 관념될 수 있는 선등록표장들 및 선출원상표들과는 그 호칭 및 관념이 동일한 것이다.

3) 대비결과의 종합

이상에서 살핀 바와 같이, 이 사건 등록서비스표는 선등록표장들 및 선출원상표들과 외관이 다르기는 하나, "바비" 부분만으로 호칭, 관념되는 경우 선등록표장들 및 선출원상표들과 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다.

4) 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표 '모노바비'의 경우 원고의 사용으로 인하여 국내 수요자 사이에서 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식된 표장이 되었으므로, 선등록표장들 및 선출원상표들과의 관계에서 구체적인 출처의 오인·혼동 가능성이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 "바비" 부분만으로 호칭, 관념될 수 있고, 그 경우 선등록표장들 및 선출원상표들과 그 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 표장이라고 보아야 한다. 그런데 갑7~11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 위와 같은 유사성에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 그 출원 당시에 거래사회에서 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 없을 정도로 주지되었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 지정서비스업의 동일·유사 여부

[별지 3]에서 보는 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선등록표장들 및 선출원상표들의 각 지정상품 및 지정서비스업과 동일 또는 유사하다.[19)]

19) 양 표장의 지정서비스업(지정상품)이 동일·유사하다는 점에 대해서는 원고도 다투고 있지 않다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
나트라케어 상표등록 제0797340호	나트라 케어 Natra care (선등록상표1) 나트라케어 Natracare (선등록상표2)	심판원 2015. 7. 17. 2014당1 심결(청구성립) 특허법원 2015. 12. 29. 선고 2015허5357 판결(청구기각)
어플리케이터(applicators)가 부착된 코튼 탐폰(cotton tampons), 어플리케이터(applicators)가 없는 코튼 탐폰(cotton tampons), 팬티라이너(panty liners) 등	유아용 종이제 일회용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 2. 특허심판원에 피고를 상대로,「이 사건 등록상표 '나트라케어'는 선등록상표 1 '나트라 케어', 선등록상표 2 '나트라케어 Natracare'와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당1 사건으로 심리하여, 2015. 7. 17.「이 사건 등록상표는 선등록상표들과 그 외관은 다소 차이가 있고, 관념상 대비될 수는 없으나, 호칭이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하고, 지정상품들도 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표의 지정상품은 여성용 위생용품들로서, 특허청의 유사상품·서비스업 심사기준에 의할 때 상품류 구분 제5류의 유사군 코드 "G110301"에 속하는 데 반하여, 선등록상표들의 각 지정상품은 기저귀 제품들로서, 상품류 구분 제16류의 유사군 코드 "G110303"에 속하여 서로 비유사한 것으로 분류되어 있다.

더욱이 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품은 그 형상, 용도, 기능, 수요자의 범위, 유통경로 등이 다를 뿐만 아니라, 제조 및 판매업체나 적용되는 법령에서도 차이가 있어 유사하다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품 사이에 유사성이 인정되지 않는 이상, 비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 표장이 유사하다고 하더라도, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는데도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

1) 쟁점의 정리

나트라 케어

이 사건 등록상표 '나트라케어'와 선등록상표 1 'Natra care', 선등

나트라케어

록상표 2 'Natracare'는 일부 외관상의 차이에도 불구하고, 선등록상표 1이 그중 "나트라 케어" 부분으로, 선등록상표 2가 그중 "나트라케어" 부분으로 각각 요부 관찰될 경우 그 호칭이 이 사건 등록상표의 그것과 완전히 동일하여 전체적으로는 그 표장들이 유사하다고 보아야 한다.

그런데 이 사건에서는 원고 역시 이 부분을 다투지 않고 있으므로, 이하에서는 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품이 유사한지 여부를 중심으로 이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 따져보기로 한다.

2) 지정상품의 유사 여부

가) 먼저 이 사건 등록상표의 지정상품은, ① 어플리케이터(applicators)가 부착된 코튼 탐폰(cotton tampons), 어플리케이터(applicators)가 없는 코튼 탐폰

(cotton tampons), 생리탐폰(sanitary tampons), 생리용 타월(sanitary towels), 생리용 흡수재(absorbent sanitary articles) 등의 생리용품(이하 통틀어 '생리탐폰 등 생리용품')과 ② 팬티라이너(panty liners), 팬티패드(panty pads), 임부용 패드(maternity pads), 팬티쉴드(pantyshields), 실금환자용 패드(incontinence pads), 너싱패드(여성 위생용임, nursing pads, all for female hygiene) 등의 분비물 처리용 보조용품(이하 통틀어 '실금환자용 패드 등 보조용품') 및 ③ 탈지면(cotton wool), 여성 위생용 와이프(feminine wipes) 등의 위생용품(이하 통틀어 '탈지면 등 위생용품')으로 구성되어 있고, 이들은 모두 상품류 구분 제5류의 유사군 코드 G110301에 속하는 것이고, 선등록상표들의 지정상품인 유아용 종이제 일회용 기저귀와 셀룰로즈(셀룰로오스)제 일회용 기저귀는 상품류 구분 제16류의 유사군 코드 G110303에 포함되는 것으로서, 상품류 구분을 달리하고 있기는 하다.

나) 그러나 상표법 제10조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로, 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없고, 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일인에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반거래의 통념에 따라 지정상품의 유사 여부를 판단하여야 하는 것이다.

그런데 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품은 아래에서 보는 바와 같이 그 용도나 기능, 재료 등 상품 자체의 속성이 비슷한 데다가, 수요자의 범위가 중복되고 생산 및 판매부분이 겹치는 등 거래의 실정도 유사하여, 동일 또는 유사한 상표를 그 각 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 충분하므로, 거래의 통념상 서로 유사하다고 보는 것이 옳다.

⑴ 즉, 이 사건 등록상표의 지정상품인 생리탐폰 등의 생리용품, 실금환자용 패드 등 보조용품 및 탈지면 등 위생용품은 모두 분비물을 흡수하고 위생적으로 청결하게 해주는 제품이라는 점에서 선등록상표들의 각 지정상품인 일회용 기저귀와 그 기능이나 용도가 비슷하고, 그 소재 역시 면 또는 화학섬유 흡수재로 유사하다.

⑵ 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품인 생리탐폰 등 생리용품, 실금환

자용 패드 등 보조용품 및 탈지면 등 위생용품은 모두 주된 소비자층이 생리혈의 위생 처리나 실금 등의 치료, 기타 위생용품을 필요로 하는 여성, 특히 가임기 여성이라고 보아야 하는데, 선등록상표들의 각 지정상품인 일회용 기저귀 제품 역시 유아를 양육하는 가임기 여성들이 주된 소비자층이 될 것이므로, 수요자의 범위가 어느 정도까지는 중복된다고 볼 수 있다.

(3) 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품인 생리탐폰 등 생리용품은 약사법 등에 의하여 규율되는 의약외품 품목신고 대상인 데 반하여, 선등록상표들의 각 지정상품인 일회용 기저귀는 그와 같은 규율 대상에 속하지 않는 차이가 있기는 하나, 현실적으로 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품은 같은 업체에서 함께 제조되고, 판매점 내에서도 가까운 곳에 비치되어 판매되는 경우가 많다.

다. 그 밖의 원고 주장에 관한 판단

1) 먼저 원고는, 상표법 제7조 제1항 제7호가 요구하는 지정상품 사이의 동일 또는 유사성은 대비의 대상이 되는 상품들 사이에 경제적 견련관계가 존재한다는 것만으로는 부족하고, 거래의 실정까지 같아야 인정될 수 있는 것인데, 이 사건 심결은 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품의 거래의 실정이 다름에도 불구하고, 경제적 견련관계가 있다는 사정만으로 지정상품이 유사하다고 판단한 잘못이 있다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 지정상품은 경제적으로 밀접한 견련관계에 있을 뿐만 아니라, 그 용도나 기능, 재료 등 상품의 속성 자체가 유사하고, 수요자의 범위와 생산 및 판매 부분 등이 중첩되는 등 거래의 실정까지 유사하다고 볼 수 있으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 다음 원고는, 원고가 특허심판원에 선등록상표들의 상표권자인 피고를 상대로 상표법 제73조 제1항 제8호 위반을 이유로, 선등록상표들에 대한 상표등록취소심판을 청구한 바 있고, 이에 대하여 특허심판원에서 원고의 심판청구를 인용하는 각 심결이 내려진 뒤, 특허법원과 대법원에서도 차례로 위 심결이 적법하다는 취지의 판결이 선고[20]됨으로써, 최종적으로 2014. 2. 14. 위 심결이 그대로 확정되

20) 관련 사건들의 구체적인 내역은 다음과 같다.
① 특허심판원 2013. 6. 5.자 2012당2465심결과 2012당2466 심결(원고의 상표등록취소심판청구 인용); ② 특허법원 2013. 11. 15. 선고 2013허5711 판결과 2013허5728 판결(피고의 청구 기각); ③ 대법원 2014. 2. 14. 선고 2013후3067 판결, 2013후3111 판결(피고의 상고 기각)

어 선등록상표들의 각 상표등록이 취소된 바 있는데, 이러한 상태에서 피고가 선등록상표들에 근거하여 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하는 것은 부당하여 허용될 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 상표법 제73조 제7항은 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다고 규정하고 있으며, 이 사건과 같이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지가 문제될 때에는 출원시가 그 기준시점이 되는 것이므로, 선등록상표들의 상표등록을 취소한다는 심결이 2014. 2. 14.에 확정된 이상, 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 7. 20.에는 선등록상표들이 유효하게 존재하고 있었다고 보아야 한다. 따라서 원고의 지적과 같이 선등록상표들의 상표등록이 이 사건 등록상표의 출원일 후에 취소되었다는 사정은 이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 아무런 영향을 미칠 수 없는 사정에 불과하므로, 원고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
한솔 상표등록 제1024288호		심판원 2015. 6. 5. 2015당202 심결(청구성립) 특허법원 2015. 10. 29. 선고 2015허4392 판결(청구기각) 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결(상고기각)
전기매트리스, 전기매트, 전기보일러매트, 전기시트, 전기장판, 비의료용 전기담요, 비의료용전기방석 등	전열식 카펫	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 1. 23. 원고를 상대로 특허심판원에 2015당202호로 원고의 이 사건 등록상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제71조 제1항 제1호에 의해 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 6. 5. 이 사건 등록상표가 타인의 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효라는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제5호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 출원당시에 적용되던 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제3항에 의하면 상표등록출원 시에 출원인과 등록상표권자가 동일하면 그 후 다르게 되더라도 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인이 아니고, 이 사건 등록상표와 선등록상표가 동일·유사하지 아니하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되어서는 아니 됨에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표의 등록 여부 결정 시 출원인이 타인에 해당하는지 여부

가. 구 상표법의 규정취지

구 상표법 제7조 제3항은 "제1항 제7호·제7호의2·제8호 및 제8호의2는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용한다. 다만, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원 시를 기준으로 하지 아니한다."고 규정하고 있다.

위 단서 규정의 취지는 어느 상표가 출원 시에 타인의 등록상표와 동일·유사하다 하더라도 등록 여부 결정 시 또는 심결 시에 등록상표의 상표권자와 출원인이 동일하게 된 경우에는 출원된 상표가 등록되어 사용되더라도 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 초래할 염려가 없고 더 이상 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 없다는 취지에서 예외적으로 그 등록을 허용하고자 하는 데 있다 할 것이므로, 위 규정에서 타인에 해당하는지 여부에 대하여는 등록 여부 결정 시 또는 심결 시를 기준으로 하여야 할 것이다.

한편, 출원 시에는 출원인과 상표권자가 동일하였으나 등록 여부 결정 시에 출

원인과 상표권자가 다르게 된 경우 상표등록을 허용하게 되면 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 초래할 염려가 있고 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 있게 되므로, 구 상표법 하에서 출원 시에 출원인과 상표권자가 동일하기만 하면 그 후 다르게 되더라도 출원상표가 등록되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 이 사건 등록상표의 등록 여부 결정 시 출원인이 타인에 해당하는지 여부

앞서 든 증거들에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 3. 12. 그 출원인은 문영조이었고, 선등록상표의 출원인도 문영조이었던 사실, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 1. 27. 그 권리자는 문영조이었으나 선등록상표의 권리자는 피고이었던 사실이 인정되고, 이러한 사실과 앞서 든 법리에 비추어보면, 이 사건 등록 결정 시 이 사건 등록상표의 출원인인 문영조는 선등록상표의 권리자인 피고에 대하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에서 정한 타인에 해당한다고 할 것이다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 동일 · 유사 여부

1) 판단 기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결, 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후1769 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

이 사건 등록상표 '한솔'과 선등록상표 '

'은 구성 문자의 차이와 색상의 차이로 말미암아 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표는 호칭 면에서 '한솔'로 호칭될 것이고, '아내와 남편, 부부, 백제 때에 둔 십육품 관등 가운데 다섯째 등급' 등의 관념을 가진다.

한편, 선등록상표는 그 지정상품인 '전열식 카펫'과 관련하여 '참숯', '찜질방', '카펫'은 지정상품의 재료, 업종명칭 등을 나타내는 보통명칭 또는 기술적 표장으로서 이러한 부분은 자타 상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 이를 제외한 '한솔'이 요부를 이룬다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 '한솔'로 호칭되고 관념될 것이어서 양 표장은 유사한 표장에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품 동일 · 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제11류 '전기매트리스, 전열식 카펫' 등이고, 선등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제11류 '전열식 카펫'이므로 양 표장의 지정상품은 동일·유사하다.

다. 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

제7조 제1항 제7호(제8조 제1항)
나. 양 상표는 비유사하다.

이건 출원상표	선등록상표·서비스표	사건번호
 40-2013-84022		심판원 2015. 7. 2. 2014원7584 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 18. 선고 2015허5449 판결(심결취소) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2016후76 판결(상고기각) 심판원 2016. 6. 7. 2016원(취판)13 심결(취소환송)
종이용지, 인쇄 형태의 소프트웨어프로그램 및 데이터처리프로그램, 서적 등	포장용지, 한지, 서적, 연예정보제공업, 서적출판업, 문화예술교육업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2014. 11. 7. '선등록상표 및 선등록서비스표와 표장 및 지정상품·서비스가 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2014. 12. 5. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원7584호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 7. 2. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 호칭이 동일 내지 유사하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처를 같이 하는 것으로 오인·혼동하도록 할 염려가 있으므로, 그 표장이 유사하고, 지정상품 또한 동일 내지 유사하므로, 선등록서비스표와의 유사 여부를 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제7, 34호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 출원상표의 표장은 원고의 주지·저명한 기업이미지 내지 로고로서 '다음'으로 호칭된다. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념에 있어서 서로 다르다. 또한 일반 거래실정상 수요자들이 이 사건 출원상표와 선등록상표의 출처를 오인·혼동할 위험이 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 '다음' 또는 '다움'으로 호칭될 수 있고, 이는 선등록상표의 호칭과 일반수요자가 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하고, 지정상품 또한 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 상표의 유사 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적으로 고려하여 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다76778 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원상표의 호칭

갑 제8 내지 11호증, 갑 제14 내지 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1995. 2.경 '주식회사 다음커뮤니케이션'이라는 상호로 설립된 이래 '다음' 또는 'Daum'을 자신이 제공하는 웹메일, 검색, 뉴스 등 서비스의 명칭으로 사용하는 한편 이를 기업로고, 기업이미지(CI)로 사용해온 사실, 원고는 2013.

5.경부터 자신이 운영하는 포털사이트(www.daum.net)를 'Daum-모으다 잇다 흔들다'로 광고하고 있으며, 포털사이트 서비스 중 Daum 메일의 가입자만도 3,800만 명에 이르는 사실, 네이버 영어사전, 다음 영어사전 및 위키백과사전은 'Daum'을 '다음, 원고가 제공하는 인터넷 포털사이트'로 소개하고 있는 사실, 원고는 'Daum'의 형태와 색깔을 다소 변형한 "", "다음", "daum", "" 등을 상표, 서비스표 또는 기업이미지(CI)로 사용하여 왔고, 이 사건 출원표장 또한 2013. 11.경부터 서비스표, 기업이미지(CI)로 사용해오고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 원고의 기업이미지(CI)로서 주지·저명하고, 원고가 기업이미지(CI) 등으로 사용하는 표장이 거래사회에서 '다음'으로 호칭되고 있으므로, 이 사건 출원상표는 일반 수요자에게 '다음'으로 호칭된다('다움'으로 호칭될 것이라는 취지의 피고의 주장은 받아들이지 아니한다).

2) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표("")와 선등록상표("다 움")는 그 외관이 서로 다르고, 호칭도 '다음'과 '다움'으로 서로 다르며, 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 호칭인 '다음'에 의하여 '어떤 차례의 바로 뒤'라는 의미를 연상시키거나 원고의 포털사이트 광고에 의하여 일반수요자에게 '모으다, 잇다' 등의 의미를 연상시키는 반면에 선등록상표는 '아름다움', '사내다움'과 같이 어떤 성질이나 특성이 있음을 의미하므로 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장이 서로 다르다.

3) 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키거나 일으킬 염려가 있는지 여부

갑 제38호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 심결일 현재 포털사이트를 통해 온라인 출판물을 제공하는 'Daum 웹툰' 서비스를 제공하고 있는 사실이 인정되고, 지정상품에 관하여 그 수요자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표를 오인·혼동한 사례는 보이지 않는다. 여기에 앞서 본 원고의 영업 내용 및 규모, 사용하는 상표, 서비스표 및 기업이미지(CI)의 표장 등을 더하여 보면, 이 사건 출원상표를 접한 수요자는 그 상품의 출처를 원고로 인식할 것으로 보이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 거래사회에서 구체적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

4) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 지정상품에 관하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에서 정한 선등록상표와 유사한 상표에 해당하지 않는다.

이건 출원상표	선등록상표	사건번호
 40-2013-84014	다 움	심판원 2015. 7. 3. 2014원7583 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 18. 선고 2015허5432 판결(심결취소) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2016후69 판결(상고기각) 심판원 2016. 6. 7. 2016원(취판)14 심결(취소환송)
내려받기 가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적 등	포장용지, 한지, 인쇄활자, 서적, 소책자, 그림 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2014. 11. 7. '선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2014. 12. 5. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원7583호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 7. 3. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 호칭이 동일 내지 유사하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처를 같이 하는 것으로 오인·혼동하도록 할 염려가 있으므로, 그 표장이 유사하고, 지정상품 또한 동일 내지 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 출원상표의 표장은 원고의 주지·저명한 기업이미지 내지 로고로서 '다음'으로 호칭된다. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념에 있어서 서로 다르다. 또한 일반 거래실정상 수요자들이 이 사건 출원상표와 선등록상표의 출처를 오인·혼동할 위험이 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 '다음' 또는 '다움'으로 호칭될 수 있고, 이는 선등록상표의 호칭과 일반수요자가 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하고, 지정상품 또한 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 상표의 유사 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적으로 고려하여 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다76778 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원상표의 호칭

갑 제8 내지 11호증, 갑 제14 내지 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1995. 2.경 '주식회사 다음커뮤니케이션'이라는 상호로 설립된 이래 '다음' 또는 'Daum'을 자신이 제공하는 웹메일, 검색, 뉴스 등 서비스의 명칭으로 사용하는 한편 이를 기업로고, 기업이미지(CI)로 사용해온 사실, 원고는 2013. 5.경부터 자신이 운영하는 포털사이트(www.daum.net)를 'Daum-모으다 잇다 흔들다'로 광고하고 있으며, 포털사이트 서비스 중 Daum 메일의 가입자만도 3,800만 명에 이르는 사실, 네이버 영어사전, 다음 영어사전 및 위키백과사전은 'Daum'을 '다음, 원고가 제공하는 인터넷 포털사이트'로 소개하고 있는 사실, 원고는 'Daum'의 형태와 색깔을 다소 변형한 "", "", "", "" 등을 상표, 서비스표 또는 기업이미지(CI)로 사용하여 왔고, 이 사건 출원표장 또한 2013. 11.경부터 서비스표, 기업이미지(CI)로 사용해오고 있는 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 원고의 기업이미지(CI)로서 주지·저명하고, 원고가 기업이미지(CI) 등으로 사용하는 표장이 거래사회에서 '다음'으로 호칭되고 있으므로, 이 사건 출원상표는 일반 수요자에게 '다음'으로 호칭된다('다움'으로 호칭될 것이라는 취지의 피고의 주장은 받아들이지 아니한다).

2) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표("Daum")와 선등록상표("다 움")는 그 외관이 서로 다르고, 호칭도 '다음'과 '다움'으로 서로 다르며, 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 호칭인 '다음'에 의하여 '어떤 차례의 바로 뒤'라는 의미를 연상시키거나 원고의 포털사이트 광고에 의하여 일반수요자에게 '모으다, 잇다' 등의 의미를 연상시키는 반면에 선등록상표는 '아름다움', '사내다움'과 같이 어떤 성질이나 특성이 있음을 의미하므로 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장이 서로 다르다.

3) 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키거나 일으킬 염려가 있는지 여부

갑 제32호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 심결일 현재 포털사이트를 통해 온라인 출판물을 제공하는 'Daum 웹툰' 서비스를 제공하고 있는 사실이 인정되고, 지정상품에 관하여 그 수요자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표를 오인·혼동한 사례는 보이지 않는다. 여기에 앞서 본 원고의 영업 내용 및 규모, 사용하는 상표, 서비스표 및 기업이미지(CI)의 표장 등을 더하여 보면, 이 사건 출원상표를 접한 수요자는 그 상품의 출처를 원고로 인식할 것으로 보이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 거래사회에서 구체적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

4) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 지정상품에 관하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에서 정한 선등록상표와 유사한 상표에 해당하지 않는다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
D T S 상표등록 제0810234호	DDS	심판원 2014. 8 19 2014당998 심결(기각) 특허법원 2015. 4 10. 선고 2014허6469 판결(청구기각) 대법원 2015. 6. 24. 선고 2015후833 판결(상고기각)
의료기계기구, 소독기구, 스텐트, 온구치료기, 외과 및 의사용 기구케이스, 외과용 가위 등	약물주입 및 전달기구	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 4. 29. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당998호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 8. 19. 이 사건 등록상표는 다음과 같이 이 사건 선등록상표와 표장이 동일 또는 유사하지 않아 지정상품의 유사 여부에 관하여 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 외관의 대비

양 상표는 각 구성문자의 글자체와 띄어쓰기 여부 등의 차이로 인해 표장 전체가 주는 지배적인 인상이 서로 다르고, 특히 각각의 표장을 구성하는 3개의 알파벳 중 두 번째 글자가 'T'와 'D'로 뚜렷이 구별된다는 점에서, 그 외관이 일반 수요자가 혼동할 정도로 유사하다고 보기 어렵다.

나) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 '디:티:에스'로, 이 사건 선등록상표는 '디디에스'로 호칭될 것인바, 이 사건 선등록상표의 두 번째 음절 중, '디'는 예사소리인 'ㄷ'으로 시작되는 반면, 이 사건 등록상표의 두 번째 음절인 '티'는 숨이 거세게 나오는 파열음이자 거센소리(激音)인 'ㅌ'으로 시작하여 그 청감이 서로 달라, 양 상표는 그 호칭에서도 유사하다고 할 수 없다.

다) 관념의 대비

이 사건 등록상표 'D T S'는 특별한 관념을 떠올리기 어려운 조어 표장인 반면, 이 사건 선등록상표 'DDS'는 그 지정상품인 '약물주입 및 전달 기구'의 일반 수요자인 의사, 약사 등에게는 'Drug Delivery System'의 영문 이니셜로서 '약물 전달 시스템'이라는 관념을 암시하게 할 것이므로, 양 상표는 관념에 있어서도 명확히 구별된다.

라) 대비 결과

이상에서 살핀 바와 같이, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 유사하다고 할 수 없다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제9호증, 갑 제14호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

원고는 다음과 같은 사유로 이 사건 심결이 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

가. 첫 번째 취소사유

이 사건 등록상표 'D T S'와 이 사건 선등록상표 'DDS'는 각 호칭(디티에스, 디디에스)이 모두 4음절로서 첫째 음절 전부('디'), 둘째 음절 중성('ㅣ'), 셋째 음절 전부('에') 및 넷째 음절 전부('스')가 완전히 동일하고, 단지 둘째 음절('티'와 '디')의 초성('ㅌ'과 'ㄷ')이 조음위치와 조음 방법은 동일하면서 격음(거센소리)인지 또는 평음(예사소리)인지의 아주 미세한 차이만 있을 뿐이어서, 전체적으로 극히 유사하게 청감되므로 호칭이 유사하다. 또한, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 선등록상표를 '약물 전달 시스템'으로 직감한다고 할 수도 없다. 결국, 양 상표는 표장의 유사 여부 판단에서 가장 중요한 호칭이 유사하여 외관 및 관념의 유사 여부와 상관없이 표장이 유사하다.

그리고 이 사건 등록상표의 지정상품과 이 사건 선등록상표의 지정상품은 모두 '의료기계기구'로서 유사하다.

따라서 이와 달리 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 모두 달라 표장이 유사하지 않다는 이유로 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조

제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 두 번째 취소사유

이 사건 등록상표는 이 사건 선출원상표서비스표 ‘’와도 위에서 본 바와 같이 호칭이 유사하여 표장이 유사하다.

이 사건 등록상표의 지정상품인 ’의료기계기구’ 등은 의료기계기구 제조업자에 의해 제조되어 판매(도·소매)되고 있으므로, 이 사건 선출원상표서비스표의 지정서비스업인 ’의료기계기구 도매업, 의료기계기구 소매업’과 유사하다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제1호, 제8조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

다. 세 번째 취소사유

이 사건 등록상표는 그 출원일(2009. 2. 5.) 전인 2007년경부터 ’Diskneedle Therapy System(DTS, 디스크 바늘 치료법)이 채용된 피부자극기’로 알려졌었을 뿐만 아니라, 그 등록결정일(2009. 12. 29.) 전에 관련 업계에서 그러한 피부자극기의 명칭 또는 그러한 피부자극기를 이용하는 치료법으로 사용되고 있었으므로, 그 지정상품 중 ’의료기계기구, 의료기기, 의료용 바늘, 의료용 주사침, 의료용 탐침, 주사침, 주입주사기, 피부성형기구, 피하주사기, 미세침이 부착된 의료용 롤러(롤러 위의 미세침이 피부 각질층을 관통하는 통로를 만들어 국소 도포 크림의 유효성분 침투력을 향상시키고 콜라겐 생성을 유도하는 의료기구임)’ 등과 관련해서는 그 성질(품질, 용도, 사용방법 등)을 직접적으로 표시한다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제1호, 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

라. 네 번째 취소사유

이 사건 등록상표는 ‘Diskneedle Therapy System이 채용된 피부자극기’로 수요자에게 직감되어, 그와 관련 없는 지정상품에 사용될 경우 수요자가 그 지정상품을 ‘Diskneedle Therapy System’과 관련 있는 것으로 품질을 오인할 염려가 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제11호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

마. 다섯 번째 취소사유

이 사건의 변론종결시 또는 이 사건 심결시를 기준으로 볼 때, 대다수 일반소비자나 거래자들은 'DTS' 또는 'DTS 롤러'를 특정 출처의 표시로 인식하기보다는 'Diskneedle Therapy System'의 약어 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기로 인식하여 사용하고 있었으므로, 이 사건 등록상표는 상표등록이 된 이후에 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니하게 된 상표에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 세 번째, 네 번째 및 다섯 번째 취소사유에 관하여

판단의 편의상 세 번째, 네 번째 및 다섯 번째 취소사유부터 본다.

가. 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제3호증, 갑 제5 내지 8호증, 갑 제15호증의 1, 3, 6, 갑 제18 내지 21호증, 갑 제24, 25호증, 갑 제28호증, 갑 제43호증, 을 제6, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 피고의 부(父)인 윤정일은 2007년 하반기에 종래부터 미세침 치료법(MTS: Microneedle Therapy System[21])에 사용되던 피부자극용 미세침 롤러를 개량하여 'Diskneedle Therapy System' 또는 그 영문 이니셜인 'DTS'로 지칭하였다.

2) 원고의 대표이사 한기수는 2007. 12.경부터 윤정일과 함께 'Diskneedle Therapy System'을 채용한 피부자극용 미세침 롤러 사업을 함께 추진하다가 중단

21) 미세한 침으로 피부에 구멍을 내 약물 침투를 증가시켜 콜라겐 합성을 자극하는 시술 (서울대학교병원 의학정보)

하고, 개별적으로 사업을 진행하여 2009. 6.부터 'DTS'라는 표장을 붙인 피부자극용 미세침 롤러를 제조·판매하였다.

3) DTS가 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법에 이용되는 피부자극용 롤러와 같은 피부자극기를 지칭하는 경우로 사용된 경우는 다음과 같다.

가) 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2009. 12. 29.까지

① 중앙대학교 산학협력단이 주식회사 지에스스탠다드엔지니어링의 의뢰로 작성한 2009. 3. 10. 비교시험결과 최종보고서(갑 15호증의 1)

② 인터넷신문 '메디컬타임즈' 2009. 7. 25. 기사(원고와 DTS 제품의 국내 총판계약을 체결한 주식회사 티셀바이오의 대표 김종직을 인터뷰한 기사이다)(갑 제8호증)

③ '청주 수향한의원' 인터넷 카페 2009. 9. 5. 게시물(갑 제25호증), '리스퀸의원' 홈페이지 2009. 9. 10. 게시물(갑 제24호증)

나) 이 사건 심결시인 2014. 8. 19.까지

① 중앙대학교 의과대학 피부과학교실(그 구성원 5명 중 2명인 김범준, 임윤영은 위 중앙대학교 산학협력단의 구성원이었다)의 학술지 '천식 및 알레르기' 제30권 제3호(2010. 9.) 게재 논문 '무모생쥐를 이용한 Disk 형태(DTS) 미세침 롤러의 피부안정성에 관한 연구'(갑 제18호증), 건국대학교 충주산학협력단의 2011. 1. '화장품 안전성 평가 중장기 계획 수립을 위한 연구' 최종보고서(갑 제21호증), 대전대학교 보건스포츠대학원의 미용의학과 석사논문 '괴화나무 추출물을 이용한 DTS 관리가 30~40대 남성탈모 개선에 미치는 영향'(2012. 2. 발행)과 'DTS 두피마사지가 40~50대 남성탈모 개선에 미치는 영향'(2013. 2. 발행)(갑 제19, 20호증)

② '이브앤아담' 블로그 피부클리닉 2010. 6. 9. 게시물(갑 제43호증), '미소가인피부과' 네이버 블로그 2011. 3. 2. 및 2012. 12. 14. 게시물(갑 제15호증의 6, 갑 제28호증)

나. 세 번째 취소사유에 관하여

위 인정사실에 의하면, 'DTS'가 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2009. 12. 29.까지 약 몇몇 피부 관련 병원, 산학협력단, 인터넷 신문 등에서 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 사용되었다고 할 것이나, 위와 같은 사용례가 높은 전파

력을 갖고 있다거나 관련 수요자나 거래자의 전반적인 인식을 보여주는 대표성을 갖는 것이라고 볼만한 특별한 사정이 없는 이상 위와 같은 극소수의 사용례만으로 'DTS'가 이 사건 등록상표의 등록결정시에 일반 거래자나 수요자에게 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 등으로 직감되고 있었다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다[갑 제52호증(네이버 카페 '피부 때문에 고민하는 소보루들의 정보공유 카페' 2009. 8. 3. 게시물), 갑 제26호증(다음 블로그 '아름다운 피부나라' 2009. 11. 28. 게시물), 갑 제44호증('연세더블레스의원' 홈페이지 2009. 12. 2. 게시물)은 'DTS' 자체가 무슨 의미인지 밝히지 않고, 스탬프, 최신형 메조 롤러, 진동형 두피 자극 롤러라는 설명만 덧붙이고 있어. 'DTS'가 특정 출처의 표시가 아닌 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 사용되었다고 단정할 수 없다].

따라서 이 사건 등록상표가 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 등으로 직감되어 그 지정상품인 의료기계기구, 미세침이 부착된 의료용 롤러 등의 성질(품질, 용도, 사용방법 등)을 표시하여 상표법 제71조 제1항 제1호, 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

다. 네 번째 취소사유에 관하여

세 번째 취소사유에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표가 그 등록결정시인 2009. 12. 29.경에 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 일반 수요자에게 직감된다고 보기 어려운 이상, 이 사건 등록상표가 'Diskneedle Therapy System'과 관련 없는 지정상품에 사용되더라도 일반 수요자가 그 지정상품을 'Diskneedle Therapy System'과 관련 있는 것으로 품질을 오인할 염려가 있다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표가 일반 수요자로 하여금 품질오인을 유발하게 할 염려가 있어 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

라. 다섯 번째 취소사유에 관하여

1) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정시 이후부터 이 사건 심결시인 2014. 8. 19.까지 'DTS'를 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜

또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 사용한 피부 관련 병원, 산학협력단 등 몇 곳이 더 추가되었기는 하나, 여전히 위와 같은 사용례가 높은 전파력을 갖고 있다거나 관련 수요자나 거래자의 전반적인 인식을 보여주는 대표성을 갖는 것이라고 볼만한 특별한 사정이 없는 이상 위와 같이 적은 수의 사용례만으로 일반 거래자나 수요자가 이 사건 심결시에 'DTS'를 특정 출처의 표시로 인식하기보다는 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 인식하고 있었다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다[갑 제15호증의 4, 5, 갑 제31, 32호증, 갑 제33호증의 2 내지 7, 갑 제34호증의 1, 2, 갑 제35, 39, 47, 49, 50, 55호증은 작성 시기를 알 수 없거나 이 사건 심결 이후에 작성된 것이어서 이 사건 등록상표의 이 사건 심결시까지의 식별력을 파악하는데 사용될 수 없고, 갑 제54호증(인터넷신문 '헬스포커스' 2010. 1. 27. 기사) 갑 제22호증(창업신문 2011. 5. 13. 기사), 갑 제23호증(잡지 '뷰티플러스' 2012. 6. 1. 기사), 갑 제53호증(인터넷 쇼핑사이트 '탈모닷컴' 2010. 1. 30. 게시물), 갑 제17호증('사단법인 국제트리콜로지스트연맹 한국지부' 홈페이지 2010. 1. 12. 게시물), 갑 제51호증(네이버 카페 '뷰티스페셜리스트' 2011. 9. 25. 게시물), 갑 제27, 56호증(네이버 지식인 2010. 5. 1. 및 2011. 10. 11. 게시물), 갑 제29호증(네이버 블로그 'yojo0517' 2012. 11. 21. 게시물), 갑 제30호증(네이버 블로그 'devilhaeyong' 2013. 5. 25. 게시물), 갑 제48호증('닥터로빈클리닉' 홈페이지 2010. 1. 14. 게시물), 갑 제46호증('LU라인업클리닉' 홈페이지 2010. 5. 17. 게시물), 갑 제45호증('피브로한의원' 홈페이지 2012. 1. 6. 게시물), 갑 제38, 42호증('광주규림한의원' 다음 블로그 2012. 11. 23. 및 2013. 5. 8. 게시물), 갑 제37, 41호증('하늘체한의원' 홈페이지 2013. 1. 25. 게시물 및 블로그 2013. 4. 12. 게시물), 갑 제40호증{모(某) 한의원의 블로그 2014. 6. 30. 게시물}은 'DTS' 자체가 무슨 의미인지 밝히지 않고, 진동형 두피 자극 롤러, 전 세계 특허 니들 롤러, 신개념 롤러, 롤러에 미세한 바늘이 달린 기구, 여드름 흉터 제거 시술, 메조 롤러, 미세침 치료, 작고 가느다란 바늘을 이용한 치료법, 수백 개의 침이 달린 형태라는 등의 설명만 덧붙이고 있어, 'DTS'가 특정 출처의 표시가 아닌 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 사용되었다고 단정할 수 없다].

따라서 이 사건 등록상표가 상표등록이 된 이후에 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 어느

한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니하게 되어 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

2) 원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제71조 제1항 5호, 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 이 사건 심결 취소소송의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다고 주장한다.

살피건대, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다 할 것이며(대법원 1995. 11. 10. 선고 95누8461 판결, 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결, 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 이는 상표의 후발적 등록무효사유 규정인 상표법 제71조 제1항 5호의 적용에 있어서도 마찬가지이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다(가사 원고의 위 주장대로 이 사건 심결 취소소송의 변론종결시를 기준으로 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하게 되었는지를 판단해야 한다고 보아, 앞서 배척했던 갑 제15호증의 4, 5, 갑 제31, 32호증, 갑 제33호증의 2 내지 7, 갑 제34호증의 1, 2, 갑 제35, 39, 47, 49, 50, 55호증도 증거로 사용하여 판단하더라도, 여전히 'DTS'가 특정 출처의 표시가 아닌 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 또는 그러한 치료법이 채용된 피부자극기를 통상적으로 지칭하는 용어로 사용된 경우가 별로 없어 이 사건 등록상표의 식별력이 상실되었다고 할 수 없다).

4. 첫 번째 및 두 번째 취소사유에 관하여

가. 첫 번째 취소사유에 관하여

1) 표장의 유사 여부

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표 'D T S'와 이 사건 선등록상표 'DDS'는 각 구성 글자, 글자체, 글자의 농도, 띄어쓰기 여부 등이 달라 외관이 유사하지 않다.

나) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 '디티에스'로, 이 사건 선등록상표는 '디디에스'로 각 호칭된다. 따라서 양 상표는 첫째 음절 전부('디'), 둘째 음절의 중성('ㅣ'), 셋째와 넷째 음절 전부('에스')가 동일하고, 둘째 음절의 초성('ㅌ'과 'ㄷ')이 '치조 파열음'이라는 점에서 조음 위치 및 방법이 동일하다(갑 제10호증의 1, 2).

그런데 이 사건 등록상표의 둘째 음절의 초성 'ㅌ'은 무성음인 거센소리인 반면, 이 사건 선등록상표의 둘째 음절의 초성 'ㄷ'은 유성음인 예사소리로서 성대의 울림 여부 및 소리의 세기 정도가 다른 명백한 차이가 있어, 양 상표는 전체적으로 다르게 청감되므로 호칭이 유사하지 않다.

다) 관념의 대비

이 사건 등록상표 'D T S'는 'Diskneedle Therapy System'의 영문 이니셜 등이고, 이 사건 선등록상표 'DDS'는 'drug delivery system'(약물 전달 시스템)의 영문 이니셜 등으로서, 일반 거래자나 수요자가 영문 이니셜로 된 양 상표를 보고 그 원래의 뜻을 쉽게 떠올리기는 어려우므로, 양 상표는 관념이 대비하기에 적절하지 않거나 다르다.

2) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 외관, 호칭이 다르고, 관념은 대비할 수 없거나 다르므로, 전체적으로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와의 관계에서 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 두 번째 취소사유에 관하여

1) 표장의 유사 여부

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표 'D T S'와 이 사건 선출원상표서비스표 '

'는 각 구성 글자, 글자체, 글자의 농도, 띄어쓰기 여부, 도형의 유무 등이 달라 외관이 유사하지 않다.

나) 호칭의 대비

이 사건 선출원상표서비스표도 문자 부분인 'DDS'에 의하여 '디디에스'로 호칭되어 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 전체적으로 다르게 청감되므로 호칭이 유사하지 않다.

다) 관념의 대비

이 사건 선출원상표서비스표 '

'도 앞서 본 바와 같이 일반

거래자나 수요자가 그 뜻을 쉽게 떠올리기 어려운 영문 이니셜 'DDS' 등으로 이루어져 있으므로, 이 사건 등록상표와 관념이 대비하기에 적절하지 않거나 다르다.

2) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표와 이 사건 선출원상표서비스표는 외관, 호칭이 다르고, 관념은 대비할 수 없거나 다르므로, 전체적으로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 선출원상표서비스표와의 관계에서 지정상품(서비스표)의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제71조 제1항 제1호, 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
 상표등록 제0753522호		심판원 2014. 7. 15. 2013당1861 심결(기각) 특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허6698 판결(청구기각) 대법원 2015. 4. 29. 선고 2015후703 판결(상고기각)
스킨밀크, 향수, 크린싱 크림, 목욕비누, 립스틱 등	화장용 마스크	

1. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2013. 7. 11. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품들이 선등록상표의 지정상품 중 화장용 마스크(Beauty masks)와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당1861호로 심리한 후, 2014. 7. 15. '이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다'는 요지의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결취소사유 및 당사자주장의 요지

가. 원고의 심결취소사유 및 주장의 요지

이 사건 등록상표의 요부인 '숨'과 선등록상표의 요부인 '슘'을 대비할 때, 양자는 그 외관은 비유사하지만, 호칭과 관념이 유사하여 전체적으로 유사한 표장이고, 지정상품도 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 표장은 선등록상표의 표장과 그 외관, 호칭이 비유사하고 관념은 대비할 수 없어서 전체적으로 비유사한 표장이므로, 그 지정상품의 동일·유사 여부에 관계없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 적법하므로 취소되어서는 아니 된다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단(표장의 유사 여부를 중심으로)

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장이 유사한지 여부

(1) 관찰의 방법

이 사건 등록상표를 붓글씨체의 한글 '' 부분에 의하여, 선등록상표를 한글 '' 부분에 의하여 관찰할 수 있다는 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다.

(2) 외관, 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표의 표장을 붓글씨체의 한글 '' 부분만에 의하여 관

찰하고, 선등록상표의 표장을 한글 '' 부분으로 분리하여 관찰하는 경우, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 글씨체의 차이 등으로 외관이 다르고, 이 사건 등록상표의 표장은 '사람이나 동물이 코 또는 입으로 공기를 들이마시고 내쉬는 기운'의 의미를 가지는 것으로 관념될 수 있으나, 선등록상표의 표장은 특별한 의미가 도출되지 않는다.

이 사건 등록상표의 '숨'과 선등록상표의 '슘'은 초성과 종성이 동일하기는 하나, 양 표장은 중성이 단모음[22]과 이중모음[23]으로 차이가 있고, 1음절인 양 표장에 있어 이러한 차이는 청감에 크게 영향을 준다고 할 것이어서, 양 표장의 호칭은 유사하지 않다.

(3) 대비의 결과

이상에서 살펴본 양 표장의 호칭, 관념, 외관을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표를 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한다고 하더라도 수요자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 양 표장은 유사하지 않다.

나. 소결론

이 사건 등록상표의 표장은 선등록상표의 표장과 유사하지 아니한바, 이와 같은 취지의 이 사건 심결의 판단은 정당하고, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 존재하지 않는다.

---

22) 단모음(單母音) : 소리를 내는 도중에 입술 모양이나 혀의 위치가 고정되어 처음과 나중이 달라지지 않는 모음. 국어의 단모음은 'ㅏ', 'ㅐ', 'ㅓ', 'ㅔ', 'ㅗ', 'ㅚ', 'ㅜ', 'ㅟ', 'ㅡ', 'ㅣ'이다.

23) 이중모음(二重母音) : 소리를 내는 도중에 입술 모양이나 혀의 위치가 처음과 나중이 달라지는 모음. 'ㅑ', 'ㅕ', 'ㅛ', 'ㅠ', 'ㅒ', 'ㅖ', 'ㅘ', 'ㅙ', 'ㅝ', 'ㅞ', 'ㅢ' 따위가 있다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
BE ICONIC 국제상표등록 제1080236호		심판원 2014. 10. 31. 2013당2923 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2014허8519 판결(청구기각)
Make-up preparations (메이크업 화장품)	마스카라, 매니큐어, 아이라이너, 눈썹용 연필, 아이섀도 외	

1. 이 사건 심결의 경위

원고는 2013. 11. 5. 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 10. 31. 2013당2923호로 '이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관이 확연히 다르고, 호칭에 있어서도 "비 아이코닉"과 "아이코닉"으로 상이하여 그 표장이 유사하지 아니하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 이 사건 심결의 위법사유

이 사건 등록상표의 요부는 "ICONIC" 부분이고, 이는 '아이코닉'으로 호칭되므로, 동일하게 호칭되는 선등록상표와 그 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표가 화장품과 관련하여 식별력이 미약한 "ICONIC"만으로 분리 인식될 가능성은 희박하고, 전체적으로 "BE ICONIC"으로 인식·관찰될 가능성이 높으며, 선등록상표와는 외관과 관념이 현저하게 다르고, 이 사건 등록상표가 '비아이코닉'으로 호칭되는 반면 선등록상표는 도형부분의 도안화가 현저하여 '이코닉'으로 호칭될 가능성이 높아 호칭 또한 상이하여 유사한 표장이라고 할 수 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리·추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결, 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후702 판결 등 참조).

또한 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표의 요부

이 사건 등록상표 은 '~이다' 등의 의미를 가지는 영문자 "BE"와 '상징이 되는, 우상의' 등의 의미를 가지는 영문자 "ICONIC"이 결합된 것인데, ① 위 각 단어가 일정 간격으로 띄어서 표기되어 있어 시각적으로 명확히 구분되는 점, ② 전체적으로 '상징이 되어라', '우상이 되어라'는 의미로 이해되며, 앞부분의 "BE"가 독자적인의미를 가진다거나 "BE"와 "ICONIC"이 결합하여 새로운 관념을 형성한다고 할 수 없는 점, ③ "ICONIC"이 지정상품인 화장품류와 관련하여 제품의 성질을 나타내는 등 식별력이 미약하다고 보기 어려운 점, ④ 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌음을 인정할 아무런 자료가 없는 점 등의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 전체로서는 물론 요부인 "ICONIC"만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 요부인 "ICONIC"에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 선등록상표 과 유사 여부를 판단할 수 있다.

다. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 유사 여부

먼저 이 사건 등록상표의 요부인 "ICONIC"은 선등록상표 과 외관이 서로 다르다.

또한 선등록상표 은 영어 알파벳 “e“와 도형 “ ”, 영문자 “econic“이 결합된 것인데, 그 구성 중 눈썹 모양의 도형 “ ” 부분은 일반인이 보통의 주의력을 가지고 보았을 때 알파벳 ‘y’를 도안화한 것임을 직관적으로 인식하기는 어려워 보이고, 가운데 부분의 알파벳 ’e’를 붉은 색으로 색채를 달리하여 강조하고 있어 오히려 ‘이코닉’ 또는 ‘이이코닉’으로 호칭될 가능성을 배제할 수 없다. 나아가 선등록상표가 그 지정상품 중 ’눈썹‘ 관련 미용제품에 사용될 경우 도형 “ ”가 눈썹 모양인 점과 알파벳 ‘e’와 ‘e’ 사이에 위치한 점에 착안하여 “eyeconic“으로 인식될 가능성도 있으나, 이러한 경우 ”eye“ 부분이 강조되어 인식됨으로써 ’눈‘과 관련된 제품이라는 관념을 떠올리게 되므로, ‘우상의’, ‘상징적인’ 등의 의미를 가지는 “ICONIC“과는 관념이 현저하게 다르다.

결국, 양 상표는 외관과 관념이 서로 다르고, 호칭이 일부 유사한 점이 있으나 호칭에 의해 연상되는 관념이 현저하게 상이하여 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 않다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
NowGirl 서비스표등록 제0254718호	나 우 NOW (선등록서비스표) NOW 21 (선등록상표1) NOUNDER N n.o.u (선등록상표2) the NOUT (선등록상표3)	심판원 2014. 3. 4. 2013당2442 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 21. 선고 2014허2375 판결(청구기각)
신발도매업, 신발/신발의 부품 및 부속품 도매업	골프의류판매대행업, 골프의류판매알선업, 골프채판매대행업, 골프채판매알선업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선등록상표들과 표장 및 지정서비스업·지정상품이 서로 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다며 등록무효 심판을 청구하였다.

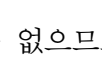
2) 특허심판원은 2014. 3. 4. 이 사건 등록서비스표의 표장은 선등록서비스표 및 선등록상표들의 표장과 외관, 호칭, 관념이 모두 달라 표장의 유사성을 인정할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였는데, 그 요지는 다음과 같다.

이 사건 등록서비스표 ''은 선등록서비스표 '', 선등록상표 1 '', 선등록상표 2 '' 및 선등록상표 3 ''과 외관이 상이하다. 그리고 이 사건 등록서비스표는 비교적 짧은 3음절의 호칭으로서 'Now' 부분만으로 분리되어 호칭·관념된다고 볼 근거가 없고, 인터넷 검색창이나 광고에서도 '나우걸' 전체로서 호칭되고 있으므로, 선등록서비표 및 선등록상표들과 호칭이나 관념면에서 유사하다고 할 수 없다.

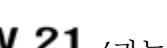
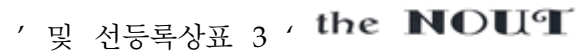
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 등록서비스표 ''은 외관상 ''와 ''로 구분되고, 'Now'와 'Girl'은 모두 쉬운 영어단어로서 결합에 의하여 새로운 의미의 조어(造語)가 되었다고 할 수 없으므로, ''와 ''로 분리하여 관찰할 수 있다.

이 사건 등록서비스표가 분리되어 그 중 '' 부분만으로 인식될 경우에

는, 마찬가지로 'NOW' 부분만으로 호칭되는 선등록서비스표 '' 및 선등록상표 1 ''과는 호칭이 동일하고, "노우" 또는 "누우"로 호칭되는 선등록상표 2 '' 및 선등록상표 3 ''과는 호칭이 유사하므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선등록상표들과 표장이 유사하다.

그리고 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 가방/지갑 도매업 등은 선등록서비스표의 지정서비스표와 유사하고, 신발 도매업 등은 선등록서비스표 및 선사용상표 1, 2의 지정서비스업·지정상품과 유사하며, 스포츠용구 소매업, 스포츠전용 의류 소매업은 선등록서비스표 및 선등록상표들의 지정서비스업·지정상품과 유사하고, 겉옷/외투{스포츠전용 의류와 한복은 제외} 소매업 등은 선등록상표들의 지정상품과 유사하다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선등록상표들과 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록서비스표의 분리관찰 가능성

이 사건 등록서비스표 ''은 ''와 ''의 첫 문자가 대문자로 구성되어 있어 외관상 두 부분으로 구분되기는 하나, 이러한 외관상 구성만으로는 이 사건 등록서비스표가 분리관찰되어 'Now' 부분만으로 호칭·관념된다고 인정하기에 부족하다. 오히려 이 사건 등록서비스표는 비교적 짧은 3음절의 호칭('나우걸')이므로 전체적으로 호칭·관념될 가능성이 큰 반면에, 지정서비스업과 관련하여 수요자들이 굳이 'Now' 부분만으로 호칭·관념할 가능성은 희박해 보이고, 이 사건 등록서비스표가 거래사회에서 'Now' 부분만으로 호칭·관념되고 있다는 근거도 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 'Now' 부분만으로 분리되어 인식된다고 할 수 없다.

다. 이 사건 심결의 적법 여부

비록 이 사건 등록서비스표의 표장은 선등록서비스표 및 선등록상표 1의 표장과 공통되는 부분('Now')이 있기는 하나, 위에서 살펴본 바와 같이 그 부분만으로 분리되어 인식될 가능성이 희박하고, 나아가 전체적으로 관찰할 때 선등록서비스표 및 선등록상표들의 표장과 외관, 호칭 및 관념의 측면에서 유사하지 않아 출처의 혼동을 피할 수 있으므로 지정서비스업·지정상품의 유사 여부에 관하여 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

그렇다면 선등록서비스표 및 선등록상표들과의 유사 여부를 대비함에 있어 이 사건 등록서비스표를 분리관찰하지 아니하여 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 이유 없고, 달리 이 사건 심결의 위법 사유를 찾을 수 없으므로, 결국 이 사건 심결은 적법하다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 상표등록 제1014846호	MONSTER ENERGY (선등록상표1)  (선등록상표2)	심판원 2014. 10. 1. 2014당94 심결(기각) 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2014허8632 판결(청구기각)
머니벨트(의류), 신발, 신발의 부품 및 부속품, 겉옷, 외투(스포츠의류와 한복은 제외) 등	Sports helmets(스포츠용 헬멧), 제16류의 Stickers(스티커) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 13. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고,

원고의 주지・저명한 선사용상표들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당94 사건으로 심리한 결과, 2014. 10. 1. '이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표들과 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 비유사한 표장이므로 상표의 유사성을 전제로 한 상표법 제7조 제1항 제7, 11, 12호에 모두 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑1, 2호증, 갑3호증의 1~5, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표는 'Monsters' 부분만으로 호칭・관념되고, 선등록상표도 'MONSTER' 부분에 의하여 호칭・관념될 것이므로, 양 상표는 표장이 유사하고, 그 지정상품도 동일・유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

또한, 이 사건 등록상표는 국내외에 널리 알려진 원고의 선사용상표들과 유사한 상표로서, 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있을 뿐만 아니라, 선사용상표들에 축적된 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되고 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에도 해당한다.

따라서 이와 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표 및 선사용상표들과 유사하지 않음을 전제로 상표법 제7조 제1항 제7, 11, 12호에 모두 해당하지 않는다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 등록상표는 ''와 같이 둥근 원 안에 '자정, 밤 열두 시, 한밤중' 등의 의미를 가진 영어 단어 'Midnight' 및 '괴물, 괴수' 등의 의미를 가진 영어 단어 'Monster'의 복수형인 'Monsters'를 독특한 글자체로 표기하여 상하 2단으로 배치한 표장이다.

이에 비하여 선등록상표 및 선사용상표 2는 ‘’와 같이 상단에는 영문자 ‘M’ 또는 ‘m’을 도안화한 것으로 보이는 부분을 배치한 다음, 중간에 영어 단어 ‘MONSTER’를 도안화하여 배치하고, 그 하단에 ‘활기, 기운’ 등의 의미를 가진 영어 단어 ‘ENERGY’를 상대적으로 작게 표기하여 총 3단으로 배치한 표장인데, 전체적으로 상단의 ‘M’ 또는 ‘m’의 문자 도안 부분이 차지하는 비중이 큰 반면, 그 이하의 문자 부분이 차지하는 비중은 작은 편이다.

한편, 선사용상표 1은 ‘**MONSTER ENERGY**’와 같이 영어 단어 ‘MONSTER’ 및 ‘ENERGY’를 간격을 두고 나란히 배치한 문자표장이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표들과 그 구성문자, 글자체, 도안화의 정도, 배치 형태 등에서 상당한 차이가 있으므로, 그 외관이 확연히 구별된다.

2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표는 ‘미드나이트 몬스터스’, ‘미드나잇 몬스터스’ 등으로 호칭되고, ‘한밤중의 괴물들’, ‘한밤중에 나타나는 괴물들’ 등의 의미로 관념될 것이다.

이에 비하여 선등록상표 및 선사용상표들은 ‘몬스터 에너지’, ‘엠 몬스터 에너지’ 등으로 호칭되고, ‘괴물 에너지’, ‘괴물과 같은 힘’ 등의 의미로 관념될 것이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표들과 호칭 및 관념에서도 상당한 차이가 있다.

나. 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 등록상표는 그 요부인 ‘Monsters’ 부분만으로 호칭·관념될 것이고, 선등록상표 및 선사용상표들 역시 그 요부인 ‘MONSTER’ 부분에 의하여 호칭·관념될 것이므로, 양 표장은 그 요부가 동일·유사하여 전체적으로 유사한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그런데 먼저 갑2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 ‘MONSTER’, ‘포켓 몬스터 POCKET MONSTER’, ‘디지털 몬스터 DIGITAL MONSTER’, ‘MONSTERS VS. ALIENS’, ‘PUNCH MONSTER’, ‘Mr. Monster’, ‘Play Monster’, ‘monster zym’, ‘PINK MONSTER’, ‘monster planet’,

'MONSTERDOG', 'Monster Allergy' 등 'MONSTER('Monster, monster)' 또는 그 한글 음역인 '몬스터'를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있었던 사실이 인정된다(원고도 상품류 구분 제25류의 '의류' 등과 관련하여 'MONSTER'를 포함하는 상표가 다수 공존하고 있다는 점은 이를 자인하고 있다). 따라서 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 지정상품에 대한 일반 수요자나 거래자 사이에서 'MONSTER' 또는 '몬스터'는 상대적으로 식별력이 미약한 부분이라고 하겠으므로, 그들이 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표들을 'MONSTER' 또는 '몬스터'만으로 호칭·관념할 가능성은 적다고 보아야 한다.

또한, 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표들에 공통적으로 존재하는 'Monster(MONSTER)' 부분의 경우, 전체 상표에서 차지하는 비중이나, 다른 구성요소와의 결합 정도와 그 위치, 각 상표의 전체적인 구성이나 형태 등 앞서 본 제반 사정들에 비추어 볼 때, 지정상품인 머니벨트(의류), 신발, 셔츠, 양말, 모자 등에 대한 일반 수요자나 거래자가 이들 상표를 모두 'Monster(MONSTER)' 부분만으로 호칭·관념함으로써 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 결국 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이상에서 살핀 바와 같이, 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표들은 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 서로 확연히 구분되고, 공통되는 'Monster(MONSTER)' 부분은 식별력이 미약하여 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 적어서, 전체적으로 볼 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있다고 판단된다. 따라서 더 나아가 지정상품의 유사 여부에 대하여 따질 필요도 없이 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표들과 유사하지 않다고 하겠다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표들 사이의 유사성을 인정할 수 없는 이상, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7, 11, 12호 모두에 해당하지 않는다고 하겠으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
바나나몬스터 BananaMonster 상표등록 제0977062호	MONSTERENERGY (선등록상표)  (선사용상표)	심판원 2014. 9. 23. 2013당2708 심결(기각) 특허법원 2014. 4. 30. 선고 2014허8311 판결(청구기각)
감초과자, 강정, 건(乾)과자, 건빵, 고기파이 등	사이다 (beverages, namely, soda pop), 탄산수 (aerated water), 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는, 이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 선등록상표 및 선사용상표를 모방하여 선등록상표 및 선사용상표에 축적된 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 손해를 가하려는 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 9. 23. 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표와 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 비유사한 표장이므로 상표의 유사성을 전제로 한 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 모두 해당되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

원고는, 이 사건 등록상표는 국내외에서 주지저명한 원고의 선등록상표 및 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적으로 이를 모방하여 출원·등록받은 것이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표 및 선사용상표와 표장 및 지정상품이 유사하지 않는 등 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하지 않는다고 주장한다.

3. 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표의 유사 여부

가. 상표의 유사 여부에 관한 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결 등).

또한, 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다. 그리고 서비스표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 등).

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표의 대비

1) 표장의 구성 및 외관의 대비

바나나몬스터

이 사건 등록상표 ' BananaMonster '는 우리말 '바나나몬스터'와 영문자 'BananaMonster'를 상하 2단으로 결합하여 구성한 표장이다. 선등록상표 'MONSTERENERGY'는 'MONSTER'와 'ENERGY'를 결합하여 구성한 표장이고, 선사용상표 '  '는 상단에 'M'자를 도형화하고 중간 및 하단에 각각 'MONSTER'와 'ENERGY'를 결합하여 구성한 표장이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표와 외관이 다르다.

2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표는 '바나나 몬스터'로 호칭되고 '바나나 괴물', '바나나 형상의 괴물' 등의 의미로 관념될 것이다. 이에 비하여 선등록상표 및 선사용상표는 모두 '몬스터 에너지' 또는 '엠 몬스터 에너지'로 호칭되고 '괴물 에너지' 정도의 의미로 관념될 것이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표와 호칭 및 관념에서도 차이가 있다.

다. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 피고의 이 사건 등록상표는 '몬스터' 부분만으로 호칭·관념되고 원고의 선등록상표 및 선사용상표도 'MONSTER' 부분만으로 호칭·관념될 것이므로 양 표장은 서로 동일·유사하다고 주장한다.

2) 살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표를 '몬스터' 또는 'MONSTER'만으로 호칭·관념하지는 않을 것으로 판단되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

가) 을 제1호증의 1 내지 34에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 상품류 제30류를 지정상품으로 하는 'POCKET MONSTERS', 'DIGITAL MONSTER' 등 27건의 상표들이 출원인을 달리하여 등록되어 있고, 그 중 일부는 선등록상표 및 선사용상표의 출원일(사용일) 이전에 등록된 상표인 사실을 알 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표의 출원일 당시 지정상품 제30류에 관한 일반수요자나 거래자들에게 '몬스터' 또는 'MONSTER'는 식별력이 없거나 약한 부분이라고 할 수 있다.

나) 을 제2호증의 1 내지 5, 을 제3호증의 1, 2에 의하면, 원고는 'MONSTER' 또는 '몬스터'라는 부분이 포함된 상표에 대한 출원심사·심판 과정에서 여러 차례에 걸쳐 '몬스터 에너지' 또는 'MONSTER ENERGY'는 항상 전체로서만 호칭된다는 취지로 주장해왔다.

4. 이 사건 심결의 적법 여부

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표나 선등록상표 및 선사용상표는 전체적으로 외관, 호칭 및 관념에 있어서 서로 차이가 있고, 모두 '몬스터'

또는 'MONSTER'라는 부분을 포함하고 있지만, 그 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 결국 이 사건 등록상표는 지정상품의 유사 여부를 살펴볼 필요 없이 선등록상표 및 선사용상표와 유사하지 않다고 판단된다.

이 사건 등록상표가 선등록상표 및 선사용상표와 동일 또는 유사하지 않은 이상, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 상표등록 제1016332호	MONSTERENERGY (선등록상표)  (선사용상표)	심판원 2014. 10. 1. 2014당473 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 30. 선고 2014허8670 판결(청구기각)
건과자, 롤리팝, 비스킷, 빙과용 셔벗, 빵, 아이스캔디, 아이스케이크 등	사이다 (beverages, namely, soda pop), 탄산수 (aerated water) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는, 이 사건 등록상표는 국내에 널리 알려진 원고의 선등록·사용상표 및 세계적으로 주지저명한 원고의 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 10. 1. 이 사건 등록상표는 선등록·사용상표 및 선사용상표와 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 비유사한 표장이므로 상표의 유사성을 전제로 한 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 모두 해당되지 않는다는 이

유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

원고는, 이 사건 등록상표는 국내에 널리 알려진 원고의 선등록·사용상표 및 세계적으로 주지저명한 원고의 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 원고의 선등록·사용상표 및 선사용상표와 표장 및 지정상품이 유사하지 않는 등 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하지 않는다고 주장한다.

3. 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표의 유사 여부

가. 상표의 유사 여부에 관한 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결 등).

또한, 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다. 그리고 서비스표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 등).

나. 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표의 대비

1) 표장의 구성 및 외관의 대비

이 사건 등록상표 ‘ 롯데 몬스터 ’는 우리말 ‘롯데’와 ‘몬스터’를 상하 2단으로 결합하여 구성한 표장이다. 선등록·사용상표 ‘MONSTERENERGY’는 ‘MONSTER’와 ‘ENERGY’를 결합하여 구성한 표장이고, 선사용상표 ‘  ’는 상단에 ‘M’자를 도형화하고 중간 및 하단에 각각 ‘MONSTER’와 ‘ENERGY’를 결합하여 구성한 표장이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록·사용상표 및 선사용상표와 외관이 다르다.

2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표는 ‘롯데 몬스터’로 호칭되고 ‘롯데 괴물’ 등의 의미로 관념될 것이다. 이에 비하여 선등록·사용상표 및 선사용상표는 모두 ‘몬스터 에너지’ 또는 ‘엠 몬스터 에너지’로 호칭되고 ‘괴물 에너지’ 정도의 의미로 관념될 것이다.

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록·사용상표 및 선사용상표와 호칭 및 관념에서도 차이가 있다.

다. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 피고의 이 사건 등록상표는 ‘몬스터’ 부분만으로 호칭·관념되고 원고의 선등록·사용상표 및 선사용상표도 ‘MONSTER’ 부분만으로 호칭·관념될 것이므로 양 표장은 서로 동일·유사하다고 주장한다.

2) 살피건대, 을 제1호증의 1 내지 7에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 ‘MONSTERS&PIRATES’, ‘Monster Allergy’, ‘iCE MONSTER’, ‘포켓몬스터’, ‘Monster Farm’, ‘MONSTERMAXX’, ‘PUNCH MONSTER’, ‘펀치몬스터’, ‘POCKET MONSTERS’, ‘Monster House’, ‘DIGITAL MONSTER’ 등 ‘MONSTER’ 또는 ‘몬스터’를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있었던 사실을 알 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표의 출원일 당시 지정상품 제30류에 관한 일반수요자나

거래자들에게 '몬스터' 또는 'MONSTER'는 식별력이 없거나 약한 부분이라고 할 수 있는바, 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표를 '몬스터' 또는 'MONSTER'만으로 호칭·관념할 가능성은 적다고 판단되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 이 사건 심결의 적법 여부

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표나 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 외관, 호칭 및 관념에 있어서 서로 차이가 있고, 모두 '몬스터' 또는 'MONSTER'라는 부분을 포함하고 있지만, 그 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 결국 이 사건 등록상표는 지정상품의 유사 여부를 살펴볼 필요 없이 선등록·사용상표 및 선사용상표와 유사하지 않다고 판단된다.

이 사건 등록상표가 선등록·사용상표 및 선사용상표와 동일 또는 유사하지 않은 이상, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	선출원상표	사건번호
Veri-Q 상표등록 제0989594호	ONETOUCH VERIO	심판원 2014. 7. 3. 2013당2756 심결(기각) 특허법원 2015. 4. 2. 선고 2014허5701 판결(청구기각) 대법원 2015. 8. 13. 선고 2015후765 판결(상고기각)
혈당측정용 장치 등	혈당측정기 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 10. 15. 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선출원상표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 위배되어 등록되었다고 주장하면서 상표등록 무효 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 심리한 다음, 2014. 7. 3. 이 사건 등록상표는 선출원상표와 외관, 호칭 및 관념이 유사하지 않다는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 않는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

이 사건 등록상표는 선출원상표(선사용상표)와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 및 제7조 제1항 제11호에 각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표는 선출원상표(선사용상표)와 유사하지 아니하고 선사용상표가 널리 알려졌다고 할 수 없으므로 상표법 제8조 제1항 및 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제8조 제1항은 "동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다."라고 규정하여, 먼저 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 되어 있다.

한편, 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결 등).

나. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 등록상표(Veri-Q)와 선출원상표(ONETOUCH VERIO)는

하이픈(ㅡ)의 유무, 글자 구성 등의 차이로 인하여 전체적인 외관이 서로 다르다.

2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표(Veri-Q)는 'Veri'와 'Q'가 하이픈으로 분리되어 있기는 하나 전체적인 발음인 '베리큐'가 3음절로 길지 않은 점에 비추어 보면 '베리큐'로 호칭되고 특별한 관념이 없는 조어로 인식될 수 있다.

이와 대비되는 선출원상표(ONETOUCH VERIO)는 'ONETOUCH' 부분이 지정상품인 '혈당측정기'와 관련하여 '한 번의 측정으로 혈당을 측정한다'는 의미로 인식되어 지정상품의 성질 또는 효능을 직감하게 하여 식별력이 미약하므로, 선출원상표는 요부인 'VERIO'만에 의해 '베리오'로 약칭되고 특별한 관념이 없는 조어로 인식될 수 있다.

이와 같이 선출원상표가 '베리오'로 약칭되는 경우 '베리큐'로 호칭되는 이 사건 등록상표와는 앞 2음절이 동일하게 발음되기는 하나, 마지막 음절 '오'는 이 사건 등록상표의 마지막 음절 '큐'와 차이가 있고, 선출원상표의 마지막 음절 '오'는 초성에서 거의 음가를 가지지 않는 'ㅇ'와 단모음인 'ㅗ'로 구성되어 있는 반면, 이 사건 등록상표의 마지막 음절 '큐'는 파열음 계열의 'ㅋ' 음가와 중모음인 'ㅠ'로 구성되어 있을 뿐만 아니라 앞 2음절과 하이픈으로 연결되어 있어 비교적 길고 강하게 발음되는 점에서 양 표장의 호칭이 유사하다고 하기 어렵다.

그리고 양 표장의 요부는 모두 특별한 의미 없는 조어라는 점에서 관념은 대비할 수 없다.

다. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표의 표장은 선출원상표의 표장과 외관, 호칭 및 관념이 서로 동일·유사하다고 할 수 없으므로, 지정상품의 동일·유사 여부를 살펴볼 필요 없이 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제7조 제1항 제11호는 상표등록을 받을 수 없는 상표로서 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"를 규정하고 있다.

그리고 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호

에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표·서비스표나 그 사용상품·서비스업이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표·서비스표 또는 상품·서비스업이라고 하면 곧 특정인의 상표·서비스표나 상품·서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등).

나. 선사용상표의 인식의 정도

1) 원고는 원고 회사의 상품을 국내에서 판매하는 한국존슨앤드존슨메디칼 주식회사(이하 '존슨앤존슨메디칼'이라 한다)가 2011. 12.경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전인 2013. 7.경까지 선사용상표가 부착된 '혈당측정시험지'를 574,675,111원 가량 판매하였고, 그동안 혈당측정기를 경북대 병원, 영남대 의료원, 부산대 병원, 소방안전본부, 대전성모병원, 강남성심병원, 삼성제일병원 등에 무료로 배포하였으며, 존슨앤존슨메디칼의 2013년도 '혈당측정기 및 혈당측정시험지' 예상판매가는 60억 원으로서 국내 시장점유율은 10%이고, 2011. 11.경부터 2013. 8. 1. 이전까지의 광고비는 약 24억 원이라는 내용이 기재된 존슨앤존슨메디칼 대표이사의 각 사실확인서를 제출하고 있다. 그러나 위 각 사실확인서들은 전체 시장의 규모, 선사용상표가 부착된 상품만의 매출액 등에 대한 객관적인 근거가 전혀 제시되어 있지 않다. 더욱이 그 내용에 의하더라도 국내 시장의 규모는 각 회사마다 매출액을 대외비로 취급하고 있어 잘 알 수 없고, 광고비 또한 특정한 상표를 부착한 상품에 한정하여 산출한 것은 아닌 점, 을 제14호증의 기재에 의하면, 존슨앤존슨메디칼은 선사용상표 이외에도 다양한 상표들을 운용하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 위 각 사실확인서들에 기재된 전체 시장 규모, 회사의 매출액 내지 매출추산액, 시장점유율, 광고료 등이 선사용상표에만 관련된 것이라고 볼 수 없다.

위와 같은 사정들을 고려하면, 갑 제18, 19호증의 기재만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일(2013. 8. 1.) 당시 선사용상표가 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 인정하기 어렵다.

2) 원고는, 선사용상표가 2010. 1.경 출시되어(갑 제9호증), 미국 내에서 매우

높은 매출액을 올리고 있고(갑 제7호증), 선사용상표 등이 사용된 혈당측정기 200만 대를 수리 또는 교환한 적이 있으며(갑 제8호증), 'SKUP'이라는 회사에 의한 평가보고서나 논문에도 게재되었으므로(갑 제10, 11호증), 국내에서도 특정인의 상표로서 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 것으로 보아야 한다고 주장한다.

그러나 선사용상표가 미국 등 외국에서 활발하게 사용되었다고 하더라도 그러한 점만으로 선사용상표가 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 하기 어렵고, 달리 선사용상표의 외국에서의 사용 사실이 국내 수요자나 거래자에게 영향을 주었음을 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장 역시 받아들이기 어렵다.

3) 원고는 또, 선사용상표가 미국 등 여러 국가에 등록된 사정을 근거로(갑 제17호증의 1 내지 7, 갑 제20호증의 1 내지 8) 국내 수요자나 거래자의 선사용상표에 대한 인식의 정도가 높다는 취지로 주장하나, 상표가 등록된 국가의 수 또는 등록된 상표의 개수만으로는 일반 수요자나 거래자에게 인식의 정도를 높여주었다고 할 수 없다(많은 국가에 많은 수의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 상표라도 수요자나 거래자가 전혀 알지 못하는 경우도 적지 않다).

따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

다. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일(2013. 8. 1.) 당시 선사용상표가 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 혼동하게 하여 기만할 염려가 있다고 할 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 상표등록 제0812888호		심판원 2014. 11. 20. 2013당1492 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 4. 선고 2014허9482 판결(청구기각)
비무장지대(DMZ) 부근에서 취수한 샘물을 원재료로 하여 제조한 음료용 물	광천수, 생수, 인공광천수	

1. 이 사건 심결의 경위

원고는 2013. 6. 5. 특허심판원에 2013당1492호로 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 11. 20. '이 사건 등록상표의 "디엠지"와 선등록상표의 "DMZ"는 모두 비무장지대의 약칭으로 공익상 특정인에게 독점시키기 적합하지 않으므로 식별력이 없거나 미약하고, 이를 고려하면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다'는 등의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

선등록상표의 "DMZ"는 비무장지대를 이르는 일반적인 호칭일 뿐 지리적 명칭이나 산지 표시가 아니고, "DMZ"를 포함한 다수의 표장이 상표 등록되어 있으므로, 식별력 없는 표장이 아니다. 이 사건 등록상표의 "디엠지"는 선등록상표의 "DMZ"의 한글 발음과 동일하므로, 이 사건 등록상표는 그 요부에 있어서 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 대비

이 사건 등록상표인 “

”는 선등록상표인 “

”와 외관이 서로 다르고, 이 사건 등록상표는 ‘롯데 아이시스 디엠지’ 또는 ‘롯데 아이시스 디엠지 이키로미터’로 호칭되고 특별한 관념이 없는 반면에 선등록상표는 ‘디엠지 워터’로 호칭되고 ‘디엠지의 물’ 정도의 의미로 관념되므로, 호칭과 관념도 서로 다르다.

나. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 이 사건 등록상표의 요부인 “디엠지”와 선등록상표의 요부인 “DMZ”가 호칭, 관념에 있어서 동일하므로, 양 상표는 서로 유사하다는 취지로 주장한다.

2) 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 그리고 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 등 참조).

3) 살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 구성 부분인 “디엠지” 또는 “DMZ”는 그 지정상품인 생수, 음료용 물 등에 관하여 식별력이 없거나 미약하다.

① DMZ는 비무장지대(demilitarized zone)의 약칭으로 무력충돌을 방지하거나 국제적인 교통로를 확보하기 위해 설치되어 군대주둔, 무기배치 및 군사시설 설치가 금지되는 지역을 일컫는다. 우리나라의 비무장지대는 ‘한국휴전협정’에 의해 설치된 것으로, 휴전협정이 조인될 당시 쌍방 군대의 접촉선을 군사분계선으로 명확히 구분하여, 이 선으로부터 남북으로 각각 2km씩, 4km의 폭을 갖는 비무장지역

을 가리킨다(을 제1호증). 또한 비무장지대는 60여 년간의 출입이 통제된 구역이었기 때문에 그 자연 상태가 잘 보존되어 있어 자연생태계 연구의 학술적 대상이 되어 왔다(을 제2호증).

② 비무장지대(DMZ)를 세계 유일의 분단의 현장, 세계평화공원 지역, 생태보존 지역, 생명의 공간, 평화의 공간 등으로 보도한 각종 뉴스기사 등을 살펴보면, 비무장지대(DMZ)는 남북한의 접경 지역이자 야생동식물 생태계의 보고로 일반적으로 인식되고 사용되고 있다(을 제3호증의 1 내지 10).

③ DMZ가 이 사건 등록상표 및 선등록상표의 지정상품인 생수, 음료용 물 등에 사용될 경우 비무장지대(DMZ)가 갖는 의미와 일반인의 인식, 생수 등의 식품에 그 산지를 표시하는 사례가 많은 점 등에 비추어 볼 때, 위 지정상품의 수요자에게 '비무장지대(DMZ) 또는 그 인근에서 취수한 생수나 이를 원료로 한 음료용 물'로 인식될 것이어서 자타 상품의 식별력이 없다.

④ 비무장지대(DMZ)에 대한 남북한 접경지역, 자연상태가 잘 보존되어 오염되지 않은 지역 등의 일반적인 인식을 고려하면, DMZ는 생수, 음료용 물 등의 지정상품에 관하여 경쟁업자가 자유로이 사용하게 할 필요가 있고, 공익상 어느 특정인에게 독점시키기에 적합하지 않다.

4) 따라서 "디엠지" 또는 "DMZ"가 식별력 있는 표장임을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 없으므로, 선등록상표와 유사하지 않다.

이건 상표	선등록상표	사건번호
Romantic Night in Seattle 상표등록 제0956406호	ROMANTIC	심판원 2014. 4. 23. 2013당1944 심결(청구성립) 특허법원 2014. 10. 2. 선고 2014허4340 판결(심결취소) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2399 판결(상고기각) 심판원 2015. 3. 13. 2015당(취판)14 심결
스킨밀크, 향수, 크린싱크림, 목욕비누, 립스틱, 페이스에센스, 샴푸, 아이섀도, 치약 등	선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선탠크림, 세이빙로션 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 7. 23. 원고를 상대로 특허심판원 2013당1944호로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 4. 23. 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다.), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유

1) 이 사건 등록상표 중 'Romantic' 부분은 그 지정상품인 화장품류 등과 관련하여 식별력이 약하므로, 이 사건 등록상표는 'Romantic' 만으로 약칭되지 않고, 'Romantic Night'이나 'Romantic Night in Seattle'과 같이 인식될 것이므로, 선등록상표와 표장이 동일·유사하지 아니하다.

2) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표 중 'Romantic' 부분은 그 지정상품인 화장품류 등과 관련하여 식별력이 약하지 않고, 이 사건 등록상표 중 'Night' 부분은 그 지정상품인 화장품과 관련하여 식별력이 없거나 매우 미약하여, 이 사건 등록상표는 'Romantic' 만으로 분리관찰될 것이므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 동일·유사하다.

2) 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단근거

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다. 그리고 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표는 '낭만적인, 연애의, 로맨틱한' 등의 의미를 갖는 'Romantic'과, 밤을 의미하는 'Night'과 '내부, 안에'를 의미하는 전치사 'in' 및 '미국 북서부의 워싱턴 주(State of Washington)에 있는 항구도시'로 현저한 지리적 명칭인 'Seattle'이 나열된 영어 단어들이 결합된 상표로, 영어 대문자로만 이루어진 선등록상표 'ROMANTIC'과 외관이 서로 다르다.

나) 호칭 및 관념의 대비

호칭과 관념의 유사 여부에 관하여 살피건대, 갑 제4 내지 8호증의 각 기

재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 이 사건 등록상표의 'Romantic', 'Night', 'Seattle'은 모두 첫글자가 대문자로 표기되어 있고, 이 사건 등록상표를 한꺼번에 발음하는 경우 '로맨틱 나잇 인 시애틀'로 긴 느낌이 들어, 일반 수요자나 거래자들로서는 이를 전체로서 호칭하기 보다는 'Romantic', 'Night', 'Seattle' 또는 'Romantic Night'으로 호칭할 여지가 있는 점, ② 'Romantic'은 부드럽고 사랑스러운 이미지로 널리 사용되고, 그와 관련된 연한 톤, 밝은 톤, 분홍색, 복숭아색 등으로 밝고 가벼운 색채나 온화하고 부드러운 색채를 띠는 화장품, 목욕용품, 향수 등의 특성이나 품질을 나타낼 때 널리 사용되어 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품류, 목욕용품류, 향수 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 '부드럽고, 낭만적이며 사랑스런 느낌을 준다'는 정도의 품질, 효능 등을 나타내는 단어로 쉽게 인식될 수 있어 식별력이 미약한 점, ③ 한편 우리나라의 영어교육 수준과 일상생활에서 이 사건 등록상표의 각 단어들이 사용되는 빈도를 고려해보면, 'Romantic'은 뒤에 오는 'Night'의 분위기나 특징을 나타내는 수식어로 사용되어 일반 수요자나 거래자들로서는 'Romantic Night'을 '낭만적인 또는 아름다운 밤'이라는 의미로 쉽게 직감할 수 있고, 실제로 'Romantic Night'은 일반 수요자나 거래자들에게 자연스럽고 친숙하게 인식되고 일상생활이나 언론, 광고 등에서 널리 사용되며, 이 경우 'Night'이 'Romantic'보다 식별력이 더 약하다고 보이지는 않는 점 등을 종합해 보면, 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표를 식별력이 미약한 'Romantic'만으로 간략하게 호칭하지 않고 자연스럽고 친숙한 'Romantic Night'으로 호칭할 가능성이 매우 높다고 판단된다. 그리고 이 사건 등록상표가 위와 같이 인식될 경우 이 사건 등록상표는 '낭만적인 밤'을 의미하므로, '낭만적인'이라는 의미를 가진 선등록상표와 관념도 유사하지 아니하다.

3) 대비결과의 정리

이 사건 등록상표와 선등록상표가 'Romantic' 부분이 서로 유사하다고 하더라도, 이 사건 등록상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 이 사건 등록상표는 화장품류, 목욕용품류, 향수 등의 지정상품들과 관련하여 'Romantic'만으로 분리 인식되지 않고 'Romantic Night'으로 인식되는바, 양 상표는 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 유사한 지정상품에 같이 사용되더라도 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 유사하지 않다.

나. 소결론

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장이 동일·유사하지 아니하므로 그 지정상품에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 상표등록 제0976868호	 (선등록상표)  (선사용상표)	심판원 2014. 11. 21. 2013당2619 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 23. 선고 2015허550 판결(청구기각)
머니벨트(의류), 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신 등	자켓, 속팬츠, 양말, 혁대, 청바지, 청치마, 청저고리, 슬랙스, 조끼, 스커트 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 10. 1. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 원고의 주지·저명한 선사용상표와도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호, 제12호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2619 사건으로 심리하여, 2014. 11. 21. '이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선사용상표와 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호, 제12호에 해당하지 않고, 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동을 일으킬

염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호에도 해당하지 않는다'는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 선사용상표는 청바지 등과 관련하여 국내 또는 외국의 수요자들에게 널리 알려진 주지·저명한 상표인데, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 전체적인 외관이 매우 유사하여 서로 유사한 상표에 해당하고, 피고는 주지·저명한 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

2) 선사용상표는 청바지 등과 관련하여 일반 수요자들에게 널리 알려진 저명한 상표이고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 전체적으로 유사하여 이 사건 등록상표가 청바지 등에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 저명한 선사용상표와 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당한다.

3) 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 유사하고, 그 지정상품도 청바지, 티셔츠 등으로서 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에도 해당한다.

나. 피 고

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표는 양 상표의 상단에 배치된 식별력 있는 문자 부분 "

", "

"와 하단에 배치된 도형 부분 "
", "
"가 서로 달라서 전체적인 외관에 차이가 있는 데다가, 그 호칭 및 관념에서도 상이하여 전체적으로 유사한 표장이라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표는 양 상표의 상단에 배치된 식별력 있는

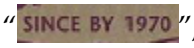
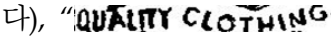
문자 부분 “”, “”와 하단에 배치된 도형 부분 “”, “”가 서로 달라서 전체적인 외관에 차이가 있을 뿐만 아니라, 그 호칭 및 관념도 상이하여 전체적으로 유사한 표장이라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지 않는다.

3) 이 사건 등록상표와 선사용상표는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없을 정도로 서로 비유사한 표장이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법성에 관한 판단

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 등록상표는 ‘’와 같이 직사각형의 도형 안에 “”, “”, “”, “”, “”, “” 등과 같은 문자 및 도형이 위에서부터 아래로 순차 배열되어 구성된 표장이다. 또한, 선등록상표는 ‘’와 같이 직사각형의 도형 안에 “”, “”(영문자 ‘SAN FRANCISCO, CAL’로 보인다), “”(도형 안의 영문자는 ‘ORIGINAL RIVETED’로 보인다), “”, “”, “” 등과 같은 문자 및 도형이 위에서부터 차례로 배치되어 구성된 표장이다. 한편,

선사용상표도 '

'와 같이 직사각형의 도형 안에 "

", ""(도형 안의 영문자는 'ORIGINAL RIVETED'로 보인다), "

", "", "

" 등과 같은 문자 및 도형이 위에서부터 아래로 순차 배열되어 구성된 표장이다.

이들 상표를 대비하여 보면, 우선 직사각형의 도형 안에 영문자 및 도형이 위에서부터 차례로 배치되어 있고, 각 구성요소들이 상표에서 차지하는 위치, 순서, 비율 등이 대체로 유사한 점, "ORIGINAL RIVETED", "QUALITY CLOTHING" 등과 같이 동일한 영문자 부분을 포함하고 있으며, 도형 부분 역시 말과 사람을 소재로 하고 있다는 점에서 구성의 모티브나 아이디어 등에 있어 일부 유사한 측면이 있다.

그러나 이 사건 등록상표의 상단에 크게 표시된 영문자 "

"는 그와 대응되는 위치에 표시된 선등록상표의 "

" 및 선사용상표의 "

"와 확연히 다르다. 또한, 하단의 도형 부분도 이 사건 등록상표는 ""와 같이 다섯 마리의 말이 끄는 마차에 사람들이 타고 있는 모습을 형상화한 것인데, 선등록상표 및 선사용상표는 "

", ""와 같이 도형의 중앙에 있는 청바지를 좌우로 각각 한 마리의 말이 반대 방향으로 끌고 가는 모습과 채찍을 든 마부의 모습을 형상화한 것이므로, 이들 표장의 각 도형 부분은 말의 숫자 및 달리는 방향, 마부와 청바지의 유무 등 구체적인 모습에 있어 상당한 정도의 차이가 존재한다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표는 구성의 모티브나 아이디어 등에 있어 일부 유사한 측면은 있으나, 각 상표 내에서 상당한 비중을 차지하는 상단의 영문자 부분 및 하단의 도형 부분의 뚜렷한 차이로 인하여 전체적으

로 외관이 유사하다고 볼 수 없다.

2) 호칭 및 관념의 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표는 영문자 및 도형이 결합된 표장인데, 외관상 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보기 어렵고, 각 구성 부분의 결합에 의하여 별도의 관념을 형성한다고 볼 수도 없으므로, 이들 상표들은 각 구성 부분으로 분리 관찰하는 것도 가능하다.

그런데 이 사건 등록상표를 구성하는 영문자 부분 중 "SINCE BY 1970", "ORIGINAL RIVETED", "QUALITY CLOTHING" 등은 각각 '회사의 설립년도 또는 표장의 사용년도', '독창적으로 고정(리벳)한', '품질이 우수한 옷' 등의 의미로서 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라, 문자의 크기와 위치 등을 감안할 때 그 부분만으로 호칭·관념될 수 있다고 보기 어렵다. 반면, 이 사건 등록상표의 상단에 표시된 영문자 부분인 "BANG BANG CO., LTD"는 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고[24], 문자의 크기나 위치 등에 비추어 충분히 자타 상품을 식별하는 기능을 할 수 있다고 하겠으므로, 이 사건 등록상표는 위 영문자 부분에 의하여 'BANG(뱅뱅)' 등으로 호칭 및 관념될 수 있다.

한편, 선등록상표 및 선사용상표를 구성하는 영문자 부분 중 "SANFRANCISCO, CAL", "ORIGINAL RIVETED", "QUALITY CLOTHING" 등은 각각 '우리나라에도 널리 알려진 미국 캘리포니아주의 도시인 샌프란시스코', '독창적으로 고정(리벳)한', '품질이 우수한 옷' 등의 의미로서 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약한 데다가, 문자의 크기와 위치 등을 고려할 때 그 부분만으로 호칭·관념될 수 있다고 보기는 어렵다. 이에 반하여 선등록상표 및 선사용상표의 상단에 표시된 영문자 부분인 "LEVI STRAUSS & CO., LTD"는 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고, 문자의 크기나 위치 등을 감안하면 충분히 자타 상품을 식별하는 기능을 할 수 있다고 보아야 하므로, 선등록상표 및 선사용상표는 위 영문자 부분에 의하여 'LEVI STRAUSS(레비 스트라우스)' 등으로 호칭 및 관념될 수 있다.

---

24) 다만, "BANG BANG CO., LTD" 중 "CO., LTD" 부분은 주식회사의 영문 약칭에 불과한 것으로서 식별력이 없거나 미약하다. 이는 선등록상표 및 선사용상표 중 "LEVI STRAUSS & CO., LTD" 부분의 경우에도 마찬가지이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표는 호칭 및 관념도 확연히 다르다.

3) 대비 결과의 종합

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선사용상표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 달라서 전체적으로 유사하다고 볼 수 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표가 서로 유사하지 않은 이상, 그 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선사용상표가 서로 유사하지 않은 이상, 나머지 요건에 관하여 더 따질 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지 않는다.

라. 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

1) 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제10호에 따른 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다.

2) 구체적인 검토

그런데 앞서 본 바와 같이 비록 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 구성의 모티브나 아이디어 등에서 일부 유사한 측면이 있기는 하나, 이 사건 등록상표 및 선사용상표 내에서 각각 상당한 비중을 차지하는 상단의 영문자 부분 및 하단의 도형 부분의 뚜렷한 차이로 인하여 전체적으로 외관이 유사하다고 볼 수는 없고, 그 호칭 및 관념 역시 확연히 다를 뿐만 아니라, 을3, 8호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표와 같은 문

자와 도형의 결합 및 배열 방식은 이 사건 등록상표의 출원 전부터 그 지정상품인 청바지에 관한 상표들에서 흔히 채용되어 온 방식이라고 볼 수 있으므로, 위와 같은 구성의 모티브나 아이디어 등의 유사성만으로 이 사건 등록상표로부터 선사용상표가 쉽게 연상된다고 단정하기는 어렵다.

또한, 비록 갑4~13호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 청바지 등과 관련하여 수요자 사이에서 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었음을 알 수 있다. 그러나 다른 한편, 을4~7호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 "BANG BANG" 부분 역시 그 출원 당시 그 지정상품인 청바지 등과 관련하여 수요자 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었음을 인정할 수 있다.

이러한 사정들에 비추어 보면, 양 상표의 지정상품(사용상품)이 청바지 등으로서 동일·유사하고, 그 수요자층이 중복된다고 하더라도, 일반 수요자가 이 사건 등록상표로부터 원고의 선사용상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.

3) 이 부분 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 원고가 2015. 3.경 한국갤럽조사연구소를 통해 서울에 거주하는 만 19~49세 성인 남녀 120명을 대상으로 하여 온라인조사 방식으로 실시한 소비자 인식 조사 결과에서도 전체 응답자의 약 82%가 이 사건 등록상표가 부착된 상품과 선사용상표가 부착된 상품 간에 혼동 내지 연상이 일어날 것이라고 응답하였는데, 이러한 점에 비추어 보더라도 이 사건 등록상표는 선사용상표와 출처의 오인·염려가 일으킬 염려가 큰 상표에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 위 소비자 인식 조사 결과에 관한 「청바지 상표 인식 조사 보고서」(갑22호증)의 경우, 원고가 일방적으로 실시한 것인 데다가, 그 조사 방식(온라인조사 방식)이나 조사 대상 규모(120명) 등에 비추어 그 공정성과 객관성을 그대로 신뢰하기 어렵고, 무엇보다 조사 방법과 대상, 질문사항 등에 따라 충분히 그 결과 자체가 달라질 수도 있어 보이므로[25], 위와 같은 소비자 인식 조사 결과만으로 이

25) 원고의 위 소비자 인식 조사 결과에 의하더라도 양 상표가 동일한 회사 제품이라고 생각된다고 응답한 비율은 전체 응답자의 약 21%에 불과할 뿐만 아니라, 조사 방법(대면조사 방식)과 조사 대상 규모(서울에 거주하는 10대~60대 남녀 400명)를 달리하여

사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 출처의 오인·염려가 일으킬 염려가 큰 상표에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제12호에 모두 해당하지 않는다고 하겠으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

이건 서비스표	인용 상표	사건번호
서비스표등록 제0244759호	(선등록서비스표) 오빠닭 (선사용서비스표1) oppadak (선사용서비스표2) 오븐에 빠진 닭 (선사용서비스표3) www.oppadak.co.kr (선사용서비스표4)	심판원 2015. 2. 5. 2014당1270 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 6. 선고 2015허1638 판결(심결취소) 심판원 2016. 1. 18. 2015당(취판)143 심결(기각)
식당체인업, 간이식당업, 간이음식점업, 일반음식점업, 패스트푸드식당업, 주점업	치킨전문식당업, 치킨전문식당체인업, 간이식당업, 관광음식점업, 극장식주점경영업, 다방업 등	

진행된 피고의 소비자 인식 조사 결과(을14호증)에서는 전체 응답자의 약 78%가 양 상표가 다른 회사의 상표임을 구분할 수 있다고 응답하기도 하였다.

1. 이 사건 심결의 경위

피고는 2014. 5. 30. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록무효심판(2014당1270호)을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 2. 5. '이 사건 등록서비스표는 짧게 "오빠닭"으로 호칭될 수 있어 선등록서비스표와 호칭이 유사하고, 지정서비스업에 관하여 식별력이 없는 "튀긴", "닭" 등을 제외한 "오빠"가 주된 관념인 점 및 "오빠닭"이 "오빠가 튀긴 닭" 등을 포함하는 상위개념인 점 등에 비추어 관념 또한 선등록서비스표와 유사하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표와 유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 등의 이유로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고들 주장의 심결취소사유

1) 이 사건 등록서비스표는 '오빠닭'으로 약칭되지 않고, 오히려 수요자들에게 '오튀닭'으로 약칭되고 있으므로, 선등록서비스표와는 외관, 호칭, 관념이 달라 유사하지 아니하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2011. 7. 7.경 수요자에게 피고의 영업표지로서 현저하게 인식되어 있지 않았고, 이 사건 등록서비스표와 유사하지 않다. 또한 이 사건 등록서비스표는 수요자에게 피고의 영업표지로 오인·혼동을 일으킬 염려도 없고, 원고에게 이 사건 등록서비스표의 출원·등록에 관하여 부정한 목적도 없었다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 12호에 해당하지 않는다.

3) 그러므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 등록서비스표는 '오빠닭'으로 약칭될 수 있으므로, 선등록서비스표와 호칭, 관념 등이 유사한 상표로서, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 선사용서비스표는 치킨전문식당업 등에 관하여 수요자들에게 피고의 영업표지로서 널리 알려진 주지·저명한 서비스표인데, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 호칭, 관념 등이 유사하여 서로 유사한 상표에 해당하고, 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용함으로써 피고의 영업과 혼동을 일으키고, 서비스의 출

처 등에 관하여 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으며, 원고는 주지·저명한 선사용서비스표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원·등록한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호에 해당한다.

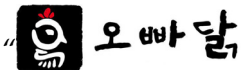
3. 이 사건 심결의 위법성에 대한 판단

가. 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표 및 선사용서비스표의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 등록서비스표는 "

"와 같이 직사각형의 도형 안에 '오빠가 튀긴 닭'이라는 문자와 도형 ""이 함께 배열되어 구성된 표장이다.

선등록서비스표는 "

"과 같이 도형 ""과 문자 '오빠닭'이 나란히 배열되어 구성된 표장으로, 표장을 구성한 도형과 문자가 모두 상이하여 전체적으로 이 사건 등록서비스표와 외관이 서로 다르다.

또한 선사용서비스표 1인 "오빠닭", 선사용서비스표 2인 "

", 선사용서비스표 3인 "

", 선사용서비스표 4인 "

"은 모두 이 사건 등록서비스표와 표장을 구성한 문자 및 도형이 상이하여 전체적으로 외관이 서로 다르다.

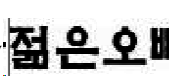
2) 호칭의 대비

가) 이 사건 등록서비스표("

")는 문자와 연미복을 입은 닭의 모습을 형상화한 도형이 결합된 표장으로서 문자 부분인 '오빠가 튀긴 닭'에 의해 호칭된다. 한편, 지정서비스업을 서비스업 구분 제43류로 하여 선등록서비스표를 비롯해 "

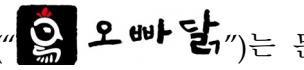
", "

", "

", "

" 등 '오빠'를 포함한 다수의 서비스표가 출원, 등록되어 있는 점(갑 제24, 27호증) 등에 비추어보면, 이 사건 등록서비스표 중 '오빠'는 친근한 이미지로 인해 음식점업에 관하여 많이 사용하는 단어로서 식별력이 크다고 할 수 없고, '튀긴'과 '닭'은 지정서

비스업의 성질 또는 재료를 나타내는 단어로서 식별력이 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 '오빠가 튀긴 닭'으로 호칭된다.

한편, 선등록서비스표("")는 문자와 닭의 모습을 도안화한 도형이 결합된 표장으로서 문자 부분인 '오빠닭'에 의해 호칭되고, 선사용서비스표 1, 2도 각 문자부분의 한글 음역대로 '오빠닭'으로 호칭되며, 선사용서비스표 3("")은 문자와 닭의 모습을 도안화한 도형이 결합된 표장으로서 문자 부분인 '오븐에 빠진 닭'에 의해, 또는 문자 부분 중 위치, 색깔, 붉은 점 등으로 강조된 '오빠닭'에 의해 호칭되고, 선사용서비스표 4는 그 요부라고 할 것인 'oppadak'의 한글 음역인 '오빠닭'으로 호칭된다.

따라서 선등록서비스표와 선사용서비스표들은 모두 이 사건 등록서비스표와 호칭이 서로 다르다.

나) 이에 대하여 피고는 이 사건 등록서비스표가 '오빠닭'으로 약칭된다고 주장하고, 이를 뒷받침하는 증거로 일부 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 '오빠닭'으로 약칭하고 있는 블로그 게시글 등(을 제1호증의 3 내지 26)을 제출하고 있다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 중 '오빠', '튀긴', '닭'은 지정서비스업에 관하여 식별력이 없거나 약하므로, 수요자들이 그 중 일부인 '오빠'와 '닭'만을 선택하여 이 사건 등록서비스표를 일반적으로 '오빠닭'이라고 약칭한다고 볼 수 없고, 갑 제45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59호증, 갑 제60호증의 1 내지 48의 각 기재에 의하면, 실제로도 다수의 수요자들은 이 사건 등록서비스표를 전체로서 '오빠가 튀긴 닭'으로 인식한 뒤 그 앞글자를 따서 '오튀닭'으로 약칭하고 있다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

3) 관념의 대비

가) 이 사건 등록서비스표는 앞서 본 바와 같이 문자 부분인 '오빠가 튀긴 닭'에 의해 관념되고, 문자 그대로 '오빠가 튀겨 주는 닭'의 의미를 가진다.

한편, 선등록서비스표는 문자 부분인 '오빠닭'에 의해 관념되고, '오빠'와 '닭'이 결합하여 직접적으로는 '의젓하고 몸집이 큰 수탉'의 의미를 가지며, '오빠 소유의 닭', '오빠가 파는 닭', '오빠가 사주는 닭', '오빠가 요리해주는 닭' 등 다양한 의미로 연상될 수 있다. 또한, '오빠닭'으로 호칭되는 선사용서비스표 1, 2, 4도 선등록서비스표와 같은 의미를 가지며, '오븐에 빠진 닭'으로 호칭되는 선사용서비스표 3

은 '오븐을 사용하여 요리한 닭'의 의미로 관념된다.

따라서 선등록서비스표와 선사용서비스표들은 모두 이 사건 등록서비스표와 관념이 서로 다르다.

나) 이에 대하여 피고는 선등록서비스표와 선사용서비스표들은 모두 '오빠닭'으로 관념되고, 이는 '오빠가 요리해주는 닭'의 의미도 가지므로, '오빠가 튀긴 닭'의 의미를 가지는 이 사건 등록서비스표와 관념이 유사하다고 주장한다. 그러나 '오빠가 요리해주는 닭'은 '오빠닭'이 본래 가지고 있는 의미가 아닐 뿐만 아니라 '오빠닭'으로부터 유추할 수 있는 수많은 의미 중 하나에 불과하므로, '오빠닭'이 '오빠가 요리해주는 닭'의 의미로 해석됨을 전제로 하여 '오빠가 튀긴 닭'과 대비해 관념이 유사하다고 할 수 없다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

4) 대비 결과

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표 및 선사용서비스표들은 외관, 호칭, 관념에 있어서 모두 달라 전체적으로 유사하지 않다.

나. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 표장이 유사하지 아니하므로, 그 지정서비스업의 유사 여부와 상관없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 상표법 제7조 제1항 제9호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표들과 표장이 유사하지 아니하므로, 그 지정서비스업의 유사 여부와 상관없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하지 않는다.

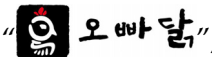
라. 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제10호에서 '수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 이른바 저명상표 등을 이르는 것으로, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의

실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준 시는 그 상표의 등록출원시라고 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975,3982 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

2) 선등록서비스표, 선사용서비스표가 저명상표에 해당하는지 여부

을 제6호증, 을 제13호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고가 선등록서비스표 및 선사용서비스표 3인 "", ""을 브랜드로 하여 2008. 4. 26. 서울 종로점을 개업한 이후 치킨전문점 분야에서 사업을 진행해온 사실(을 제6호증), 위 사업에 관하여 광고비로 2008년부터 2011년 6월경까지 합계 1억 원 가량을 지출한 사실(을 제13호증의 3 내지 6), 위 사업의 2009년 및 2010년 매출액이 합계 90억 원에 이르는 사실(을 제13호증의 1, 2) 등이 인정되나, 위 인정 사실 및 피고가 제출하는 나머지 증거만으로는 선등록서비스표나 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2011. 7. 7. 당시 국내에서 널리 알려져 저명서비스표가 되기에 이르렀다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 따라서 이 사건 등록서비스표는 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

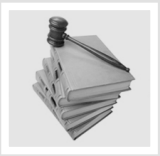
마. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표, 선사용서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 수요자로 하여금 서비스의 출처를 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

바. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표, 선사용서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부에 대해 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

제7조 제1항 제10호



제7조 제1항 제10호
저명상표에 해당한다.

이건 상표	인용상표	사건번호
현 대 상표등록 제0130382호	HYUNDAI HYVision (선등록상표1) 현 대 (선등록상표2) HYUNDAI (선등록상표3) HYUNDAI 현대전자 대리점 (선등록서비스표)	심판원 2011. 9. 29. 2010당1801 심결(기각) 특허법원 2012. 10. 25. 선고 2011허10597 판결(심결취소) 대법원 2015. 1. 29. 2012후3657 심결(상고기각) 심판원 2015. 5. 20. 2015당(취판)18 심결(청구성립)
가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치, 기록된 컴퓨터소프트웨어 등	이미지센서칩, 반도체칩, 집적회로, 모듈, 인쇄회로기판, 컴퓨터 기억장치 등	

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나

영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 방지하려는데 그 목적이 있으므로(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표(이하 '선사용표장'이라고 한다)의 권리자는 상표등록출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

한편, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다(구 상표법 제7조 제2항 참조).

나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다

(1) 원심 판시 선사용표장 '현대'는 1998년부터 2002년까지 대규모로 계열분리가 이루어지기 이전에는 국내의 대표적인 기업그룹이었던 구(舊) 현대그룹 및 그 계열사들이 상표 또는 서비스표 등으로 사용해 온 저명한 표장이었다.

그런데 구 현대그룹의 대규모 계열분리 이후 '컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 전자계산기' 등을 지정상품으로 하고 '현 대'와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제130382호)의 권리자인 피고가 위 등록상표에 대하여 원심 판시 제1차 지정상품 추가등록을 출원한 2003. 10. 14.(추가 지정상품 :

가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치 등) 및 제2차 지정상품 추가등록을 출원한 2008. 9. 5.(추가 지정상품 : 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너 등) 당시에는 이미 구 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 현대중공업 주식회사, 현대자동차 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등이 자신들의 계열사와 함께 현대중공업그룹, 현대자동차그룹, 현대백화점그룹, 현대산업개발그룹 등의 개별그룹들을 형성하고 있었고, 그 이후 이들 개별그룹들은 이른바 '범 현대그룹'을 이루고 있다. 이들 개별그룹들은 그 자산규모가 상당한 정도에 이르러 국내 기업순위에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해 온 대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유하면서 각자의 상표 및 서비스표 등으로 선사용표장을 계속 사용해 오고 있다.

반면, 피고는 2000. 5.경 상호를 '현대이미지퀘스트 주식회사'로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 '이미지퀘스트 주식회사'로 상호를 변경하였고, 상호를 '주식회사 하이닉스 반도체'로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이다. 반면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 '현대'라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.

(2) 나아가, 선사용표장은 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록출원일 당

시 우리나라의 대표적인 기업그룹들을 나타내는 저명한 상표 또는 서비스표로서 이 사건 등록상표 '현 대'와 그 외관, 호칭, 관념이 동일하거나 유사하고, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 수많은 계열사를 거느리고 그 사업영역이 자동차, 건설, 조선, 백화점 등 다양한 분야에 걸쳐 다각화되어 있으며, 실제로 일부 계열사가 이 사건 제1, 2차 추가등록 지정상품들과 밀접한 경제적 견련성을 가지고 있는 IT 관련 사업을 운영하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 그 추가 지정상품이 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 그 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

(3) 따라서 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이나 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해, 이유모순 등의 위법이 없다.

이건 상표	인용상표	사건번호
POLEX 상표등록 제0976345호	ROLEX (선등록상표)	심판원 2014. 10. 1. 2013당1992 심결(기각) 특허법원 2015. 5. 8. 선고 2014허7776 판결(심결취소) 심판원 2015. 10. 8. 2015당(취판)88 심결(청구성립)
무선통신용안테나, 비디오폰, 비상신호 송신기, 원격제어장치, 원격측정제어기계기구 등	측정용시계(measuringwatch), 시계줄(watchchain), 시계밴드(watchband) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 7. 26. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2013당1992 사건으로 심리하여, 2014. 10. 1. '이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 않고, 구성의 모티브가 동일·유사하다고 보기도 어려우며, 이들과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식하여 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 있다거나 부정한 목적에 의한 출원이라고 할 수도 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당하지 아니한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표는 다음과 같은 사유로 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 선사용상표는 국내외에서 원고의 상품인 시계를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있어, 수요자들이 이 사건 등록상표를 보고 원고의 선사용상표를 쉽게 연상함으로써 혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다.

다. 피고가 국내외에서 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는 선사용상표와 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록한 것은, 원고의 선사용상표가 갖는 양질의 이미지와 신용 및 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 보아야 하므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다[26].

---

26) 한편, 이 사건에서 피고는 2015. 1. 26. 이 사건 등록상표를 고안하게 된 경위와 그 의미를 설명하는 내용의 석명서를 제출하였을 뿐, 변론기일에 출석하거나 서면 제출을 통하여 원고의 주장에 대한 구체적인 답변을 하지는 않고 있다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

먼저 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호의 상표등록을 받을 수 없는 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제10호의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지는, 타인의 선사용상표의 주지·저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품의 유사 또는 밀접성 정도, 선사용상표의 사업 다각화 정도, 수요자층의 중복 정도 등을 비교·종합하여, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 주지·저명한 상표나 그 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여야 한다.

나. 검 토

1) 선사용상표의 주지·저명 정도

갑4~32, 39호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 다음과 같은 사실이 인정된다. 즉, ① 원고는 1920년경 스위스 제네바에서 "몬트레스 로렉스 에스아(Montres Rolex SA)"[27]를 설립하여 그때부터 현재까지 고기능·고품질의 시계를 생산, 판매해 오면서, 이와 관련하여 선사용상표를 사용하였다. ② 선사용상표는 2000년부터 2009년까지 글로벌 브랜드 컨설팅사인 인터브랜드(Interbrand)가 발표한 글로벌 100대 브랜드에 선정되었고, 원고는 100여 개국에 시계와 관련한 공식 판매점을 운영하고 있으며, 국내 주요도시의 백화점들의 매장에서도 선사용상표가 표기된 시계 등을 판매하고 있다. ③ 원고의 국내 매출액은 2012년 781억 2,564만 원, 2013년 859억 4,874만 원에 이르고, 국내 주요 언론 및 인터넷 사이트에서 원고 및 선사용상표에 대한 기사 등이 빈번하게 게재되고 있다. ④ 선사용상표는 특허청에서 발간하는 '주로 도용되는 상표자료집'에도 등재되어 저명상표의 모방상품을 근절하기 위한 홍보행사 등에서도 대표적인 사례로 자주 언급되고 있다. ⑤ 원고가 한국상표·디자인협회에 의뢰하여 실시한 상표인지도 조사에서 선사용상표와 같은 시계 상표를 들어본 적이 있다는 응답자가 94.2%에 이른다.

---

27) 원고가 회사명을 현재와 같이 변경한 것은 1992년경이다.

위 인정사실에 의하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 10. 7.을 기준으로 당시 그 대상 상품인 시계와 관련하여 국내 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있던 저명상표라고 보아야 한다.

2) 양 상표의 각 구성

이 사건 등록상표와 선사용상표를 대비하여 보면, 먼저 관념에 있어서는 양 상표 모두 사전적인 의미만으로는 그 관념을 특정할 수 없는 조어 표장이므로 비교할 수 없다.

다음, 그 외관의 경우, 이 사건 등록상표는 "POLEX"와 같이 전체적으로 오른쪽으로 약간 기울어진 상태에서, 마지막 'X' 부분이 다소 도안화된 영문자 표장이고, 선사용상표는 "ROLEX"와 같이 별다른 특이사항이 발견되지 않는 일반 서체의 영문자 표장이다. 그런데 양 상표 모두 영어알파벳 대문자 5개가 순서대로 배열되어 있고, 각각 첫 글자인 "P"와 "R"이 다를 뿐, 그 뒤를 잇는 나머지 "OLEX" 부분이 동일한 데다가, 첫 글자 'P'와 'R'의 차이 또한, 오른쪽 아래에 한 획이 있고 없는 정도에 불과하다.

또한, 그 호칭에 있어서는, 이 사건 등록상표는 '포렉스' 또는 '폴렉스'[28], 선사용상표는 '로렉스' 또는 '롤렉스'로 각 불릴 것이어서, 첫음절의 초성에 차이가 있기는 하나, 모두 3음절이고 뒷부분이 '렉스'로 동일하여 유사한 어감으로 들릴 가능성도 충분하다.

따라서 위와 같은 외관 및 호칭의 유사점들에다가, 원고가 실시한 위 상표인지도 조사 결과(갑 39호증)에서 이 사건 등록상표와 선사용상표의 호칭이 유사하여 혼동할 가능성이 있다고 대답한 응답자가 38.2%, 외관이 유사하여 혼동할 가능성이 있다고 대답한 응답자가 27.9%, 시계 상표로서 이 사건 등록상표가 사용될 경우 선사용상표에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 대답한 응답자가 55.2%에 이르는 점 등을 더하여 보면, 비록 이 사건 등록상표 및 선사용상표의 관념을 대비할 수 없고, 그 각 외관 및 호칭에 일부 차이가 존재한다고 하더라도 수요자는 이 사

28) 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표의 경우 '막대기'라는 뜻의 영어단어인 'Pole'과 알파벳 'X'를 결합하고 도안화하여 고안한 것이라고 설명하면서 '폴엑스'로 호칭될 것이라는 취지로 주장하고 있는 듯하나, 'POLE'와 'X' 사이에 빈칸이나 그 밖의 구분 기호가 전혀 존재하지 않는 점에 비추어 통상 '포렉스'나 '폴렉스'라고 발음될 것으로 보일 뿐이다.

건 등록상표로부터 저명한 원고의 선사용상표나 상품 또는 영업을 연상하게 될 것이라고 봄이 상당하다.

3) 상품의 유사 내지 밀접성 및 수요자층의 중복 정도

먼저 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 하나로 상품류 구분 제14류의 시계나 시계 관련 부속품, 귀금속 장신구 등을 두고 있는데, 이러한 지정상품들은 선사용상표의 대상 상품인 시계와 동일 또는 유사하다.

다음, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품은 상품류 구분 제9류의 휴대폰, 휴대폰 관련 부속품 및 통신장비 등인데, 이들 역시 오늘날 휴대폰 등 통신장비와 시계의 기능을 모두 갖춘 복합기능 제품들이 출시되고 있는 점, 휴대폰 등에도 대부분 시계기능이 내장되어 있어 많은 사람이 휴대폰을 시계의 용도로도 사용하고 있는 점 등을 고려하면 선사용상표의 대상 상품인 시계와 밀접한 관련이 있다고 보아야 한다.

한편, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 대상 상품에 대한 주된 수요자층 역시 시계나 귀금속 장신구, 휴대폰 등을 주로 구매하여 사용하는 20대 이상의 경제력이 있는 사람들로서 상당 부분 중첩된다고 볼 수 있다.

4) 당사자 사이의 관계

앞서 든 증거들과 갑32~37호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더해 보면, 피고는 이 사건 등록상표를 출원하기 1년여 전인 2010. 5. 31. 시계 브랜드인 'SWATCH'와 유사한 상표 'S-WATCH'를 출원하였다가 2011. 9. 5. 등록거절결정되었던 사실, 피고가 2011. 10. 7. 이 사건 등록상표를 출원하였을 당시 이미 국내에는 선사용상표가 사용된 시계 판매점이 전국 주요 도시의 백화점 등에 다수 개설되어 영업 중이었고, 상당한 매출액을 올리고 있었던 사실이 인정된다. 따라서 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표의 구성 및 인지도 등을 잘 알고 있었을 뿐만 아니라, 선사용상표의 상품과 유사한 종류의 상품들을 출시할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보는 것이 옳다.

다. 소결론

이상의 사정들을 종합해 보면, 이 사건 등록상표는 수요자들이 그로부터 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표나 그 상품 또는 영업을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 한

다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 따져 볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	인용상표	사건번호
Soony 상표등록 제1020940호	SONY (선등록상표) SONY (선사용상표)	심판원 2014. 12. 1. 2014당1201 심결(청구성립) 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2014허9352 판결(청구기각)
약제, 중추신경계용약제, 호흡기관용약제, 의료용호르몬, 항생물질제제, 외피용약제 등	외피용약제, 항문용약제, 비뇨생식기용약제, 의료용호르몬제, 소화기관용약제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

피고는 2014. 5. 23. 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 12. 1. 2014당1201호로 '이 사건 등록상표는 선등록상표와 동일·유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 선사용상표의 사용상품들과 영업의 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제3 내지 6호증, 을 제10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결의 위법사유

이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 상이하여 표장이 유사하지 않으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

또한 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 유사하지 아니하여 이 사건 등

록상표로부터 선사용상표가 용이하게 연상되지 않고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 약제인 반면에 선사용상표는 전자의료기기에 사용되고 있어 서로 관련성도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(상표법 제7조 제1항 제10호). 위 규정에서 '수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 이른바 저명상표 등을 이르는 것으로, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975,3982 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

또한, 저명상표와 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부는 타인의 선사용상표의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 사용자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여, 등록상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 선사용상표가 저명상표에 해당하는지 여부

피고는 1946년경 일본에서 설립된 세계적인 전자기기 업체로서, 전자기기, 엔터테인먼트 등 분야에서 세계적으로 상당한 시장점유율을 유지하고 있으며, 선사용상표는 피고의 대표적인 상표로서 특허청이 1988년 발간한 외국상표자료집에 수록된 바 있고(을 제8호증), 서울지방법원 2002. 10. 18. 선고 2001가합35469 판결

에서도 선사용상표에 대해 국내 및 외국에서 저명한 피고의 상품표지 및 영업표지에 해당한다고 판단한 바 있다(을 제7호증).

위 인정 사실에 의하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 수요자 간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려진 저명상표라고 할 것이다(원고도 이에 대하여 다투고 있지 않다).

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장의 유사·연관성 여부

이 사건 등록상표인 Soony와 선사용상표인 SONY 는 영어 알파벳으로 구성된 표장으로 'S'와 'NY' 또는 'ny' 사이에 각각 'O' 또는 'o'가 1개 또는 2개 연결되어 있어 시각적으로 유사하게 인식되므로 그 외관이 유사하고, 이 사건 등록상표는 '수니', 선사용상표는 '소니'로 각 호칭될 것인데, 첫 번째 음절의 모음만이 'ㅜ'와 'ㅗ'로 다를 뿐 나머지 부분은 모두 동일하여 전체적인 청감이 유사하므로 그 호칭 또한 유사하며, 양자 모두 조어상표로서 특별한 관념을 가지지 않는다.

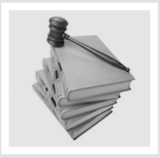
따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관과 호칭에 있어서 유사하므로, 일반 수요자들이 이 사건 등록상표를 보거나 들었을 때 저명상표인 선사용상표를 용이하게 연상하거나 선사용상표와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식할 수 있다(피고가 을 제2호증으로 제출한 소비자 인지도 조사에서도 응답자의 61.7%가 양 표장 사이에 혼동이나 연상이 일어날 것 같다'고 답하였다).

3) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품의 유사·경제적 견련관계 유무

이 사건 등록상표의 지정상품은 '약제'로서 선사용상표의 사용상품인 '의료기기'와 그 수요자층이 의사, 약사나 환자라는 점에서 중복되므로, 양 상품 사이에 경제적 연관관계가 있고, 그렇지 않더라도 피고는 세계적인 대기업으로 전자제품 등의 제조·판매 외에도 금융업, 영화업 및 게임오락산업 등 여러 사업분야에서 다양한 상품을 판매하고 있으며, 지정상품의 수요자들에게 피고 또는 그와 특수 관계에 있는 자에 의하여 제공된 상품으로 인식될 가능성이 크다.

4) 위에서 본 것과 같은 선사용상표의 저명 정도, 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 선사용상표 사용자인 피고의 사업다각화 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 지정상품의 수요자가 그 상표로부터 피고의 저명상표를 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다.

제7조 제1항 제11호



제7조 제1항 제11호
가. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

이건 출원서비스표	선사용상표·서비스표	사건번호
W CONCEPT 더블유컨셉 41-2012-30354	더블유컨셉 (선사용상표 1) WCONCEPT (선사용상표 2) **더블유컨셉, WCONCEPT** (선사용서비스표 1) W HOTELS, W, W (선사용서비스표 2)	심판원 2015. 2. 3. 2014원4583 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 23. 선고 2015허1768 판결(청구기각) 대법원 2016. 3. 24. 2015후1997 판결(상고기각)
미가공 면섬유 도매업, 직물용 화학섬유 소매업, 원단 도매업 등	가죽신, 단화, 운동화, 신사복, 의류판매업, 욕실용품 등의 판매업 등	

1. 절차의 경위

1) 피고보조참가인들은 2013. 4. 18. 이 사건 출원서비스표에 대하여 상표등록이의신청을 하면서, ① 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하거나, ② 널리 알려진 선사용서비스표들과 표장이 유사하고, 지정(사용)서비스업이 유사하거나 경제적으로 밀접한 견련성이 있으며, 원고가 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원한 것이어서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당하므로, 등록이 거절되어야 한다고 주장하였다.

2) 특허청 심사관은 2014. 6. 25. 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다며 이의신청은 이유 있다고 결정하고, 같은 날 동일한 이유로 이 사건 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2014. 7. 24. 특허심판원에 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 불복심판(2014원4583호)을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 2. 3. 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증, 을 제23, 24, 25호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

1) 이 사건 심결은 피고보조참가인 1이 주장한 이의신청사유나 이 사건 거절결정의 거절이유와 달리 이 사건 출원서비스표가 선사용상표들의 사용상품과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였으므로 절차적으로 위법하여 취소되어야 한다.

2) 선사용상표들 또는 선사용서비스표들은 이 사건 심결 당시 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 또는 그 사용상품이나 사용서비스업 분야에서 특정인의 상표 또는 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있지 않았고, 선사용상표들의 사용상품 또는 선사용서비스표들의 사용서비스업은 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 유사하지 않을 뿐만 아니라 경제적으로 밀접한 견련성도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들 또는 선사용서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 실체적으로도 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 및 피고보조참가인들의 주장

이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결 당시 그 사용상품 또는 사용서비스업 분야에서 특정인의 상표 또는 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있었던 선사용상표들 또는 선사용서비스표들과 표장이 유사하고, 지정서비스업과 사용상품 또는 사용서비스업이 유사하거나 경제적으로 밀접한 견련성이 있어 수요자를 기만할 우려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 절차적 위법사유에 대한 판단

가. 판단기준

서비스표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(상표법 제23조, 제81조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 상표법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 출원인에게 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회를 실질적으로 주었다고 볼 수 있다면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조). 그리고 여기서 심사 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유에는 이의신청서에 기재되어 의견제출의 기회를 부여한 거절이유도 포함된다(대법원 1990. 1. 25. 선고 89후407 판결, 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1412 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

피고보조참가인 1은 이의신청절차에서 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하거나, 널리 알려진 선사용서비스표 1과 표장이 유사하고, 지정(사용)서비스업이 유사하거나 경제적으로 밀접한 견련성이 있으며, 원고가 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원한 것이어서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하였다(을 제25호증).

특허청 심사관은 선사용상표들은 의류 등을 판매하는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었고(이의결정서와 거절결정서에는 '특정인의 서비스업'이라고 기재되어 있으나, 전체적인 취지로 볼 때 '특정인의 상품'의 오기로 보인다), 선사

용상표들과 이 사건 출원서비스표의 표장이 유사하며, 선사용상표들의 지정상품과 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업이 상당한 견련성을 가지고 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 이 사건 거절결정을 하였다(갑 제5호증, 을 제24호증).

특허심판원은 선사용상표들은 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었고, 선사용상표들은 이 사건 출원서비스표와 표장이 유사하며, 선사용상표들의 사용상품인 의류, 신발 등과 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 유사하거나 상당한 경제적 견련성이 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 이 사건 거절결정을 유지하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제2호증).

이상에서 보는 바와 같이, 특허청 심사관이나 특허심판원은 피고보조참가인 1이 선사용상표들과 관련하여서는 상표법 제7조 제1항 제7호만 주장하였음에도 이 사건 출원서비스표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 판단하여 의견제출의 기회를 주지 않은 사유를 거절이유로 삼은 잘못이 있다.

그런데 이 사건 심결 취소소송에서 피고보조참가인 1이 이 사건 출원서비스표가 의류판매업 분야에서 특정인의 서비스표로 알려진 선사용서비스표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하고 있고, 이는 피고보조참가인 1이 이의신청절차에서 주장한 사유와 주요한 취지가 부합한다. 따라서 이 사건 출원서비스표가 피고보조참가인 1의 위 주장처럼 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다면, 이 사건 심결은 그 결론이 출원인인 원고에게 실질적으로 의견제출의 기회를 준 사유에 의하여 정당화될 수 있으므로, 앞서 본 절차상의 잘못만으로 바로 이 사건 심결이 취소되어야 한다고 할 수 없다. 이하에서는 피고보조참가인 1의 위 주장의 당부에 관하여 본다.

4. 이 사건 심결의 실체적 위법사유에 대한 판단

가. 이 사건 출원서비스표가 선사용서비스표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 판단 기준

출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 출원상표나 지정상품과 대비되는 선사용상

표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 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 하며, 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 선사용서비스표 1의 인지도

가) 인정사실

다음 각 사실은 을 제3 내지 10호증, 을 제13, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 피고보조참가인 1은 2008년말경부터 삼성동에서 선사용서비스표 1 '더블유컨셉, WCONCEPT'을 사용하여 의류를 중심으로 하는 패션 관련 제품 판매업을 영위하기 시작하여 2009년에 신사동 등에 매장을 추가하였고, 2011. 8.경부터 인터넷쇼핑사이트(www.wconcept.co.kr)를 운영하기 시작하였으며, 현재는 인터넷을 통한 판매업만을 영위하고 있다.

(2) 피고보조참가인 1이 선사용서비스표 1을 사용하여 올린 매출액이 2012년은 약 67억 원, 2013년은 약 79억 원, 2014년은 약 83억 원, 지출한 광고홍보비가 2012년은 약 10억 원, 2013년은 약 12억 원, 2014년은 약 19억 원에 이른다.

(3) 피고보조참가인 1의 인터넷쇼핑사이트는 온라인 쇼핑몰 및 사이트를 분야별로 구분하여 방문자 수 순위정보나 평균 방문자 수 등을 주(週) 단위로 제공하는 주식회사 미디어채널 운영의 '랭키닷컴(www.rankey.com)'의 '브랜드종합의

류쇼핑몰분야'에서 2013년 10월 첫째 주에는 방문자 수 순위 8위를 차지하였고, 2014년 5월 넷째 주부터 2015년 6월 넷째 주까지 방문자 수 순위 5위 내지 7위를 차지하였고, 그 기간의 일일 평균 방문자 수는 약 2만 명이었다.

(4) 피고보조참가인 1의 선사용서비스표 1을 사용한 판매업에 관한 기사가 이 사건 심결 시까지 프라임경제, 머니투데이, 스포츠서울, 한국경제, 오센(OSEN), 아크로팬, 프런티어타임즈, 비엔티뉴스, 매일경제, 머니투데이, 컨슈머타임즈, 헤럴드, 어패럴뉴스, 스포츠경향, 한국아이닷컴, 이뉴스투데이 등을 통하여 여러 차례 보도되었다. 그리고 위 판매업 관련한 인터넷블로그 게시글은 이 사건 심결 시까지 수천 개이고, 인터넷카페 게시글은 약 250개이다.

나) 구체적 판단

위 인정사실에 나타난 바와 같은 선사용서비스표 1의 사용기간, 매출액, 광고 및 홍보액, 인터넷쇼핑몰의 평균 방문자 수, 관련 기사나 인터넷 게시글 등을 종합하여 보면, 선사용서비스표 1은 이 사건 심결 시인 2015. 2. 3. 무렵 특정인의 의류판매업으로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

다) 원고의 주장에 대한 판단

원고는 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 등을 근거로 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하는지 판단하기 위하여 대비하는 선사용서비스표 1의 인지도를 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 분야를 기준으로 판단하여야 한다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표는 저명하지 않더라도 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표나 서비스업이라고 하면 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용서비스표와 출원서비스표의 혼동을 방지하기 위한 것으로서 선사용서비스표의 서비스업의 거래자나 수요자를 기준으로 인지도를 판단해야 하고, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결은 선사용상표의 사용상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도로 한정되는 경우에 그러한 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다는 것으로서 이 사건과 사안이 다르므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 양 서비스표의 표장의 유사 여부

이 사건 출원서비스표 ‘

’과 선사용서비스표 1인 ‘더블유컨셉, WCONCEPT’은 관념은 조어로서 대비할 수 없으나, 외관은 유사하고, 호칭은 동일하므로, 표장이 전체적으로 유사하다.

4) 양 서비스표의 지정(사용)서비스업의 유사 또는 경제적 견련성 여부

선사용서비스표 1의 사용서비스업인 의류판매업에서 판매하는 의류는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 원단 소매업에서 판매하는 원단을 재료로 하는 것인 점, 구(舊) 제일모직 주식회사, 동일방직 주식회사, 동양한일합섬 주식회사와 같이 높은 인지도의 회사가 직물판매업과 의류판매업을 함께 영위하는 점(갑 제13, 14, 15호증, 을 제15 내지 19호증), 원단소매업과 의류소매업의 수요자가 겹치는 점, 선사용서비스표 1의 사용서비스업인 의류판매업은 의류를 중심으로 하여 신발, 가방, 액세서리 등 각종 패션 관련 제품을 판매하는 인터넷쇼핑사이트를 기반으로 이루어지는데(갑 제17호증의 1, 2, 갑 제74호증의 1 내지 10, 갑 제75호증의 1, 2), 원단소매업 역시 인터넷쇼핑사이트를 기반으로도 활발히 이루어지고, 원단과 함께 그 원단을 재료로 한 패션 소품과 의류 제품을 판매하는 인터넷쇼핑사이트도 있는 점(갑 제16호증의 1 내지 6, 을 제20호증), 인터넷쇼핑사이트가 각종 관련 상품을 폭넓게 취급하는 경향이 확대되고 있는 점 등을 종합하면, 원단소매업과 의류판매업은 경제적으로 밀접한 견련성이 있어서 이 사건 출원서비스표가 원단소매업에 사용된다면 선사용서비스표 1의 의류판매업과 동일·유사한 서비스업에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용서비스표 1의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 수 있다.

나. 검토 결과

이상에서 살펴본 바를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려진 선사용서비스표 1과 표장이 유사하고, 지정(사용)서비스업이 경제적으로 밀접한 견련성이 있어 수요자로 하여금 출처에 대하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 우려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 파동성명예지연 서비스표등록 제0245967호	예지연파동 한글성명학 (선등록상표) 예지연 (선사용서비스표)	심판원 2014. 7. 1. 2013당2657 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 22. 선고 2014허5473 판결(심결취소) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2015후451 판결(상고기각) 심판원 2015. 9. 15. 2015당(취판)72 심결(청구성립)
작명업, 점성업, 운명감정업, 철학관경영업, 작명교육상담업 등	작명업, 운명감정업 등	

1. 절차의 경위

1) 원고는 2013. 10. 4. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당2657호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 1. 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록상표의 지정상품은 유사하지 않고 밀접한 경제적 견련관계도 없으며, 선등록상표가 이 사건 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일에 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌었다고 보기 어려워, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록서비스표는 선등록상표 또는 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호의 서비스의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표 또는 같은 항 제12호의 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

따라서 이와 결론을 달리하여 원고의 등록무효심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 할 것이고, 이러한 경우 인용상표와 동일·유사한 상표가 위 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 선사용서비스표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제5 내지 9호증, 갑 제16호증의 1 내지 4, 6 내지 9, 11의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 1998년 '예지연 역학교실'을 개원하였고, '예지연 역학연구소'가 '월간역학' 1998년 10월호에 소개되었으며, 2008년경에는 '예지연'(www.yejiyeon.co.kr)이라는 인터넷사이트를 개설하여 동영상 강의를 하기도 하였다.

나) 원고는 '예지연(예지연 역학교실 원장)'이라는 필명으로 '인천일보'에 1999년 11월부터 2010년 7월까지 '역학칼럼'을, 2004년 3월부터 2010년 7월까지 '오늘의 운세'를, 2001년에 '인천 에어포트'에 '역학 칼럼'을, 2005년 '경남일보'에 '운세'를, 2007년 '스포츠한국'에 '운세' 등의 칼럼을 연재하였다.

다) 원고는 '예지연'이라는 필명으로, 2004. 10. 25. '예지연 역할칼럼집 제1권, 부자 사주 거지 팔자, 재물과 성공편', 2004. 11. 15. '예지연 역학칼럼집 제2권, 옹녀 사주 변강쇠 팔자, 사랑과 건강편', 2007. 3. 20. '누가 대권의 이름을 가졌는가!', 2008. 11. 14. '만복진결', 2009. 6. 25. '알기 쉽게 풀이한 통변학 강의', 2011. 12. 24. '귀한 사주 천한 팔자, 운명의 네비게이션' 및 '금슬을 좋게 하는 야한 섹스歌, 육효(六爻)로 풀이한 궁합이야기', 2012. 4. 13. '이름이 성공을 좌우한다' 등

의 책을 써서 출간하였고, 위와 같은 책들의 출간 소식이 '예지연 역학교실' 등의 소개와 함께 인천일보, 일간스포츠, 월간 경제인, 시사포토뉴스 등을 통해 소개되기도 하였다.

라) 원고는 2001. 2. 10. '경인매일'에 '예지연 역학연구원' 명의로 '생활역학, 궁금증을 풀어드립니다'는 칼럼을 기고하였고, 강원일보에 2009. 1. 2., 2011. 1. 1., 2011. 12. 30.에 '예지연(예지연 역학교실 원장)'이라는 필명으로 '예지원 원장이 푸는 기축년 소띠 해', '신묘년 강원도 운세', '임진년 강원도 운세' 등의 칼럼을 기고하였으며, '스포츠서울'에 2007. 6. 13. '예지연 역학교실' 광고를, 2011. 6. 8. '예지연 파동성명학 수강생 모집' 광고를 하였다.

2) 구체적 판단

위 인정사실에서 나타나 바와 같이 원고가 1998년경부터 선사용서비스표인 '예지연'을 사용하여 역학교실, 인터넷 등으로 역학을 이용한 작명업 내지 운명감정업을 영위해 온 점, 원고가 장기간에 걸쳐 각종 신문이나 잡지에 선사용서비스표를 사용하여 작명 및 운세에 관한 칼럼을 연재하고, 선사용서비스표와 동일한 필명을 사용하여 여러 권의 책을 써서 출간한 점, 원고가 몇몇 신문에 선사용서비스표를 사용하여 작명업, 운명감정업 및 저서에 관하여 홍보 또는 광고를 한 점 등을 종합하면, 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2012. 11. 29.경에 적어도 작명업 내지 운명감정업 분야에서는 국내의 수요자에게 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려졌었다고 할 것이다.

3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 원고가 '예지연'을 필명으로 사용하였을 뿐 서비스표로 사용하였다고 볼 수는 없다고 주장한다.

살피건대, 원고가 칼럼을 연재하거나 책을 출간하면서 '예지연'을 필명으로 사용하였으나, 앞서 본 바와 같이 '예지연 역학교실', '예지연 역학연구소', '예지연 역학연구원' 등처럼 원고가 운영하는 '작명업' 내지 '운명감정업'의 출처를 표시하기 위한 서비스표로도 사용하였으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 유사 여부

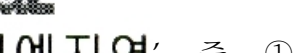
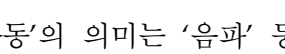
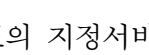
1) 판단기준

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합서비스표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단

하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

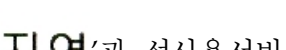
2) 이 사건 등록서비스표의 요부



이 사건 등록서비스표 '' 중 ① 상단의 ''은 'NAME'(이름)과 'WHO?'(누구?)가 결합된 것으로서, 그 지정서비스업인 작명업 등의 효능이나 용도를 표시하는 것이어서 식별력이 없거나 미약한 점, ② 하단의 '' 중 '파동'의 의미는 '음파' 등이고, '성명'의 의미는 '성과 이름' 등으로서 '파동성명'의 전체 의미는 '음파가 있는 성과 이름' 또는 '성과 이름의 음파' 등인 데 비하여, '예지연'은 의미를 알 수 없는 조어이고, '파동성명예지연'이 각 단어를 합친 것 이상의 새로운 관념을 형성하지도 않으므로, 관념상 '파동성명'과 '예지연'으로 구분되어 인식되는 점, ③ ''은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 작명업 등과 별다른 관련이 없어서 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 충분한 식별력을 가지는 점, ④ '파동성명예지연'이라는 호칭은 7음절로서 비교적 긴데, 이처럼 서비스표의 호칭이 긴 경우에는 그 호칭을 간략하게 줄여 약칭하기도 하는 것이 거래계의 관행인 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 독자적인 출처 표지로서 기능할 수 있는 '' 부분만으로 호칭될 수 있다.

3) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 대비



이 사건 등록서비스표 ''과 선사용서비스표 '예지연'은 구성 글자, 글자수, 글자체 등의 차이가 있어 외관은 유사하지 않으나, 이 사건 등록서비스표가 요부인 ''만으로 호칭되는 경우에는 선사용서비스표와 호칭이 동일하다.

따라서 양 서비스표는 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우에 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 전체적으로 유사하다.

라. 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용서비스표의 사용서비스업의 유사 여부

선사용서비스표의 사용서비스업인 '작명업' 내지 '운명감정업'은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '작명업, 인터넷을 통한 작명업, 운명감정업, 인터넷을 통한 운명감정상담서비스업'과는 동일하고, 나머지 지정서비스업인 '점성업, 철학관경영업, 작명교육상담업, 사주감정업, 풍수지리감정업, 관상감정업'과는 제공되는 서비스의 성질이나 내용이 운세와 관련된 상담 등으로서 비슷하므로 유사하다.

마. 검토결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정시 작명업 내지 운명감정업 분야에서 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려진 선사용서비스표와 표장 및 지정(사용)서비스업이 유사하여, 그 지정서비스업에 사용될 경우에 선사용서비스표의 사용권자에 의하여 사용되는 것이라고 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
장수꽃 상표등록 제0776201호	장 수 (선등록상표1) 장수촌 (선등록상표2) 장수온돌 (선등록상표3) 장 수 (선출원서비스표) 장수돌침대 (선사용상표)	심판원 2014. 7. 30. 2014당123 심결(기각) 특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허6483 판결(심결취소) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후666 판결(상고기각) 심판원 2015. 9. 2. 2015당(취판)75 심결(청구성립)
가습기, 비의료용 전기담요, 비의료용 전기방석, 선풍기, 전기냉장고 등	전기믹서, 상품류 구분 제11류의 전기솥, 전기약탕기, 전기커피포트, 전기화로 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 선등록상표 3 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고,[29] 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하며, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당123호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 30. 이 사건 등록상표는 선등록상표 3 등과 선출원서비스표 및 선사용상표와 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호,

29) 이 사건 심판절차에서 제출되었던 선등록상표 1(등록번호 제610729호)은 이 사건 소송절차에서는 선등록상표로 제출되지 아니하였다.

제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록상표는 '장수'만으로 약칭 및 관념될 수 있고, 그 경우 선등록상표들 및 선출원서비스표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하며, 그 지정상품 및 지정서비스업도 동일 또는 유사하므로, 선등록상표들 및 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다.

또한 이 사건 등록상표는 주지성을 취득하였거나 적어도 특정인의 상표로 인식된 선사용상표와 유사한 상표로서 선사용상표에 화체된 영업상의 신용에 편승하려는 부정한 목적을 가지고 사용되고 있으므로, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 등록무효 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 판단기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 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. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결

정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조).

나. 선사용상표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제8 내지 10, 14 내지 17호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 1993년경부터 '장수돌침대'라는 표장을 사용하여 돌침대 제품을 생산·판매하여 왔고, 그 무렵부터 케이블 TV나 공중파 방송 3사의 TV, 국내 여러 중앙 일간지와 지방지 및 각종 잡지 등을 통하여 전국적으로 '장수돌침대'라는 표장을 사용하여 제품 광고를 해 왔는데, 2003. 8. 28. 경향신문에 원고의 '장수돌침대'에 관하여 소개하는 기사를 비롯하여 중앙일보와 한국일보 등에 이에 대한 기사가 게재되기도 하였다.

나) 1993년부터 2008년까지 약 16년 동안 원고가 국내에서 선사용상표가 사용된 제품을 판매한 매출액 및 광고비 지출액은 아래 표와 같이 합계 229,731,832,836원 및 12,959,869,577원이다.

연도	매출액	광고비 지출액
1993년	209,134,302원	5,011,800원
1994년	255,792,167원	6,726,000원
1995년	267,851,305원	5,473,200원
1996년	625,730,938원	2,874,900원
1997년	3,618,058,159원	251,668,543원
1998년	1,352,294,287원	128,685,792원
1999년	1,295,708,519원	64,881,527원
2000년	2,185,662,919원	24,109,954원
2001년	13,199,345,419원	756,108,645원
2002년	22,900,258,684원	1,178,464,460원
2003년	27,795,428,349원	1,455,201,245원
2004년	23,047,739,355원	1,353,088,240원
2005년	26,830,218,316원	1,188,843,306원
2006년	37,170,998,209원	1,745,719,781원
2007년	31,943,157,932원	1,912,227,475원
2008년	37,034,453,976원	2,880,754,709원
합계	229,731,832,836원	12,959,869,577원

다) 원고는 위와 같은 판매실적 등으로 원고의 '장수돌침대'가 1995년부터 1999년까지의 TV 홈쇼핑의 히트상품으로 선정되었고, 2002년 코리아타임즈 선정 베스트브랜드상, 2002년 한국능률협회인증원 선정 고객만족경영 최우수상, 2004년 우수전기제품 대통령 표창, 2006년 입소문 브랜드 대상(건강침대 부문), 2007년 우수디자인 상품, 2007년과 2008년 한국경제신문과 한국소비자포럼이 주최하여 소비자들의 투표에 의해 선정하는 '올해의 브랜드 대상(기능성침대 부문)' 등을 각 수상하기도 하였다.

라) 원고는 2008년경 전국 100여 개의 대리점과 현대백화점, 롯데백화점 등 국내 주요 백화점 및 홈쇼핑 등을 통하여 돌침대 제품을 판매하고 있었다.

마) 원고의 제품은 2004년 이후 계속 국내 돌침대 시장에서 50% 가량의 점유율을 기록하고 있고, 2008년경 돌침대, 물침대 등을 포함한 국내 기능성침대 시장에서 35% 가량의 점유율을 기록하였다.

2) 구체적 판단

위 인정사실에 나타난 바와 같은 선사용상표가 사용된 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 광고현황, 시장점유율, 시장에서의 인지도 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2008. 12. 9. 무렵에는 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

다. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리하거나 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 외관 대비

이 사건 등록상표는 '장수꽃'과 같이 한글 3글자로 구성된 문자

상표임에 비하여, 선사용상표는 '장수돌침대'와 같이 한글 5글자로 구성된 문자상표인바, 양 상표는 구성 문자, 글자 수 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표는 '장수'와 '꽃'이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 '장수' 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표인 '장수돌침대'의 '장수'와 동일한 표장으로서 강하게 인식되는 부분이므로, 이 사건 등록상표는 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분인 '장수' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다.

이와 대비되는 선사용상표도 사용상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없는 '돌침대'를 제외한 '장수' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 모두 '장수(장수)' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있으므로, 그 호칭 및 관념이 동일하다.

다) 대비 결과

그렇다면 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 다르기는 하나, '장수' 부분만으로 약칭되는 경우 선사용상표와 그 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

라) 피고의 주장에 관한 판단

피고는, 이 사건 등록상표는 외관상 구성 문자가 간격 없이 일체로 연결되어 있고, 호칭도 3음절에 불과하며, 관념상 '제비꽃의 방언, 제비꽃의 별칭' 등으로 인식되는 것이므로, 이 사건 등록상표가 '장수' 부분만으로 분리 관찰될 수 없고 전체로서만 호칭 및 관념될 것이라는 취지로 주장한다.

살피건대, ① 이 사건 등록상표는 '장수'와 '꽃'이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성된 것이나, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 등록상표가 '장수'와 '꽃'이 결합된 것으로 인식할 수 있는 점, ② 앞서 본 바와 같이 '장수'가 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표 중 위와 같이 현저하게 인식되어 식별력이 강한 '장수' 부분을 분리하여 인식할 가능성이 커 보이는 점, ③ 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없는바(대법원 1992. 10. 23. 선고 92후896 판결 참조), 비록 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 '장수꽃'이 사전적으로 '제비꽃의 방언'의 의미를 갖고 있고, 인터넷 신문 등에서 '제비꽃의 별칭' 등으로 소개되고 있으나(을 제1, 4, 12, 13, 14, 21호증, 을 제95호증의 2 내지 9, 11, 12, 14, 15, 19 내지 46 등), 위 단어는 제비꽃의 여러 가지 별칭 중 하나로서 강원도 등 일부 지역에서만 사용된 것으로 보일 뿐, 거래사회에서 그다지 자주 사용되어 왔다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 거래실정상 위와 같은 의미로 널리 인식되고 통용되어져 왔다고 인정할 만한 자료도 없으므로,[30] 이 사건 등록상표의 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표에 대하여 직관적으로 위와 같은 의미를 지니고 있는 단어라고 인식할 수는 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 전체에 의해서만이 아니라 그 요부인 '장수' 부분만으로 약칭 및 관념될 수 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

라. 상품 간의 관련 정도

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '전열히터가 내장된 온돌침대(가정용), 전

30) 피고가 제출한 증거들 중 일부는 구체적인 게재시기 등을 알 수 없거나 이 사건 등록상표의 등록결정 이후에 검색된 자료들이고, 설령 위와 같은 증거들을 포함하더라도 거래실정상 일반 수요자나 거래자에게 위와 같은 의미로 인식, 통용되어져 왔다고 단정하기도 어렵다.

기온돌침대, 전기옥돌침대, 전기맥반석침대, 전기황토침대, 전기흙침대, 전기매트, 전기돌침대, 전기물침대, 전기온수침대(가정용), 전기숯침대, 전기침대(가정용)'는 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'와 동일하거나 유사하다.

그리고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '가습기, 비의료용 전기담요, 비의료용 전기방석, 선풍기, 전기냉장고, 전기냉장쇼케이스, 전기렌지, 전기스토브, 전기식 보온용 발싸개, 전기식 세탁물 건조기, 전기식 압력소스냄비, 전기식 압력솥, 전기식 와플굽는 틀, 전기식 주전자, 전기식 커피기계, 전기식 커피여과기, 전기식 프라이팬, 전기연탄가스배출기, 전기이불, 전기족온기, 전기커피포트, 전기쿠커, 전기탈수기, 전기토스터, 전기풍로, 전기화로, 전열식 카펫, 전자렌지, 침대보온기, 전기소파(가정용)'와 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'는 모두 전기를 사용하는 가전제품들로서 그 품질·용도가 유사하고, 가전제품을 생산하는 업체에서 함께 생산될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려하여 볼 때 이들 상품은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 상당하다.

마. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 것으로서 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 선사용상표의 권리자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 사정이 있었으므로, 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 것이다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
장수매 상표등록 제0776204호	장 수 (선등록상표1) 장수촌 (선등록상표2) 장수온돌 (선등록상표3) 장 수 (선출원서비스표) 장수돌침대 (선사용상표)	심판원 2014. 7. 30. 2014당126 심결(기각) 특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허6513 판결(심결취소) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후673 판결(상고기각) 심판원 2015. 7. 1. 2015당(취판)76 심결(청구성립)
흙침대, 온수침대, 숯침대, 황토침대, 옥돌침대 등	돌침대 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 선등록상표 3 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고,[31] 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하며, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당126호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 30. 이 사건 등록상표는 선등록상표 3 등과 선출원서비스표 및 선사용상표와 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호,

31) 이 사건 심판절차에서 제출되었던 선등록상표 1(등록번호 제617746호)은 이 사건 소송절차에서는 선등록상표로 제출되지 아니하였다.

제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록상표는 '장수'만으로 약칭 및 관념될 수 있고, 그 경우 선등록상표들 및 선출원서비스표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하며, 그 지정상품 및 지정서비스업도 동일 또는 유사하므로, 선등록상표들 및 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다.

또한 이 사건 등록상표는 주지성을 취득하였거나 적어도 특정인의 상표로 인식된 선사용상표와 유사한 상표로서 선사용상표에 화체된 영업상의 신용에 편승하려는 부정한 목적을 가지고 사용되고 있으므로, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 등록무효 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 판단기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 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. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결

정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조).

나. 선사용상표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제8 내지 10, 14 내지 17호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 1993년경부터 '장수돌침대'라는 표장을 사용하여 돌침대 제품을 생산·판매하여 왔고, 그 무렵부터 케이블 TV나 공중파 방송 3사의 TV, 국내 여러 중앙 일간지와 지방지 및 각종 잡지 등을 통하여 전국적으로 '장수돌침대'라는 표장을 사용하여 제품 광고를 해 왔는데, 2003. 8. 28. 경향신문에 원고의 '장수돌침대'에 관하여 소개하는 기사를 비롯하여 중앙일보와 한국일보 등에 이에 대한 기사가 게재되기도 하였다.

나) 1993년부터 2008년까지 약 16년 동안 원고가 국내에서 선사용상표가 사용된 제품을 판매한 매출액 및 광고비 지출액은 아래 표와 같이 합계 229,731,832,836원 및 12,959,869,577원이다.

연도	매출액	광고비 지출액
1993년	209,134,302원	5,011,800원
1994년	255,792,167원	6,726,000원
1995년	267,851,305원	5,473,200원
1996년	625,730,938원	2,874,900원
1997년	3,618,058,159원	251,668,543원
1998년	1,352,294,287원	128,685,792원
1999년	1,295,708,519원	64,881,527원
2000년	2,185,662,919원	24,109,954원
2001년	13,199,345,419원	756,108,645원
2002년	22,900,258,684원	1,178,464,460원
2003년	27,795,428,349원	1,455,201,245원
2004년	23,047,739,355원	1,353,088,240원
2005년	26,830,218,316원	1,188,843,306원
2006년	37,170,998,209원	1,745,719,781원
2007년	31,943,157,932원	1,912,227,475원
2008년	37,034,453,976원	2,880,754,709원
합계	229,731,832,836원	12,959,869,577원

다) 원고는 위와 같은 판매실적 등으로 원고의 '장수돌침대'가 1995년부터 1999년까지의 TV 홈쇼핑의 히트상품으로 선정되었고, 2002년 코리아타임즈 선정 베스트브랜드상, 2002년 한국능률협회인증원 선정 고객만족경영 최우수상, 2004년 우수전기제품 대통령 표창, 2006년 입소문 브랜드 대상(건강침대 부문), 2007년 우수디자인 상품, 2007년과 2008년 한국경제신문과 한국소비자포럼이 주최하여 소비자들의 투표에 의해 선정하는 '올해의 브랜드 대상(기능성침대 부문)' 등을 각 수상하기도 하였다.

라) 원고는 2008년경 전국 100여 개의 대리점과 현대백화점, 롯데백화점 등 국내 주요 백화점 및 홈쇼핑 등을 통하여 돌침대 제품을 판매하고 있었다.

마) 원고의 제품은 2004년 이후 계속 국내 돌침대 시장에서 50% 가량의 점유율을 기록하고 있고, 2008년경 돌침대, 물침대 등을 포함한 국내 기능성침대 시장에서 35% 가량의 점유율을 기록하였다.

2) 구체적 판단

위 인정사실에 나타난 바와 같은 선사용상표가 사용된 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 광고현황, 시장점유율, 시장에서의 인지도 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2008. 12. 9. 무렵에는 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

다. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자들 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리하거나 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 외관 대비

이 사건 등록상표는 '**장수매**'와 같이 한글 3글자로 구성된 문자

상표임에 비하여, 선사용상표는 '장수돌침대'와 같이 한글 5글자로 구성된 문자상표인바, 양 상표는 구성 문자, 글자 수 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표는 '장수'와 '매'라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 '장수' 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표인 '장수돌침대'의 '장수'와 동일한 표장으로서 강하게 인식되는 부분이므로, 이 사건 등록상표는 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분인 '장수' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다.

이와 대비되는 선사용상표도 사용상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없는 '돌침대'를 제외한 '장수' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 모두 '장수(장수)' 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있으므로, 그 호칭 및 관념이 동일하다.

다) 대비 결과

그렇다면 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 다르기는 하나, '장수' 부분만으로 약칭되는 경우 선사용상표와 그 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

라) 피고의 주장에 관한 판단

피고는, 이 사건 등록상표는 외관상 구성 문자가 간격 없이 일체로 연결되어 있고, 호칭도 3음절에 불과하며, 관념상 '명자나무과에 속하는 원예품종의 하나로서 분재로 인기가 높은 식물' 등으로 인식되는 것이므로, 이 사건 등록상표가 '장수' 부분만으로 분리 관찰될 수 없고 전체로서만 호칭

및 관념될 것이라는 취지로 주장한다.

살피건대, ① 이 사건 등록상표는 '장수'와 '매'라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성된 것이나, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 등록상표가 '장수'와 '매'가 결합된 것으로 인식할 수 있는 점, ② 앞서 본 바와 같이 '장수'가 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표 중 위와 같이 현저하게 인식되어 식별력이 강한 '장수' 부분을 분리하여 인식할 가능성이 커 보이는 점, ③ 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없는바(대법원 1992. 10. 23. 선고 92후896 판결 참조), 비록 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 '장수매'가 인터넷 카페나 블로그 등에서 '명자나무과에 속하는 원예품종의 명칭' 등으로 소개되고 있으나(을 제3 내지 8, 27, 47, 59, 61, 69, 77 내지 82호증, 을 제131호증의 1 내지 8, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 47 내지 51, 53, 54, 59, 61 내지 64 등), 위 단어는 분재 등에 관심이 많은 일부 애호가들 사이에서만 사용된 것으로 보일 뿐, 거래사회에서 그다지 자주 사용되어 왔다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 거래실정상 위와 같은 의미로 널리 인식되고 통용되어져 왔다고 인정할 만한 자료도 없으므로,[32] 이 사건 등록상표의 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표에 대하여 직관적으로 위와 같은 의미를 지니고 있는 단어라고 인식할 수는 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 전체에 의해서만이 아니라 그 요부인 '장수' 부분만으로 약칭 및 관념될 수 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

---

32) 피고가 제출한 증거들 중 일부는 구체적인 게재시기 등을 알 수 없거나 이 사건 등록상표의 등록결정 이후에 검색된 자료들이고, 설령 위와 같은 증거들을 포함하더라도 거래실정상 일반 수요자나 거래자에게 위와 같은 의미로 인식, 통용되어져 왔다고 단정하기도 어렵다.

라. 상품 간의 관련 정도

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '비의료용 물침대, 침대, 돌침대, 흙침대, 온수침대, 숯침대, 황토침대, 옥돌침대'는 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'와 동일하거나 유사하다.

그리고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품보관대, 장롱, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책꽂, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 탁자, 테이프꽂이, 팔걸이 의자, 피아노 의자, 화분대, 화장대, 액자, 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션'과 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'는 모두 가구류 제품들로서 그 품질·용도가 유사하고, 가구류 제품을 생산하는 업체에서 함께 생산될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려하여 볼 때 이들 상품은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 상당하다.

마. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 것으로서 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 선사용상표의 권리자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 사정이 있었으므로, 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 것이다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
큰카초 상표등록 제0941473호	 (사용표장) 칸 쵸 (등록표장)	심판원 2014. 10. 30. 2013당660 심결(청구성립) 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2014허8687 판결(청구기각)
과자, 과자, 땅콩과자, 디저트용 푸딩, 비스킷 등	비스킷, 쿠키, 크래커, 곡물을 주원료로 한 스낵식품, 쌀을 주원료로 한 스낵식품, 초콜릿, 콘칩, 와플, 젤리과자, 크레이프, 카스텔라빵	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2013. 3. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판(2013당660호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 10. 30. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.

가. 이 사건 심결의 주요 내용

1) 비교대상상표의 인지도

비교대상상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일(2012. 10. 23.) 무렵 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다.

2) 양 상표의 표장의 유사 여부

가) 이 사건 등록상표 "큰카초"와 비교대상상표 "칸 쵸"는 일부 자

모를 비교대상상표와 공통으로 하고 있으나 첫 글자가 '큰'으로 되어 있는 등 외관은 유사하지 않다.

나) 그러나 이 사건 등록상표의 앞부분 '큰'은 '어떤 사물의 외형(길이, 넓이, 높이, 부피 등)이 보통 정도를 넘는', 또는 '맏이'의 뜻을 더하는 접두어 형태로 사용되는 것이 일반적이고, 비교대상상표 "칸쵸"가 이 사건 등록상표의 등록 당시 국내에 어느 정도 알려졌던 점에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 '큰'이 접두어로 사용되었을 것으로 인식하여 그 부분은 식별력이 약하고 발음 또한 약하게 발음하며 그 뒷부분의 발음 '카초'를 상대적으로 강하게 발음할 것이다. 나아가 이 사건 등록상표의 요부인 "카초"와 비교대상상표 "칸쵸"는 비교적 짧은 발음의 2음절로 동일하고, 그 첫음절의 초성과 중성이 'ㅋ', 'ㅏ'로 같으며, 둘째 음절도 '초'와 '쵸'로 거의 분간하게 어려울 정도로 발음되고, 첫음절의 종성 'ㄴ' 받침만 차이가 있어 칭호에 있어 거의 구별하기 힘들 정도로 어감이 유사하다. 결국, 이 사건 등록상표와 비교대상상표는 외관상 음절수의 차이는 있으나 호칭을 듣고 청감하는 경우에는 매우 근사하게 인식될 것이다(비교대상상표 "칸쵸"를 '큰'에 연결하여 호칭하는 경우에는 첫음절 '큰'의 'ㄴ' 받침의 영향으로 가운데 음절 '칸'의 'ㄴ'은 매우 약하게 발음될 것이므로 이 사건 등록상표와 거의 동일하게 청감될 것이다).

다) 그리고 '큰'은 첫 글자로 사용되는 경우 용량이나 제품의 크기가 보통을 넘는 등의 표시로 일반적으로 사용되고 있고, 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 국내에 어느 정도 알려졌던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 '카초(칸쵸)를 크게 한 제품', '크게 만든 카초(칸쵸)' 정도의 관념으로 인식될 것이므로, 양 상표는 그 관념 또한 유사한 면이 있다.

라) 위와 같이 양 상표는 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처를 같이하는 상표인 것으로 오인·혼동하게 할 염려가 있으므로, 전체적·이격적으로 살펴볼 때 그 표장이 유사하다.

3) 양 상표의 지정(사용)상품의 유사 여부

이 사건 등록상표와 비교대상상표는 그 지정(사용)상품이 모두 과자류에 해당하므로 양 상품들은 서로 동일하거나 유사하다.

4) 검토 결과

이 사건 등록상표는 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자에게 그 상표라

고 하면 곧 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 비교대상상표와 표장 및 지정(사용)상품이 유사하므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제3호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

1) 이 사건 등록상표 "큰카초"는 3음절이 띄어쓰기 없이 일련불가분적으로 결합되어 있고, '카초'가 국내에서 알려지지 않은 표장으로서 아무런 관념이 없는 조어이므로, '큰'과 '카초'로 분리인식되거나 '카초'로 약칭된다고 할 수 없다.

2) 이 사건 등록상표 "큰카초"와 비교대상상표 "칸 쵸"를 전체적으로 대비하면, 외관은 음절수 및 문자 구성이 달라 유사하지 않고, 관념은 모두 조어로서 대비할 수 없으며, 호칭은 첫음절의 어감과 파열음의 연속 여부에 차이가 있는 등 전체적인 청감이 상이하여 유사하지 않다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 비교대상상표와 표장이 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 어디에도 해당하지 않고, 이와 결론을 달리하여 피고의 등록무효심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 심결에서 판단한 바와 같이, 이 사건 등록상표는 '큰'과 '카초'로 분리인식되어 비교대상상표와 호칭 및 관념이 유사하므로 표장이 유사하고, 지정(사용)상품도 모두 과자류로서 유사하며, 비교대상상표는 이 사건 등록상표의 출원시나 등록결정시 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었던 선등록상표이고, 원고가 비교대상상표의 인지도와 구매력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적을 가지고 출원한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호 또는 제12호에 해당한다.

2) 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

나. 비교대상상표의 인지도

1) 다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 을 제4호증의 1, 2, 을 제5호증의 1 내지 5의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 반증이 없다.

가) 피고는 1984년부터 비교대상상표를 사용한 비스킷을 판매하기 시작하여, 2002년에는 180억 원 상당, 2003년에는 190억 원 상당의 매출을 올렸고, 이후로도 매년 약 200억 원 상당의 매출을 올렸다.

나) 비교대상상표를 사용한 비스킷은 언론을 통해서 여러 차례 보도되었는데, 주요 기사로는 "칸쵸는 월평균 20억 원 이상의 매출을 올린다."(2003. 8. 15. 식품저널, 을 제4호증의 2), "올해 20주년이 된 '칸쵸'도 올해 상반기 매출이 110억 원으로 전년 90억 원 대비 22% 이상 성장한 매출을 보이고 있다. 특히 지난 7월에는 18억 원의 매출을 올려 과자 불황기인 하절기에도 그 인기를 이어가고 있다."(2003. 8. 19. 식품음료신문, 을 제4호증의 1), "피고는 2005. 9월부터 서울 지하철 1~4호선 110개 역에 171대의 과자 자판기를 설치·운영하였는데, 비교대상상표를 사용한 비스킷은 5번째로 많이 판매되었다."(2005. 10. 11. 헤럴드경제, 을 제5호증의 5), "프로야구 롯데자이언츠가 2008. 5. 16. 야구장 입장 관중에게 '칸쵸' 과자 5천 개를 나누어 준다."(2008. 5. 15. 울산제일일보, 을 제5호증의 3), "롯데제과의 '칸쵸' 과자는 월평균 20억 원어치가 팔리는 효자상품이다."(2010. 4. 16. 헤럴드경제, 을 제5호증의 2), "새우깡, 초코파이, 빠다코코낫, 빼빼로, 양파링, 칸쵸 등은

국내 출시 후 20여 년간 꾸준한 사랑을 받고 있는 과자 시장의 '스테디셀러'이다."(2011. 5. 4. 파이낸셜뉴스, 을 제5호증의 4), "피고가 2011. 10. 아이돌그룹 사진이 담긴 'K-POP 칸쵸' 등 K-POP 제품을 출시하였다."(2011. 10. 10. 식품저널, 을 제5호증의 1) 등이 있다.

2) 위에서 인정한 바와 같은 비교대상상표를 사용한 비스킷의 판매 기간, 매출액 및 관련 언론 보도의 횟수나 내용 등을 종합하면, 비교대상상표를 사용한 비스킷은 이 사건 등록상표의 등록결정일(2012. 10. 23.) 무렵 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 할 것이다.

다. 양 상표의 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표의 요부

① 이 사건 등록상표 "**큰카초**"는 '큰카초'나 '카초' 모두 의미를 알 수 없는 조어이기는 하나, '큰'은 통상적으로 '어떤 사물의 외형적 길이, 넓이, 높이, 부피 등이 보통 정도를 넘다'라는 의미의 형용사 활용형 내지 '맏이'의 뜻을 더하는 접두어로 사용되고 그 외에 다른 의미로 사용되는 경우가 드물어, "**큰카초**"가 '큰'이라는 형용사 활용형 또는 접두어와 '카초'라는 조어 또는 외래어의 결합으로 인식될 수 있는 점, ② 그 경우 '큰'은 이 사건 등록상표의 지정상품인 건과자, 과자 등의 형상이나 성질을 표시하는 것으로 인식되어 식별력이 없거나 미약한 점, ③ "**카초**"는 조어로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 건과자·과자 등의 품질, 용도 등과 같은 성질과 별다른 관련이 없는 점 등을 고려하면, "**큰카초**"는 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분'인 "**카초**"만으로 약칭되거나 관념될 수 있다.

3) 양 상표의 구체적인 대비

가) 외관을 대비하면, 이 사건 등록상표 "큰카초"와 비교대상상표 "칸 쵸", "", "칸쵸"는 구성글자, 글자수, 글자체 등의 차이가 있어 유사하지 않다.

나) 관념을 대비하면, 양 상표는 모두 의미가 없는 조어로서 대비할 수 없다.

다) 호칭을 대비하면, 이 사건 등록상표가 요부로 호칭될 경우 그 호칭인 '카초'와 비교대상상표의 호칭인 '칸쵸'는 첫 번째 음절은 종성인 'ㄴ'의 유무 여부에서 차이가 있고, 두 번째 음절은 중성이 'ㅗ'와 'ㅛ'로 다르다. 그러나 이 사건 등록상표의 요부와 비교대상상표는 모두 2음절로 구성되어 있고, 첫 번째 음절의 초성과 중성이 'ㅋ'과 'ㅏ'로, 두 번째 음절의 초성이 'ㅊ'으로 동일하게 구성되어 있으며, 두 번째 음절의 중성 'ㅛ'는 'ㅗ'에 반모음을 더한 이중모음으로 서로 발음이 유사하다. 즉, 모든 음절에서 초성과 중성이 동일하거나 유사하여 전체적으로 유사하게 청감되므로 호칭이 유사하다.

4) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 양 상표는 외관이 유사하지 않고, 관념은 대비할 수 없으나, 거래 실정상 상표의 유사 여부에서 가장 큰 비중을 차지하는 호칭이 유사하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우에 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 표장이 전체적으로 유사하다.

라. 양 상표의 지정(사용)상품의 유사 여부

비교대상상표는 사용상품인 "비스킷"은 이 사건 등록상표의 지정상품인 "비스킷"과는 동일하고, 나머지 지정상품인 "건과자, 과자, 땅콩과자, 디저트용 푸딩, 비의료용 추잉껌, 빵, 식용 캔디, 아이스크림, 와플, 초콜릿, 초콜릿 바, 초콜릿 캔디, 캔디, 케이크, 콘칩, 쿠키, 크래커, 떡, 카라멜캔디, 초콜릿카라멜캔디"와는 과자류에 속한다는 점에서 공통되므로 유사하다.

마. 검토 결과

따라서 이 사건 등록상표는 등록결정시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 비교대상상표와 표장 및 지정(사용)상품이 유사하여 그 지정상품에 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
아이엠스쿨 iamschool 상표등록 제0971979호	아이엠스쿨	심판원 2014. 10. 23. 2013당2512 심결(청구성립) 특허법원 2015. 8. 28. 선고 2014허8267 판결(청구기각)
이동전화기용 컴퓨터 소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 응용소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 소프트웨어(내려받기 가능한)	스마트폰 애플리케이션(APP) 등	

1. 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 주

장하였는데, 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 모방하

여 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 심리종결 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 선사용상표를 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 앱[33]의 사용을 권장하는 내용의 공문을 교육청 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.

---

33) 피고는 서비스 제공 초기에는 서비스를 신청한 각 학교별로 별도의 앱을 제작·배포하였으나, 그 시기에도 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.

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 소개되었다[34].

라) 또한, 피고는 2013. 1. 23.부터 1. 25.까지 서울 코엑스에서 개최된「2013년도 대한민국 교육박람회」에 참가하여 아이엠스쿨 앱을 홍보한 바 있고[35], 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 216,406명[36], 2013. 4.경 피고의 아이엠스쿨 서비스를 신청한 전국 초·중·고등학교의 수는 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.

---

34) '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 KBS뉴스 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.

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

36) 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.

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 비추어 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 아이앰스쿨 앱의 위에서 본 다운로드 수나 인터넷 랭킹 사이트를 통하여 확인되는 인기 순위[37] 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 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 동

37) 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.

일한 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.

이건 상표	인용 상표	사건번호
Mediway 서비스표등록 제0167584호	MEDIWAY KOREA (선사용표장1) (주)메디웨이코리아 (선사용표장2)	심판원 2015. 1. 2. 2014당2198 심결(청구성립) 특허법원 2015. 8. 27. 선고 2015허376 판결(청구기각)
의료용 핀셋 소매업, 의류용 벨트 소매업, 화장품 중개업 등	의료용품 도·소매업, 의료용 기구 및 기기 도·소매업, 화장품 도·소매업, 의약품, 의약외품 도·소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 9. 2. 특허심판원에 2014당2198호로 원고의 이 사건 등록서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있거나 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호, 제71조 제1항 제1호에 의해 무효라고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 1. 2. 이 사건 등록서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

선사용표장 1, 2가 이 사건 등록서비스표의 등록결정 시에 국내의 수요자나

거래자들에게 상당히 알려진 서비스표가 아니고, 원고가 피고와의 2007. 7. 10. 독립경영 약정에 따라 이 사건 등록서비스표를 사용하는 것이어서 부정한 목적이 없어 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있거나 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호, 제71조 제1항 제1호에 의해 무효이다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하는지 여부

가. 판단기준

등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표'에 해당하려면, 그 등록서비스표나 지정서비스업과 대비되는 선사용표장이나 그 사용서비스표가 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표나 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식된다고 하는 것은 선사용표장에 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 선사용표장과 동일·유사한 서비스표가 그 사용서비스업과 동일·유사한 서비스업에 사용되고 있거나, 또는 어떤 서비스표가 선사용표장과 동일·유사하고, 선사용표장의 구체적인 사용실태나 양 서비스표가 사용되는 서비스업 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 서비스표가 선사용표장의 사용서비스업과 동일·유사한 서비스업에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용표장의 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 서비스표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

나. 선사용표장의 국내에서의 인식 정도

1) 인정사실

다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제2 내지 7호증, 을 제5호증의 1, 2, 을 제7호증의 1 내지 46, 을 제8호증의 1 내지 10, 을 제9호증의 2(9, 10면), 을 제16호증과 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다.

가) 피고 주식회사 메디웨이코리아는 화장품 제조 및 판매회사였던 주식회사 제노덤의 전문경영인이었던 이명규, 원고, 대구경북지사를 운영하던 피고의 대표이사 도국배, 도형록, 부산지사를 운영하던 최오용 등이 '의료용품 제조 및 도소매업, 의료용 기구·기기 제조 및 도소매업, 화장품 제조 및 도소매업' 등을 목적으로 2006. 3. 23. 설립하였다.

나) 피고는 선사용표장 1(MEDIWAY KOREA)과 선사용표장 2[(주)메디웨이코리아]를 법인등록 시점인 2006. 3. 23.부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2008. 4. 15.까지 2년 1개월 동안 전국적으로 1,128개[38]에 이르는 통합거래처에 사용하였고, 위 거래처는 피부·성형·미용 관련 단체, 대학병원, 일반병원 피부과, 성형외과이고, 원고는 위 거래처에 의료용품과 의료용 기구 및 기기, 화장품 등을 공급하였다.

다) 피고는 2006. 3. 23.부터 2008. 4. 15.까지 위 1,128개의 통합거래처에 선사용표장 1, 2를 사용하여 3,265,986,508원의 매출을 올렸고, 위 기간의 매출과세표준(수입금액)을 2,761,901,015원으로 하여 부가가치세를 납부하였다.

라) 피고는 위 기간에 위 거래처와 거래를 할 때 선사용표장 1, 2가 표시된 거래장부를 사용하였고, 그 중 278개의 거래장부를 증거로 제출하였으며, 위 기간에 사용된 세금계산서에는 선사용표장 2가 표시되어 있다.

마) 피고는 2007. 5. 27.경 대한모발학회 학술대회 즈음에 선사용표장 1, 2가 표시된 팸플릿을 제작하여 거래처 등에 배포하였다[39].

바) 원고는 피고 회사의 설립일부터 피고 회사의 직원으로 근무하였고, 2007. 7.경 피고 회사와 독립경영 약정을 체결한 이후에 위 등록결정일까지 계속하여 거래를 하였으며, 원고와 피고 사이에 위 기간에 작성된 세금계산서에는 피

38) 갑 제9호증에 의하면, 독립경영 약정이 이루어진 2007. 7.경 잔고가 남아 있는 피고의 거래처는 522개인 것으로 보인다.

39) 피고는 위 팸플릿 외에 다른 팸플릿도 제작하여 반포하였다고 주장하나, 위 팸플릿 외의 다른 팸플릿이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 전에 제작, 반포되었음을 인정할만한 증거가 없으므로, 그 주장을 받아들이지 아니한다.

고의 상호(법인명)가 '(주)메디웨이코리아'로, 원고의 상호(법인명)가 '서울메디웨이'로 기재되어 있다.

2) 판단

위에서 본 바와 같은 이 사건 등록서비스표의 등록결정 시의 선사용표장과 관련한 국내 매출액, 사용기간, 거래처 수와, 피고가 선사용표장이 표시된 팸플릿을 제조하여 반포한 점, 선사용표장과 관련된 피고의 거래처가 일반 수요자가 아닌 의료 관련 업체라는 점, 원고도 선사용표장을 사용하는 피고와 계속하여 거래를 하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 시인 2008. 4. 15.경 국내 거래자에게 선사용표장 1, 2가 특정인의 서비스업을 표시하는 표장으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

다. 이 사건 등록서비스표와 선사용표장의 유사 여부

1) 표장의 유사여부

피고의 선사용표장 1(MEDIWAY KOREA)과 선사용표장 2[(주)메디웨이코리아]는 모두 '메디웨이'라고 약칭될 수 있으므로, '메디웨이'로 호칭되는 이 사건 등록서비스표 "Mediway"와 그 표장이 유사하다.

2) 지정(사용)서비스업의 유사 내지 경제적 관련성 여부

선사용표장 1, 2가 사용된 서비스업은 주로 '의료용 기기 및 기구 도·소매업, 화장품 도·소매업' 등이고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업도 '의료기계기구 도·소매업, 화장품 등의 도·소매업' 등으로서, 양 서비스업은 모두 서로 동일·유사하다.

라. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정시를 기준으로 국내의 수요자들 사이에 특정인의 표장이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용표장 1, 2와 동일·유사하고, 그 지정서비스업과 선사용서비스업 또한 동일·유사하므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용되는 경우 피고의 선사용표장 1, 2의 사용서비스업과 이들 지정서비스업이 동일한 자에 의하여 제공되는 것으로 그 출처에 관한 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는 것이므로, 피고가 주장하는 다른 무효사유에 대하여 살펴볼 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

<table>
<tr><th>이건 상표</th><th>인용 상표</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">소녀시대
상표/서비스표등록
제0026443호</td><td>소녀시대
(선사용상표1)
소녀시대
(선사용상표2)
少女時代
(선사용상표3)
少女時代
(선사용상표4)
소녀시대
(선사용서비스표)</td><td rowspan="2">심판원 2012. 8. 7.
2011당3287 심결(청구성립)
특허법원 2013. 5. 3. 선고
2012허8225 판결
(일부인용일부각하)
대법원 2015. 10. 15. 선고
2013후1207 판결(파기환송)
특허법원 2016. 4. 27. 선고
2015허(환송)6985 판결(청구기각)
대법원 2016. 8. 17. 선고
2016후991 판결(상고기각)</td></tr>
<tr><td>면제 코트, 스노우보드용 슈트, 신사복, 아동복, 오버롤(Overall), 테니스반바지, 겉옷 등</td><td>내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 음악이 녹음된 테이프, 음반 등</td></tr>
</table>

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있

어야 하고, 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 못지 않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 한편 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결, 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

2. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원심판시 선사용상표 1(소녀시대)과 선사용서비스표(소녀시대)가 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 제26443호) "소녀시대"의 등록결정일(2009. 2. 9.) 당시 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 이와 연계된 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 위 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 이종의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품·서비스업에 대해서까지 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

3. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정한 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 '슈퍼주니어'의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 '소녀시대'라는 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 '이 사건 그룹가수'라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 '다시 만난 세계'를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 '다시 만난 세계'라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 '소녀시대'를 제작·판매하였는데, 그 주제곡 '소녀시대'는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 'Kissing You'도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 'Baby Baby'를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 '소녀시대' 및 'Baby Baby'의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 'Gee'를 제작·판매하였는데, 그 주제곡인 'Gee'는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨 소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 위 음반 'Gee'는 연간 판매순위 1위를 차지하였다. 한편 위 '다시 만난 세계', '소녀시대', 'Baby Baby' 및 'Gee' 등 총 4장의 음반들 전면에는 모두 '소녀시대' 또는 그 영문 표기인 'Girls' Generation'이라는 제목이 표시되어 있다.

(3) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 2009년 2월경까지, 위 음반들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 골든디스크 시상식 신인상 및 2008년 대한민국연예예술상 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 비록 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일까지의 기간이 약 1년 6개월에

불과하지만, 같은 기간 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 '소녀시대'는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 선사용상표 1 및 선사용서비스표는 피고의 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 하고, 사정이 이러한 이상 그와 유사한 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용상품·서비스업과 다른 '면제 코트' 등의 지정상품이나 '화장서비스업' 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품·서비스업의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1 및 선사용서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 이 사건 등록상표서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표·서비스표에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 수요자 기만 상표의 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
 서비스표등록 제0207267호	CHINATONG (선사용서비스표1) 차이나통 (선사용서비스표2)  (선사용서비스표3)  (산사용서비스표4)	심판원 2015. 5. 15. 2014당749 심결(기각) 특허법원 2015. 11. 27. 선고 2015허3733 판결(심결취소) 대법원 2016. 2. 25. 선고 2015후2280 판결(상고기각) 심판원 2016. 4. 25. 2016당(취판)34 심결(청구성립)
교육적 행사의 준비 및 진행업, 교육정보제공업, 뉴스보도서비스업, 번역업, 세미나 준비 및 진행업	중국 및 중국어 관련 취업정보 제공업, 개인들의 이력서정보 제공업, 중국뉴스 제공업, 한어수평고시 등 외국어 자격증정보 및 중국·중국어 관련 교육·세미나정보 제공업, 중국어 통역 및 번역 제공업, 중국전문가 칼럼 제공업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 3. 25. 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표서비스표인 "통수학"(등록번호 제0016386호)와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 원고의 선사용표장인 "chinatong"과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판(2014당749호)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 특허심판원은 2015. 5. 15. '이 사건 등록서비스표와 선등록상표

서비스표는 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선사용표장은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 일반수요자에게 원고의 서비스표로 인식되었다고 볼 수 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2011. 1. 24.경 이미 중국 및 중국어 관련 취업정보 제공업 등에 관하여 원고의 서비스표로 널리 알려져 있었고, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 그 표장이 유사하여 지정서비스업 중 선사용서비스표의 사용서비스업과 견련관계가 있는 이 사건 제1 지정서비스업에 사용될 경우 수요자나 거래자들이 서비스의 출처를 오인·혼동할 수 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

1) 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 수요자나 거래자들에게 원고의 서비스의 출처로서 인식될 정도로 널리 알려져 있지 않았다.

2) 이 사건 제1 지정서비스업과 선사용서비스표의 사용서비스업은 그 분야가 전혀 다르고, 양 서비스 사이에 아무런 경제적 견련관계가 없다.

3) 따라서 이 사건 등록서비스표의 사용으로 인해 수요자나 거래자들이 이를 원고의 서비스를 표시하는 것으로 오인하거나 혼동할 여지가 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상

표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 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(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조). 또한 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부의 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 선사용서비스표가 알려진 정도

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제8, 9호증, 갑 제13 내지 16호증, 갑 제18 내지 26호증, 갑 제30, 32, 34, 35, 39호증(이상 가지번호 모두 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

① 원고는 2004. 4.경부터 중국·중국어 취업정보, 중국어 관련 교육정보, 중국어 번역서비스 제공업 등을 제공하는 인터넷 웹사이트 '차이나통'(www.chinatong.net)을 운영하면서 그 홈페이지의 상단 등에 서비스의 표지로 선사용서비스표 1 내지 3을 사용하였고, 2008. 6. 23.경부터는 선사용서비스표 3 대신 선사용서비스표 4를 사용하였다(갑 제8, 9, 13호증, 갑 제39호증의 1 내지 5).

② 원고의 '차이나통' 웹사이트의 누적 가입 회원 수는 이 사건 등록서비스표의 출원일에 가까운 2009. 3.경 개인회원 71,380명, 기업회원 18,745개 업체 등 총 90,125명이었고, 등록결정일 무렵에는 개인회원 87,174명, 기업회원 23,155개 업체 등 총 110,329명에 달하였다(갑 제14, 32호증). 또한 2008. 1. 1.부터 2008. 8. 31.까지 위 웹사이트를 방문한 전체 이용자수가 708,172명에 이르고, 그 중 중복방문을 제외한 순방문 이용자 수는 497,607명이며, 방문자 중 122,970명은 네이버, 다음 등 포털사이트에 검색어를 '차이나통'으로 직접 입력하여 그 검색결과를 클릭하여 방문하였다(갑 제18호증의 1, 2).

③ 원고는 2004년 5월경 포털사이트 다음(www.daum.net)과 제휴를 맺고 위 포털사이트에 중국분야 전문채용관을 개설·운영하였다(갑 제19호증의 1 내지 3, 갑 제24호증의 1), 또한 원고의 '차이나통' 웹사이트는 포털사이트 네이버(www.naver.com)에 2008. 9. 12. 기준으로 등록된 중국 관련 웹사이트 3,145개 중 인기도 순위 5위에 랭크된 바 있고(갑 제15호증), 2010. 1. 23. 기준으로 등록된 중국취업 관련 웹사이트 57개 중 인기도 순위 1위에 랭크된 바 있다(갑 제16호증).

④ 2004. 4.경부터 2008. 8.경까지 조선일보, 동아일보 등의 언론매체에 원고의 서비스를 소개하는 기사, 중국·중국어 취업에 관한 정보를 제공하면서 원고의 웹사이트를 언급하는 기사 등이 다수 게재되었다(갑 제19호증의 1 내지 17, 갑 제29호증, 갑 제30호증의 1, 2).

⑤ 원고는 인크루트, 커리어 등 취업 관련 인터넷 포털사이트, 주중대한민국대사관 홈페이지, 한중교류센터 등 중국 관련 사이트 등에 원고의 서비스를 광고하면서 선사용서비스표가 노출되도록 하였고, 중국·중국어 취업 관련 행사를 주관하거나 후원하였다(갑 제20, 21, 23, 25, 26호증, 갑 제22호증의 1 내지 4, 갑 제24호증의 1 내지 5, 갑 제35호증의 1, 2).

2) 구체적 판단

위 인정사실에 의하여 확인되는 선사용서비스표의 사용기간, 원고가 운영하는 웹사이트의 가입자 수, 언론매체 등을 통해 노출된 정도 등을 고려하면, 선사용서비스표는 적어도 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2011. 1. 24. 무렵에는 일반 수요자들 사이에 원고의 서비스를 표시하는 것으로 널리 알려져 있었다.

다. 표장 및 서비스업의 유사 여부

1) 표장의 유사 여부

이 사건 등록서비스표(

)와 선사용서비스표(CHINATONG, 차이나통, 

, CHINATONG)는, 외관은 유사하지 않으나 문자 부분의 호칭이 '차이나통'으로 동일하고, 관념 또한 '중국·중국어 관련 정보를 담은 통, 중국 사정에 정통한 전문가' 등으로 유사하므로, 전체적으로 그 표장이 유사하다.

2) 서비스업의 유사 여부

취업 관련 정보를 제공받고자 하는 수요자와 중국어 등 취업에 필요한 교육강좌를 수강하거나 그 정보를 제공받고자 하는 수요자가 상당 부분 일치할 것으로 보이고, 취업정보를 제공하는 업체가 취업에 필요한 교육정보도 같이 제공하거나 중국어 등 교육강좌를 제공하는 업체가 취업정보를 제공하는 사례가 다수 있으며(갑 제13, 50호증, 갑 제51호증의 1, 2), 양 서비스 모두 통상 인터넷을 통해서도 서비스가 제공되는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 제1 지정서비스업인 중국어학원경영업, 인터넷교육강좌업 등과 선사용서비스표의 사용서비스업인 중국 및 중국어 관련 취업정보 제공업 등은 서로 경제적인 견련관계가 있는 유사한 서비스에 해당한다.

3) 따라서 이 사건 제1 지정서비스업과 관련하여 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 그 표장 및 서비스업이 유사하여 전체적으로 유사하다.

라. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

앞서 살펴본 바와 같이 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2011. 1. 24. 무렵 원고의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었고, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 표장이 유사하여 선사용서비스표의 사용서비스업과 밀접한 경제적인 견련성이 있는 이 사건 제1 지정서비스업에 사용될 경우 수요자들이 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 만한 사정이 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 이 사건 제1 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

이건 상표	인용 상표	사건번호
Fpaige 상표등록 제1028405호	PaigeFlynn (선등록상표1) Paigeflynn (선등록상표2) PaigeFlynn, Paigeflynn (선시용상표들)	심판원 2015. 7. 22.. 2015당636 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 29. 선고 2015허5418 판결(심결취소) 대법원 2016. 4. 15. 선고 2016후205 판결(상고기각) 심판원 2016. 6. 7. 2016당(취판)58 심결(청구성립)
의류, 신발, 스포츠 의류, 유니폼, 겉옷, 외투(스포츠 전용의류와 한복은 제외), 원피스, 블라우스, 니트웨어, 티셔츠, 숙녀용 바지, 재킷, 숙녀용 슈트, 스커트, 스카프, 모자, 의복용 벨트, 의복용 장갑, 양말, 속옷	의류, 신발, 스포츠 전용 의류 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2015. 2. 27. 특허심판원에 피고를 상대로,「이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하고 그 각 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당할 뿐만 아니라, 수요자 사이에 특정인의 상표로 널리 알려진 선사용상표들과도 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당636 사건으로 심리하여, 2015. 7. 22.「이 사건 등록상표는 선등록상표들 및 선사용상표들과 표장이 유사하지 않아서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 모두에 해당하지 않으므로, 그 등록이

무효로 될 수 없다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증의 1~3, 갑2~4호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 이 사건 등록상표는 선등록상표들의 세컨드 브랜드로 개발된 것인데, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 요부인 "paige" 부분만으로 분리 관찰될 수 있어 그 표장이 유사하고, 설령 전체 관찰을 한다고 하더라도 외관, 호칭, 관념의 유사성으로 인하여 전체적으로도 유사하며, 그 각 지정상품 역시 의류로서 동일하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표는 특정인의 상표라고 수요자에게 현저하게 알려진 선사용상표들과 그 표장이 유사하고, 그 각 지정상품(사용상품)도 모두 의류로서 동일하며, 선사용상표들의 명성과 신용에 무단으로 편승하려는 부정한 목적을 가지고 출원·등록된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에도 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으니 위법하다.

나. 피 고

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 각 구성 부분이 일체 불가분적으로 결합되어 있어 "paige" 부분만으로 분리 관찰될 수 없고, 전체 관찰을 할 경우 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라서 유사하다고 할 수 없으며, 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 세컨드 브랜드로 개발되었다는 사정만으로 이들 상표의 유사성을 인정할 수는 없으므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 각 표장이 서로 유사하지 않다고 보아야 하는 이상, 이 사건 등록상표는 표장의 유사성을 전제로 한 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에도 해당하지 않는다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효라고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 선사용상표들의 인지도

1) 아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑1, 13~18호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

가) 주식회사 동의인터내셔널(이하 '동의인터내셔널')은 2007. 2.경부터 선사용상표들을 의류 등에 사용하기 시작하여, 2009년도에는 롯데백화점을 비롯한 67개 매장에서 약 342억 원, 2010년도에는 77개 매장에서 약 400억 원의 매출을 기록하였으며, 2010년경부터 2013. 5.경까지 선사용상표들이 사용된 의류의 총 매출액은 약 1,150억 원에 이른다.

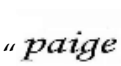
나) 또한, 동의인터내셔널은 2010년경부터 2013. 5.경까지 선사용상표들이 사용된 의류의 광고·홍보비로 약 7억 3,000만 원을 지출하였고, '여성동아', '레이디경향', '우먼센스', '엘르', '쎄시' 등 여성 및 패션 전문 잡지에 선사용상표들이 사용된 의류 제품에 관한 홍보성 자료를 지속적으로 게재하였으며, 버스·스크린 등을 통해서도 선사용상표들에 관한 광고를 계속하였다.

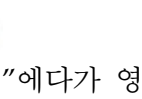
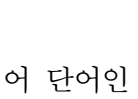
다) 더욱이 동의인터내셔널은 네이버 블로그, 페이스북 등 20대 여성들이 자주 이용하는 SNS를 통하여 선사용상표들이 사용된 의류를 지속적으로 홍보하였고, 유명 여성 연예인들에게 선사용상표들이 사용된 의류를 협찬함으로써 드라마 등 각종 방송 프로그램에서 선사용상표들이 사용된 의류가 노출되도록 해왔다.

2) 위 인정사실에 나타난 선사용상표들의 사용기간, 선사용상표들이 표시된 상품의 매출규모, 광고 및 홍보활동의 정도 등을 고려하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 3. 12. 무렵 의류 제품의 일반 거래자나 수요자 사이에 특정인의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있었다고 보아야 한다.

나. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표인 ''는 알파벳 대문자 "F"를 도안화한 "" 및 이탤릭체 영어 단어인 ""가 띄어쓰기 없이 결합된 문자상표이고, 선사용상표들인 ', '은 영

어 단어인 “”에다가 영어 단어인 “” 또는 “”이 띄어쓰기 없이 결합된 문자상표들이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 외관상 구성 문자의 형태나 글자수 등에 있어서는 차이가 있고, 이탤릭체 영어 단어 “paige”를 포함하고 있다는 점에서는 공통된다.

2) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 그 문자의 구성 등에 비추어 볼 때 ‘에프페이지’ 등으로 호칭될 것으로 보이고, 이에 비하여 선사용상표들은 ‘페이지플린’ 등으로 호칭될 것이므로, 호칭에서 다소 차이가 있기는 하나, 전체가 5음절이고 그중 3음절이 “페이지”로 동일하여 전체적으로 유사하게 청감될 여지도 충분하다.

3) 관념의 대비

이 사건 등록상표와 선사용상표들은 모두 특정한 관념을 갖지 않는 조어 표장으로서, 그 관념을 직접적으로 대비하기는 어렵다.

4) 구체적인 거래실정

가) 다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑1, 5, 8~12호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

(1) 동의인터내셔널은 2007. 2.경부터 의류 등에 선사용상표들을 사용해 오던 중, 그 서브 브랜드로 이 사건 등록상표를 개발하여 2013. 2. 26. 상표등록출원을 하였다가, 2013. 7. 19. 그 출원인의 지위를 동의인터내셔널의 감사이던 홍기봉에게 양도하였고, 이에 홍기봉은 2014. 3. 19. 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 마친 다음, 2014. 12. 29. 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 상표권을 양도하고 피고 명의의 상표권이전등록을 마쳐 주었다.

(2) 한편, 피고는 2013. 2. 25. 주식회사 엠프로미스[40]를 통하여 동의인터내셔널과 사이에, 피고가 이 사건 등록상표를 TV 홈쇼핑 등을 통한 제품 판매에 사용하되, 메인 브랜드인 ‘paige Flynn(페이지플린)’을 홈쇼핑 방송 중 홍보용으로 사용할 수 있다는 내용의 브랜드 사용계약을 체결하였고, 2013. 3. 5. 이 사건 등록상표의 홍보와 매출 확대를 위하여 피고가 ‘F.paige by paige Flynn(페이지플린)’도 홍보용으로 함께 사용할 수 있다는 내용의 추가 계약을 체결하였으며, 이

40) 피고 회사의 대표자와 주식회사 엠프로미스의 대표이사는 모두 “변철호”로서 동일인이다.

사건 등록상표에 관하여 홍기봉 명의의 상표등록이 마쳐진 직후인 2014. 3. 20. 홍기봉과 사이에서도, 피고가 이 사건 등록상표를 사용할 수 있다는 내용의 브랜드 사용계약을 체결한 바 있다.

(3) 나아가 피고는 2013. 9. 4.경부터 2014. 3. 6.경까지 31회에 걸쳐 이 사건 등록상표가 사용된 의류 제품을 TV 홈쇼핑 채널인 '홈앤쇼핑' 방송을 통해 광고·판매하여 왔는데, 그러한 제품의 광고 및 홍보에 있어서 이 사건 등록상표에 다가 'paige Flynn'이나 'F.paige by paige Flynn' 등과 같이 선사용상표들도 함께 사용하였다.

나) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 당초 선사용상표들을 사용해 오던 동의인터내셔널에 의하여 선사용상표들의 서브 브랜드로 개발된 것이고, 피고 스스로도 이 사건 등록상표가 사용된 의류 제품을 광고·홍보함에 있어 'paige Flynn' 및 'F.paige by paige Flynn'을 함께 사용하는 등으로 선사용상표들과의 관련성을 지속적으로 광고·홍보해 왔음을 알 수 있다.

5) 검토 결과의 정리

따라서 비록 이 사건 등록상표와 선사용상표들이 그 외관과 호칭에 있어 일부 차이를 보이고 있기는 하나, 이들 상표 모두 이탤릭체로 된 "paige" 부분을 포함하고 있으며, 호칭 면에서도 전체가 5음절이고 그중 3음절이 공통되어 유사하게 청감될 여지가 충분한 데다가, 이 사건 등록상표는 처음부터 선사용상표들의 서브 브랜드로 개발된 것으로서 피고 역시 이 사건 등록상표를 사용하는 과정에 선사용상표들과 동일한 출처임을 나타내기 위하여 선사용상표들과의 관련성을 지속적으로 광고 및 홍보해 오기까지 하는 등 앞서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 충분하다고 하겠으므로, 결국 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 그 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.

다. 지정상품의 동일 여부

이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 모두 의류를 포함하고 있으므로, 양 상표의 지정상품(사용상품)은 서로 동일하다.

제7조 제1항 제11호
나. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

이건 상표	사건번호
ENB-VCE 상표등록 제0999001호	심판원 2015. 2. 3. 2013당2847 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허1720 판결(청구기각)
화장품원료용 비타민C 유도체(화학제), 화장품원료용 안정화된 비타민C(화학제), 비타민 유도체(화학제)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 10. 28. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 이 사건 등록상표와 동일한 표장(이하 '선사용표장'이라 한다)이 원고의 표장으로 인식되어 있었으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당한다'며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 2. 3. 선사용표장이 원고의 표장으로 인식되어 있었다고 할 수 없다며 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원일 및 등록결정일을 기준으로 화장품 제조업계에서 원고의 출처를 표시하는 것으로 인식되어 있었고, 피고가 부정한 목적으로 이를 등록하였으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 선사용표장이 원고의 출처표시로 인식되었는지 여부

1) 원고 제출 증거에 대한 판단

원고는 원고가 선사용표장을 사용하였다는 증거를 아래와 같이 제출하고 있으나, 그 증거만으로는 선사용표장이 원고의 출처표시로 인식되었다고 할 수 없다.

가) 원고는, 당초 2003. 4. 30.경 원고가 주식회사 이엔비텍(이하 '이엔비텍'이라 한다)과 거래할 당시 원고가 이엔비텍에 제조를 의뢰하여 납품받는 주문자상표부착방식(OEM)으로 거래하면서 선사용표장을 원고의 상표로 사용하였다는 증거로 갑 제7호증을 제출하고 있다. 그러나 갑 제7호증은 단순히 이엔비텍이 원고에게 상품을 공급하였다는 것을 확인하는 것일 뿐 원고가 주문자상표부착방식으로 이엔비텍에 상품 제조를 의뢰하였다는 증거가 될 수 없다.

한편 원고는 원고가 선사용표장을 원고의 상표로 사용하고 있다는 증거로 갑 제6호증을 제출하고 있다. 그러나 갑 제6호증(제품 사진)에는 선사용표장 및 원고의 회사명이 적힌 라벨이 제품에 부착되어 있을 뿐, 그 제조일자(2012. 10. 23.)가 이 사건 등록상표의 출원일이나 등록결정일 이후여서 원고의 출처표시로 인식되었는지 여부를 확인할 직접적인 근거가 될 수 없다. 또한, 원고의 주장에 의하더라도 원고는 국내 가공 절차 없이 피고가 공급한 제품의 전면에 위와 같은 라벨을 부착하여(피고가 원고에게 제품을 공급할 때 제품들을 담은 박스의 겉면에는 선사용표장을 표시하였으나, 박스 속에 담겨있는 개별 제품에는 아무런 표시를 하지 않은 상태로 공급하였다) 그대로 태국 등 외국으로 수출하였다는 것으로서, 국내에서 원고의 상표로 인식되었다는 점을 뒷받침할 수 있는 근거가 될 수 없다. 나아가 아래에서 보는 바와 같이 태국 등 외국에서도 원고의 상표로 인식되었다고 인정하기에는 부족하다.

나) 원고가 선사용표장을 사용하여, 국내에서 2002년경부터 2004년경까지 약 1,900여만 원, 2006. 1.경부터 2012년경까지 약 8억 7,000여만 원, 2012. 3.경부터 2013. 8.경까지 약 2억 6,000여만 원을 판매하였고(갑 제9, 10호증), 2007년경부터 2013년경까지 약 15만 달러(한화 약 1억 6,000여만 원)를 해외에 수출한 사실(갑 제8호증, 갑 제16호증의 1 내지 8)이 인정되지만, 위와 같은 국내 판매는 주식회사 태평양, 정도화학, 제니아화장품 등을 대상으로 한 것으로서 피고 회사의 대표이사 박성용이 제품(제품명 자체가 선사용표장이었다)을 거래하기 위하여 접촉한 적이 있었던 업체들이므로(을 제11~16호증) 위 업체들로서는 원고가 피고로부터 제

품을 구입하여 판매하는 것이라고 인식할 뿐 원고의 출처표시라고 인식하지는 않았을 것이다.

다) 원고가 선사용표장이 사용된 리플릿을 작성, 배포한 사실(갑 제5호증)이 인정되나, 그러한 작성, 배포가 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 이전에 이루어졌는지 확인할 수 없고, 해외 배포에 의하여(리플릿이 영어로 작성되어 있는 점, 원고의 거래처가 주로 외국에 있는 점 등에 의하면 해외 배포를 위해 작성된 것으로 보인다) 국내 거래자나 수요자들이 원고의 출처표시로 인식하게 되었다고 할 수도 없다.

라) 2011. 3. 15.경 '국제화장품원료사전'에 선사용표장이 원고의 상표라는 내용이 실린 사실(갑 제14호증)이 인정되나, 위와 같은 등재 경위가 원고의 상표라는 점을 실질적으로 조사, 확인한 결과에 의한 것인지, 아니면 단순히 신청만 하면 등재가 가능한 것인지 알 수 없으므로, 위와 같은 등재 사실만으로 선사용표장이 원고의 것으로 인식되었다고 하기는 어렵다.

또한, 2010. 4. 23.자 '뷰티누리'라는 매체의 기사에서 원고의 제품을 소개하면서 '비타민 C유도체(ENB-VCE)'도 포함되어 있다는 내용이 실린 사실(갑 제15호증)이 인정되나, 'ENB-VCE'를 원료로 사용한 '에멀젼'을 소개하고 있을 뿐 원고가 'ENB-VCE'라는 표장의 사용자라는 직접적인 내용은 없고, 게다가 위와 같은 매체에 게재된 내용이 해당 매체에서 현황을 실질적으로 조사한 후 작성된 것인지, 아니면 원고가 제공한 정보를 토대로 작성된 것인지 알 수 없으므로, 위 기사 내용만으로 선사용표장의 사용자가 원고로 인식되었다고 하기는 어렵다.

마) 원고는, 원고와 피고가 '제조' 및 '공급·판매'를 분리하여 원고가 '공급 및 판매'를 담당하고 피고는 '제조'만을 담당하기로 하였는데, 원고가 '공급 및 판매'를 담당하면서 선사용표장을 원고의 출처로 지속적으로 사용해 왔기 때문에 일반 수요자나 거래자들에게는 원고의 표장으로 인식되었다는 증거로 갑 제11, 12, 13호증을 제출하였다. 갑 제11, 12, 13호증에 의하면, 원고는 2011. 1. 21.경 피고에게 원고가 공급하지 않은 'COS-VCE'가 태국에서 유통되고 있으므로 이를 막아 달라는 취지의 "태국시장 보호를 위한 제의"를 보낸 사실, 피고가 2011. 2. 11.경 원고에게 일정한 조건(제품 표장을 'ENB-VCE'에서 'COS-VCE'로 변경하거나 아니면 'ENB-VCE'의 제조원이 피고임을 밝힐 것 등) 하에 태국시장에 대한 'ENB-VCE'의 독점 판매권을 줄 수 있다는 제안을 하였고, 같은 해 7. 7.경 원고와 피고 사이에

원고를 태국시장에 대한 'ENB-VCE'의 독점적 대리점으로 인정하는 '독점공급계약서'를 작성한 사실 등을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 피고로부터 공급받은 'ENB-VCE'를 태국에 독점적으로 판매하였던 사정은 인정되나, 갑 제11, 12, 13호증에 의하더라도 적어도 원고와 피고 사이에서는 'ENB-VCE'를 피고의 출처표시로 인식하고 있었다고 보이고, 달리 선사용표장을 원고가 독점하기로 하였다거나 일반 수요자나 거래자들에게 원고의 출처표시로 인식되었다고 수 없다.

바) 갑 제19호증(인터넷 검색자료)에 의하면, 원고는 인터넷을 검색해 보면 피고가 주로 사용하는 표장은 'COS-VCE' 또는 'COS-VCE(ENB-VCE)'인 사실이 인정되나, 갑 제19호증은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 이후의 자료로서 위 출원일 또는 등록결정일 당시 선사용표장이 원고의 출처표시로 인식되었다는 점을 인정하기에는 부족하다(을 제18, 19, 33호증의 기재에 의하면, 피고가 최근 'COS-VCE'라는 표장을 사용하기 시작하였으나 이는 'ENB-VCE'라는 표장을 포기한 것이 아니라 'ENB-VCE'라는 표장과 함께 병행하여 사용하기 위한 것이라고 볼 여지도 충분히 있다).

2) 반대 인정사실

오히려 을 제1 내지 16, 20 내지 35, 39호증의 각 기재에 의하면 다음과 같은 사실이 인정되고, 이에 따르면 선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 일반 수요자나 거래자들에게 원고가 아닌 피고의 출처표시로 인식되었다고 할 것이다.

가) 이엔비텍은 2001년에 한성호와 피고 회사의 대표이사인 박성용 등이 창업한 회사로, 2001. 5. 30. 화장품원료용 비타민C 유도체인 "에칠아스코빌에틸" 제품을 개발하여 'ENB-VCE'라는 명칭[41]을 붙여 2004년경까지 원고 등에게 판매하였다.

나) 위 박성용은 2004. 2.경 이엔비텍에서 퇴사한 후 같은 해 3. 19.경 피고 회사를 창업하면서 위 'ENB-VCE' 제품에 관한 특허권 내지 영업권을 모두 양도받아 지속적으로 연구·개발해왔는데, 제품 판매를 위하여 원고를 비롯한 정도화학, 한국화장품, 오토캠, 태평양화장품, 주식회사 참존 등 화장품 제조업체들과 교

41) 선사용표장이자 이 사건 등록상표인 'ENB-VCE'도 이엔비텍의 회사명에 따라 명명한 것이다.

섭을 한 결과, 2004년경부터 2007년경까지 정도화학, 원창, 주식회사 씨앤씨엘티디, 주식회사 스키니어 등에 약 1억 8,000여만 원 상당의 'ENB-VCE' 제품을 판매하였고, 원고에게는 2004년경부터 2012년경까지 약 9억 7,000여만 원 상당의 'ENB-VCE' 제품을 판매하였다.

다. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위해서는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결).

위 나.항에서 살펴본 바와 같이 선사용표장은 피고의 출처표시로 인식되고 있었다고 봄이 타당하므로 정당한 권리자인 피고가 이를 상표로 등록한 이상 이 사건 등록상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 할 수 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

라. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

상표법 제7조 제1항 제12호는, '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를

모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결).

위 나.항에서 살펴본 바와 같이 선사용표장은 원고가 아니라 오히려 피고의 출처표시로 인식되고 있었다고 봄이 타당하므로 정당한 권리자인 피고가 이를 상표로 등록한 이상 이 사건 등록상표가 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표' 또는 '부정한 목적을 가지고 사용하는 상표'에 해당한다고 할 수 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

마. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하지 않으므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하므로 적법하다.

이건 상표	선사용서비스표	사건번호
눈 사 랑 서비스표등록 제0045199호	눈사랑안경(원)	심판원 2012. 7 13. 2012당182 심결(기각) 특허법원 2013. 1. 18. 선고 2012허7390 판결 (일부인용일부기각) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결(파기환송) 특허법원 2015. 4. 24. 선고 2015허(환송)1409 판결(청구기각)
안경마케팅서비스업, 안경상품전시업, 안경쇼윈도우장식업 등	안경소매업	

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 아래와 같이 판단하였다.

가. '안경사업경영업' 등을 지정서비스업으로 하고 '**눈 사 랑**'으로 구성되어 있는 이 사건 등록서비스표(출원일은 1996. 9. 19.이고, 등록번호는 제45199호이다)는 그 등록일인 1998. 8. 11. 당시 '(신체의 일부인) 눈을 사랑한다'는 의미 등을 가지는 것으로서 일반 수요자나 거래자에게 그 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

나. 그런데 원심 판시 사정들에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 '사랑'이 결합된 표장을 사용해 옴으로써 일반 수요자나 거래자는 그러한 표장을 대체로 '상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다'는 의미로 인식하게 되었고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표 역시 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 '고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 제조·판매한다'는 서비스업의 품질을 나타내는 용어로서 다수의 동종업계 종사자들이 사용하고 싶어 하는 표장이 되었다.

다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 그러나 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 먼저, 이 사건 등록서비스표에 대해 상표법 제71조 제1항 제5호를 적용하여 그 등록을 무효로 할 수 있는지 여부를 살펴본다.

이 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 1996. 9. 19.에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용되지 아니하므로, 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

나. 다음으로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었는지 여부를 살펴본다.

1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표 '**눈 사 랑**'은 '(신체의 일부인) 눈을 사랑한다'는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다. 더욱이, 이 사건 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다.

한편 원심 판시와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 '사랑'이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 등 참조). 그리고 기록에 의하더라도, '안경사업경영업'과 관련하여 '고객의 눈을 소중하게 생각한다'는 등의 문구는 많이 사용되고 있으나, '눈사랑'이라는 용어 자체가 사용된 예는 원고 이상효와 소외 김말희가 안경점 상호의 일부로 이를 사용한 것과 안경사 등을 회원으로 하는 '눈사랑회'라는 명칭의 인터넷 카페가 개설된 것 이외에는 찾아 볼 수가 없다.

앞서 본 법리에 따라 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록서비스표는 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 그 식별력이 강해진 것으로 보일 뿐이다.

다. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용범위 및 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
없었던일로 상표등록 제0879733호	なかったコトに！	심판원 2014. 11 17. 2014당249 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 4. 선고 2015허192 판결(청구기각) 대법원 2015. 11. 27. 선고 2015후1706 판결(상고기각)
건강보조식품, 콩을 주성분으로 하는 건강기능식품, 콩을 주성분으로 하는 다이어트용 건강보조식품 등	다이어트 식품용 콩 추출물, 분리된 대두단백질을 주성분으로 하는 다이어트 식품, 곡물 가공 식품	

1. 심결의 경위

1) 원고들은 2014. 1. 24. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 국내외 수요자에게 특정인의 상표로 널리 인식되어 있는 상표를 모방한 것으로서, 동종의 상품을 지정하여 출원한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당249 사건으로 심리하여, 2014. 11. 17. '이 사건 등록상표는 그 출원일 또는 등록결정일 당시 국내 또는 외국에서 특정인의 상표라고 인식되었다고 볼 수 없는 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고들의 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~5, 88~91호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고들

1) 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 이미 일본 및 국내에서 특정인인 원고 그라피코의 상표로 인식되어 있었는데, 출원인 김도균은 선사용상표를

모방한 상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 선사용상표의 사용상품과 동종의 상품을 지정하여 출원하였고, 피고도 그와 같은 목적으로 사용하고 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2012. 8. 21. 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되고 있었는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하고 그 지정(사용)상품도 동일·유사하므로, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려'가 있는 상표에도 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 위반된 경우이므로, 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

선사용상표는 이 사건 등록상표와 외관, 관념, 호칭이 모두 달라서 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일을 기준으로 할 때 국내 또는 일본에서 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 피고에게 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려는 목적이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에의 해당 여부

이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하기 위해서는 표장의 동일·유사함이 그 전제가 되는 것이므로, 먼저 그에 관하여 살펴보기로 한다.

가. 표장의 대비

1) 이 사건 등록상표 '없었던일로'는 5음절의 한글 표장이고, 선사용상표 'なかったコトに！'는 7글자의 일본어 히라가나와 가타카나에다가, 흔히 어구의 끝에 특별히 강한 느낌을 나타내기 위하여 사용하는 문장부호 "!"가 합쳐진 외국어 표장에 해당하므로, 양 표장은 그 외관이 전혀 다르다.

2) 또한, 이 사건 등록상표는 '없었던 일로'라고 호칭될 것인 데 반하여, 선사용상표는 일본어의 한글 음역인 '나캇타 코토니'라고 불릴 것이므로, 양 표장은 호칭 또한 전혀 다르다.

3) 한편, 선사용상표는 일본어로 '없었던 일로'라는 뜻을 가진 것이어서, 그 의미가 이 사건 등록상표와 같다. 그러나 국내의 일본어 보급수준 등을 고려할 때, 일반 수요자가 선사용상표를 보고 곧바로 그 의미를 직감할 수 있다고 하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거도 없다. 따라서 양 상표에 관하여 국내 일반 수요자나 거래자가 직감하는 관념이 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

4) 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 관념의 대비에서 일부 공통점이 있기는 하나, 외관 및 호칭은 물론, 직감되는 관념에서도 큰 차이를 보이고 있어, 동일·유사한 상품에 함께 사용되더라도 국내 수요자들이 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려는 없다고 보아야 한다.

나. 원고들의 주장에 관한 판단

1) 이에 대하여 원고들은, 선사용상표는 '먹어도 살이 찌지 않는다'는 다이어트 보조식품의 특성을 '없었던 일로'라는 독창적인 의미로 표현한 것으로서, 일반 수요자에게는 외관, 호칭, 관념 중 관념을 통해 지배적인 인상을 남기게 되므로, 선사용상표와 그 관념이 동일한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자로서는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 하게 할 염려가 있다는 취지로 주장한다.

2) 그러나 갑89호증의 1, 2의 각 기재만으로는 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 국내 일반 수요자가 그 지정(사용)상품의 출처를 오인·혼동할 것이라고 단정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 오히려 앞서 본 바와 같이 국내의 일본어 보급 수준 등을 고려할 때, 국내 일반 수요자가 선사용상표를 보고 그 의미를 직감한다기보다는 따로 일본어 사전을 찾아보아야만 선사용상표의 뜻을 이해할 수 있으리라고 것이라고 보는 것이 옳다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 검토 결과의 정리

결국 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사하다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표는 더 나아가 따져 볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
노 토 피 NOTOPI 상표등록 제0777722호	노 토 피 Notophy	심판원 2014. 10. 22. 2013당1974 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 11. 선고 2014허8243 판결(청구기각) 대법원 2015. 11. 27. 선고 2015후1683 판결(상고기각)
화장품, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필, 눈썹용 화장품, 라벤더향수 등	보습크림	

1. 절차의 경위

1) 원고는 2013. 7. 25. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 알려진 원고의 이 사건 선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호 등에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당1974호)를 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 10. 22. 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌다고 할 수 없으므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 요지

이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 '가려움증세를 완화시키는 어린이용 보습크림(화장품)'의 거래시장에서 특정인의 상표로 알려진 이 사건 선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 수요자로 하여금 출처에 대하여 오인·혼동을 일으

켜 수요자를 기만한 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다.

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하고, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

그리고 여기에서 선사용상표나 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 참조).

나. 이 사건 선사용상표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 괄호 안의 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 2006. 10.경부터 이 사건 선사용상표를 사용한 보습크림을 생산·판매하기 시작하여 2006년에 약 10,000개, 2007년에 약 11,370개, 2008년에 약

30,000개 등 합계 약 51,370개를 생산·판매하였고, 최종 소비자판매가를 기준으로 한 판매 합계액은 5억 1,370만 원 상당이다(갑 제8, 9호증, 갑 제26, 27, 28호증, 갑 제34호증, 갑 제37호증의 1 내지 갑 제43호증의 59, 갑 제49호증의 1, 2, 3).

나) 이 사건 선사용상표가 사용된 상품은 2007년경부터 'www.whitooth.com'(원고 홈페이지)를 통하여 판매되었고, 중소기업진흥공단이 발행하는 잡지 '기업나라' 2006년 11월호, 2007. 3. 3. 광주일보 원고 대표이사 정충헌에 관한 인터뷰기사, 2007. 6. 21. 'health-doctor.tistory.com'(인터넷 블로그), 인터넷쇼핑몰 AUCTION의 쇼핑가이드 2008. 5. 28. 및 2008. 7. 2. 사용후기, 2008. 8. 5. 'kblog.gobizkorea.com'(중소기업진흥공단이 운영하는 중소기업지원서비스 사이트), 2008. 10. 4. 'www.helpus.co.kr'(인터넷쇼핑사이트) 등을 통하여 소개되었다(갑 제10호증 내지 갑 제17호증의 5).

다) 원고는 2006. 10.경 이 사건 선사용상표를 사용한 상품을 홍보하는 카운터 진열대 3,000개를 제작하여 약국에 배포하였다(갑 제18호증의 1 내지 4)

라) 원고는 광주지방중소기업청의 지원을 받아 이 사건 선사용상표를 사용한 상품을 해외에 홍보하기 위하여 2008. 10.경 영어로 제작한 '다목적 e브로슈어 CD' 100개를 제작하여 배포하였고, 26개국 언어로 검색이 되는 'www.kompass.co.kr'이라는 비즈니스 검색 사이트에 이 사건 선사용상표를 사용한 상품의 사진을 포함하여 원고 회사를 영어로 소개하는 내용을 등록하였으며, 주식회사 매경바이어스가이드가 발행하는 영어잡지 'BUYERS GUIDE' 2008년 11월 및 12월호에 영어로 제작된 광고를 실었다(갑 제19호증의 1 내지 갑 제25호증의 7).

2) 구체적 판단

이 사건 선사용상표가 사용된 상품인 '보습크림'은 이 사건 등록상표의 지정상품인 '화장품, 스킨크림, 페이스 및 바디크림, 화장용 나리싱 크림, 화장용 크림, 화장용 페이스크림, 화장용 핸드크림' 등과 동일·유사한데, 국내 화장품 업계가 생산한 로션·크림(영양크림)은 2006년에 161,768,024개(287,388,369,000원 상당), 2007년에 168,027,068개(319,766,789,000원 상당), 2008년에 424,340,019개(592,060,667,000원 상당), 바디제품(바디화장품)은 2006년에 58,585,943개(81,080,129,000원 상당), 2007년에 68,721,406개(64,221,408,000원 상당), 2008년에 72,554,104개(78,656,841,000원 상당)에 이른다.

위와 같은 화장품 거래시장 규모 등을 감안하면 이 사건 선사용상표가 사용된

보습크림이 '스킨크림, 페이스 및 바디크림' 등의 거래시장에서 차지하는 비중이 매우 낮을 것으로 보이는 점, 원고가 이 사건 선사용상표가 사용된 상품을 홍보 또는 광고한 횟수가 많지 않고, 그 방법들도 전파력이 높지 않은 것이어서 홍보나 광고 효과가 미미할 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 선사용상표나 그것이 사용된 상품이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2008. 12. 1.경 이 사건 등록상표의 지정상품의 '스킨크림, 페이스 및 바디크림' 등의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 알려져 있었다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 '가려움증세를 완화시키는 어린이용 보습크림(화장품)'의 거래시장으로 한정하여 이 사건 선사용상표의 인지도를 판단해야 한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 선사용상표가 사용된 상품과 동일·유사한 이 사건 등록상표의 지정상품인 '화장품, 스킨크림, 페이스 및 바디크림, 화장용 나리싱 크림, 화장용 크림, 화장용 페이스크림, 화장용 핸드크림'에는 '가려움증세를 완화시키는 어린이용'이라는 한정이 없어서, 그러한 한정이 붙은 상품의 거래시장을 기준으로 할 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 검토 결과

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 수 없으므로, 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

이건 상표	선등록·선사용서비스표	사건번호
 서비스표등록 제0176248호	자 생 (선등록서비스표1) 자생한의원 (선등록서비스표2) 자생한방병원 (선등록서비스표3) 자생한방병원 (선사용서비스표)	심판원 2015. 5. 19. 2014당1671 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허3887 판결(청구기각)
내과업, 물리치료업, 병원업, 병의원업, 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업 등	약제연구업, 의학연구업, 성인병연구업, 남성의학연구업, 여성의학연구업 등	

1. 절차의 경위

1) 원고는 2014. 7. 11. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표는 그 출원 전부터 주지·저명한 선등록서비스표들과 표장 및 서비스업이 유사하여 수요자를 기만할 우려가 있는 것이고, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호의 등록무효 사유에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당1671호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 5. 19. 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 않아 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 갑 제9, 10호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록서비스표는 그 출원 전부터 주지·저명한 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장 및 서비스업이 유사하여 수요자를 기만할 우려가 있는 것이고, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 등록무효 사유에 해당한다.

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 및 선사용서비스표와 외관, 호칭, 관념이 모두 달라 표장이 유사하지 않으므로, 다른 점에 관하여 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들 및 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하기 위해서는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장이 동일하거나 유사하여야 하므로, 양측 서비스표의 표장이 유사한지부터 본다.

2) 당사자들의 관련 주장

가) 원고의 주장

호칭에 있어서, 양측 서비스표는 앞의 두 음절이 '자생'으로 동일하다. 관념에 있어서, 이 사건 등록서비스표는 '저절로 자라나는 풀' 정도를 연상시키고, 선등록 서비스표들 및 선사용서비스표의 요부인 '자생'은 '저절로 나서 자람' 등으로 관념되어, 양측 서비스표는 모두 '저절로 자람(자라나다)'의 관념을 내포하고 있으므로 관념이 극히 유사하다. 외관에 있어서, 선등록서비스표들의 요부인 '자생'과 이 사건 등록서비스표인 '자생초'는 모두 한글 '자생'을 포함하고 있어 유사하다.

따라서 양측 서비스표는 전체적으로 유사하다.

나) 피고의 주장

자생초는 '스스로 자라나는 풀, 스스로 힘으로 자라는 풀, 저절로 나서 자라는 풀, 저절로 생긴 풀'이라는 관념을 가진 단어로서, '스스로 자라나는'이라는 관념의 '자생'만으로 약칭되는 경우 '풀'이라는 관념이 사라져 의미가 변하게 되므로, '자생'만으로 약칭될 수 없고, 그와 같이 약칭된다고 볼 만한 증거도 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 전체인 '자생초'로만 호칭·관념되어, '자생'으로 호칭·관념되는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 외관, 관념, 호칭이 모두 다르므로 유사하지 않다.

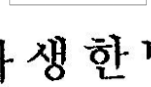
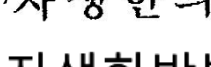
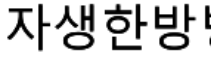
3) 이 법원의 판단

가) 판단 기준

서비스표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그리고 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합서비스표는 서비스표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 한편 대비되는 서비스표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 외관

이 사건 등록서비스표 ''와 선등록서비스표들 '', '', '', 선사용서비스표 ''은 글자수, 구성글자가 달라 외관이 유사하지 않다.

(2) 관념

이 사건 등록서비스표 '자생초'는 국어사전 등에 등재되어 있지 않은 조어이나, 앞의 두 음절인 '자생'은 '자기 자신의 힘으로 살아감', '저절로 나서 자람' 등의 '自生(자생)'의 의미로 많이 사용되고, '초'는 약초(藥草), 건초(乾草) 등과 같이 풀(草)을 의미하는 접미어로 많이 사용되어, 전체적으로 '스스로 자라는 풀' 등으로 관념된다.

선등록서비스표 1은 앞서 본 바와 같은 의미의 '자생(自生)' 등으로 관념된다. 선등록서비스표 2, 3과 선사용서비스표도 지정(사용)서비스업을 표시하여 식별력이 없는 '한의원', '한방병원'을 생략한 '자생'만으로 관념될 수 있다.

위에서 본 바와 같이 '자생초'는 저절로 자라는 '풀'을 의미하고, '자생'은 저절로 자라는 '상태' 등을 의미하므로, 관념이 서로 유사하지 않다.

(3) 호칭

이 사건 등록서비스표는 '자생초'로 호칭되고, 3음절로 호칭이 짧으며 식별력이 미약하거나 없는 부분을 포함하고 있지 않아 전체로서 호칭되고 일부만으로 약칭되지 않는다.

선등록서비스표 1은 '자생'으로 호칭된다. 선등록서비스표 2, 3과 선사용서비스표는 호칭이 5음절 또는 6음절의 '자생한의원' 또는 '자생한방병원'으로서 비교적 길고, 그중 '한의원', '한방병원'은 지정(사용)서비스업을 표시하여 식별력이 없으므로, '자생'만으로 호칭될 수 있다.

'자생초'와 '자생'은 앞의 두 음절이 동일하기는 하나, '자생초'는 '초'라는 음절이 부가되어 전체척으로 3음절이고, 부가된 마지막 음절인 '초'의 초성이 파열음으로서 비교적 명확하게 발음되어 전체적으로 청감이 유사하지 않으므로, 호칭이 유사하지 않다.

(4) 전체 대비 결과

결국, 양측 서비스표는 표장의 외관, 관념, 호칭이 모두 달라서 유사하지 않다.

나. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장이 유사하지 않으므로, 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하지 않는다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
포리아 신경외과용 스폰지 POLYA. NEURO SURGICAL SPONGES 상표등록 제0545407호	 (선사용상표1)  (선사용상표2)	심판원 2014. 8. 22. 2014당362 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허6919 판결(청구기각)
신경외과용 스펀지	신경외과용 스펀지	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 2. 7. 피고들을 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 원고가 사용한 선사용상표와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하며 등록무효심판(2014당362호)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 특허심판원은 2014. 8. 22. '선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

원고는 1998. 11. 10. 부산식약청에 '포리아 신경외과용 스펀지' 제품에 대한 제조품목신고를 하여 같은 해 12. 9. 신고수리 통보를 받은 뒤 선사용상표가 부착된 신경외과용 스폰지 제품을 제조·판매하였다. 신경외과용 스펀지의 수요자가 의약품 판매상이나 신경외과 수술이 가능한 병원이라는 점을 고려하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록일인 2003. 4. 17.경 이미 신경외과용 스펀지의 거래시장에서 특정인의 상표로 알려져 있었다. 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 수요자로 하여금 출처에 대하여 오인·혼동을 일으켜

수요자를 기만한 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 판단기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하고, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

그리고 여기에서 선사용상표나 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 참조).

나. 선사용상표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 갑 제3, 4호증, 갑 제9, 14호증의 각 1, 2의 각 기재, 증인 추명엽의 증언, 이 법원의 서울대학교병원, 고려대학교 안암병원, 이화여자대학교 목동병원, 길병원, 인하대병원, 강원대학교병원, 부산광역시의료원, 부산대학교병원, 왈레스기념침례병원에 대한 각 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고와 소외 황원탁(이하 '원고 등'이라 한다)은 '수성위생재료공업사'라

는 상호로 의료용구 및 위생제품 판매업 등을 영위하면서 1998. 11. 10. 부산지방식품의약품안전청에 '포리아 신경외과용 스펀지' 제품(이하 '이 사건 제품'이라 한다)에 대한 제조품목신고를 하고, 같은 해 12. 9. 신고수리 통보를 받았다(갑 제4호증).

나) 원고 등은 1998. 8. 15. 고영선에게 이 사건 제품에 대하여 전국을 대상지역으로 하는 영업·판매권을 부여하였고, 고영선은 2001. 5.경까지 이 사건 제품을 제품명을 '포리아' 또는 'POLYA'로, 제조원을 수성위생재료공업사로 표시하여 제조·판매하였다(갑 제3호증, 갑 제9호증의 1, 2, 증인 추명엽의 증언).

다) 원고는 2002. 1.경부터 직접 이 사건 제품을 선사용상표를 표시하여 판매하였는데, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 4. 3.까지의 판매수량은 총 1,883 박스이고, 판매금액은 합계 17,865,920원이다(갑 제14호증의 1, 2).

라) 이 사건 변론종결일 무렵 일부 병원의 신경외과용 스펀지 또는 이 사건 제품에 대한 1년 사용량은 아래 표와 같다.

2) 구체적 판단

병원명	신경외과용 스폰지 1년 사용량	병원명	이 사건 제품 1년 사용량
서울대학교병원	70,710,444원	부산광역시의료원	1,180,000원
고려대학교 안암병원	13,515,600원	부산대학교병원	300,740원
이화여자대학교 목동병원	16,859,782원	왈레스기념침례병원	1,535,600원
길병원	24,000,000원	강원대학교병원	2,505,528원[42]
인하대병원	20,003,000원		
강원대학교병원	2,985,528원		

위 인정사실에 의하면, 원고가 1998년말 경부터 신경외과용 스펀지 제품에 관하여 선사용상표를 사용하였고, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 4. 3.경을 기준으로 이전 15개월 동안의 이 사건 제품의 매출액이 17,865,920원 상당에 이르나, 한편, 원고는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵의 신경외과용 스펀지 제품에 대한 시장규모를 알 수 있는 자료를 제출하지 못하고 있고, 이 사건 변론종결일 무렵의 일부 병원의 신경외과용 스펀지 제품의 사용량으로부터 미루어 짐작할 수 있는 거래시장 규모에 비추어 보더라도 이 사건 제품이 전체 거래시장에서 차

42) 강원대학교병원에 대한 사실조회결과에 의하면 이 사건 제품의 1년 사용량이 69박스이고, 박스당 단가는 36,312원이다.

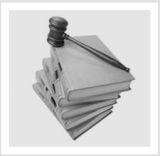
지하는 비중은 매우 낮을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 4. 3.경 이 사건 등록상표의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 신경외과용 스펀지 제품에 대한 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 알려져 있었다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

따라서 선사용상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 등록상표는 고영선이 원고 등에 대한 신의칙상의 의무를 위반하여 출원·등록한 것이어서 피고가 선사용자인 원고 등에 대하여 상표권자임을 주장하는 것은 권리남용에 해당한다는 취지로 주장하나, 상표법 제71조 제1항은 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 사유를 제한적으로 열거하고 있으므로, 가사 고영선이 원고 등에 대한 신의칙상의 의무를 위반하여 이 사건 등록상표를 출원·등록하였더라도 위 조항에 해당하지 않는 이상 이를 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 할 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

제7조 제1항 제12호



제7조 제1항 제12호
부정한 목적을 가진 상표에 해당한다.

이건 출원상표	선사용상표	사건번호
SKINOLOGY 40-2010-35809	SKIN•OLOGY	심판원 2014. 6. 2. 2013원1746 심결(기각) 특허법원 2014. 12. 12. 선고 2014허5428 판결(청구기각) 대법원 2015. 3. 12. 선고 2015후24 판결(상고기각)
메이크업 화장품, 목욕용 화장품, 화장용 스킨 밀크로션 등	페이스 안티-에이징, 스킨케어 화장품	

1. 이 사건 심결의 경위

2010. 7. 8. 원고, 이 사건 출원상표 출원.

2013. 1. 29. 특허청 심사관, 피고 보조참가인(이하 '보조참가인'이라 한다)의 이의신청을 받아들이는 이의결정[이유: 이 사건 출원상표는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당함) 및 상표등록 거절결정[이유: 2013. 1. 29.자 이의결정서에 기재된 이유에 의하여 거절결정. 이하 '이 사건 거절결정'이라 한다).

2013. 3. 5. 원고, 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판청구(2013원1746호).

2014. 6. 2. 특허심판원, 이 사건 거절결정과 마찬가지로 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

① 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 전에 홍콩에서 특정인의 상표로 인식되어 있지 않고, ② 이 사건 출원상표는 선사용상표를 모방한 상표가 아니며, ③ 원고에게 이 사건 출원상표 출원에 관한 부정한 목적이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

나. 인정사실

1) 보조참가인은 1997년에 설립된 이래 선사용상표가 부착된 안티-에이징 화장품, 스킨케어 화장품 등을 프랑스와 홍콩 등에서 판매하고 있다.

2) 보조참가인은 세계적인 유명 패션 잡지인 '엘르(ELLE)', '코스모폴리탄(COSMOPOLITAN)', '마리 끌레르(MARIE CLAIRE)', '하퍼즈 바자(HARPER'S BAZAAR)의 중국판 또는 홍콩판에 선사용상표를 사용한 화장품 제품을 수차례 광고하였다.

3) 보조참가인은 홍콩에서 최대의 번화가이자 쇼핑의 천국이라고 불리는 침사

추이(Tsim Sha Tsui), 관광객들 사이에서 필수 방문지로 꼽혀 홍콩의 명동으로 불리는 코즈웨이 베이(Causeway Bay)의 관광명소인 세계무역센터 등에 위치한 매장 및 쇼핑몰과 백화점 등의 매장에서 선사용상표가 부착된 화장품을 광고하고 판매하였다.

4) 2006년부터 이 사건 출원상표가 출원된 2010년까지 보조참가인이 홍콩 내에서 선사용상표가 부착된 화장품을 판매한 매출액과 광고비 지출액은 2011년 12월 환율 기준 아래 표와 같이 합계 약 57억 원과 11억 원이다.

연도	매출액	광고비 지출액
2006년	966,570 유로	190,000 유로
2007년	820,031 유로	160,000 유로
2008년	807,498 유로	160,000 유로
2009년	597,507 유로	119,000 유로
2010년	667,866 유로	133,000 유로
합계	3,859,472 유로(약 57억 원)	762,000 유로(약 11억 원)

5) 보조참가인은 선사용상표에 대하여 유럽연합, 프랑스, 오스트레일리아, 싱가포르, 중국, 노르웨이, 스위스, 홍콩, 대만 등에 상표등록을 마쳤다.

6) 한편 홍콩은 중국의 특별행정구로서 독립적인 입법·행정·사법기구를 가지고 있고, 중국과 별도의 화폐를 사용하고 있다.

7) 한편 국내 최대의 화장품 회사인 원고는 이 사건 출원상표가 출원된 2010년부터 약 9년 전인 2001년에 이미 지분 투자를 통한 조인트 벤처 형식으로 아모레퍼시픽 홍콩 주식회사(AmorePacific Hong Kong Co. Ltd)를 설립하여 홍콩 화장품 시장에 진출하였고, 홍콩에서 원고의 화장품 브랜드인 '라네즈' 매장을 여러 개 운영하여 오고 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 을 제2, 3, 4, 9 내지 11, 13, 14호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함), 제7호증의 1 내지 13, 변론 전체의 취지

다. 판단

1) 선사용상표가 알려진 정도

이 사건 출원상표가 출원된 2010년 당시 선사용상표는 홍콩에서 이미 약 10년 동안 상업적으로 사용되었고, 홍콩 및 유럽 등에서 상표등록까지 받은 점, 세계 여러 국가에서 발행되는 유명한 패션 잡지에 선사용상표를 소개한 광고가 게재된 점, 2006년부터 2010년까지 홍콩에서 선사용상표가 부착된 상품이 약 57억

원 가량 판매되고 원고는 위 기간 동안 광고비로 약 11억 원을 지출한 점 등 선사용상표의 사용기간, 잡지 등의 언론매체에 소개되거나 광고된 정도, 관련 판매액과 광고지출비 등을 두루 종합하여 보면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일 당시 적어도 홍콩의 수요자 사이에서는 특정인의 상표로 인식되어 있었다 할 것이다.

2) 표장의 동일 또는 유사 여부

가) 관련 법리

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하고, 특히 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

이 사건 출원상표(SKINOLOGY)와 선사용상표(SKIN•OLOGY)는 ① 영문자 알파벳 9글자가 동일하고, 모두 대문자이며, 다만 선사용상표는 'SKIN'과 'OLOGY' 사이에 가운데 점이 있는 차이가 있을 뿐이어서 이 사건 출원상표와 선사용상표는 전체적으로 볼 때 외관이 매우 유사하고, ②호칭도 '스킨올로지' 등으로 동일하다. 한편 두 상표는 모두 피부를 의미하는 'skin'과 '-학, -론' 등의 접미사로 사용되는 'ology'를 조합하여 만든 조어로서 '피부학' 등의 의미로 인식될 수 있으므로 관념도 동일하다 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표는 관념과 호칭이 동일하고 외관은 매우 유사하므로, 그 표장은 전체적으로 매우 유사하다.

3) 부정한 목적이 있는지 여부

① 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 적어도 홍콩의 수요자 사이에서 보조참가인의 화장품 제품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 표장이 매우 유사한 점, ② ㉠ 원고는 홍콩에 진출해서 화장품을 판매하고 있고, ㉡ 원고는 국내에서 상당한 시장 점유유을 차지하고 있으며, 아시아 시장을 포함한 해외 시장에도 진출하고 있어 해외 시장, 특히 아시아 시장에서의 판매 동향과 다른 화장품 회사 브랜드에 대해 지속적으로 시장 조사를 할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면 원고는 선사용상표가 화장품류 등의 분야에서 특정인의 상표라는 것을 알고 있었을 것으로 보임에도 선사용상표와 표장이 매우 유사한 이 사건 출원상표를 출원한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 선사용상표를 모방한 것으로 보기에 충분하다.

위와 같은 사정에다가, ① 선사용상표가 사용된 제품인 화장품류와 이 사건 출원상표의 지정상품인 화장품 등은 지정상품이 동일하거나 유사한 점, ② 홍콩은 대한민국과 지리적으로 가깝고, 특정 지역에서 성공한 화장품 브랜드가 세계화 전략에 따라 인접 시장으로 진출하는 것이 일반적인 점 등에 비추어 보면 원고는 선사용상표를 모방하여 선사용상표 권리자의 국내 시장 진출을 저지하여 손해를 끼치려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이라고 봄이 상당하다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원상표는 창작성이 낮고 이 사건 출원상표의 출원일 전에 화장품류를 지정상품으로 하여 'OLOGY'를 포함한 다수의 상표들이 출원되어 등록되어 있는 점 등에 비추어 보면 이 사건 출원상표는 원고가 독자적으로 창작한 것이지 선사용상표를 모방하여 출원한 것이 아니라는 취지로 주장한다.

살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, ① ㉠ 갑 제5 내지 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 'AROMAOLOGY', 'Bathology', 'DERMA-C COSMETIC SKIN COSMETOLOGY METHODS', 'GEMOLOGY', '화이톨로지 WHITOLOGY', 'BATHTOLOGY 바스톨로지', 'PUREOLOGY', 'COSMECOLOGY', 'GLOWOLOGY', '에콜로지',

‘Pulpy cosmetology’, ‘  ’, ‘LANCASTER RETINOLOGY’, VITACOLOGY just nature ‘ECONOLOGY’, ‘ACNOLOGY’, ‘MELTOLOGY’, ‘belif Manology 101’와 같이 ‘OLOGY’를 포함한 약 17개의 상표가 화장품류를 지정상품으로 하여 출원되었거나 등록되었고, 그 중 ’ECONOLOGY‘는 원고에 의해 출원된 사실을 인정할 수 있다. ㉡ 위 인정사실과 같이 ‘OLOGY’를 포함한 다수의 상표가 화장품류에 대하여 이 사건 출원상표의 출원 전에 출원되었거나 등록되었고, 선사용상표(SKIN•OLOGY)는 사용상품인 화장품의 적용 대상인 ’피부‘를 의미하는 ’SKIN‘에 ’OLOGY‘를 조합한 조어여서 창작성의 정도는 낮다 할 것이다. ② 그러나 선사용상표(SKIN•OLOGY)의 창작성이 낮고, 원고도 ’OLOGY‘를 포함한 상표를 출원한 사실이 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 선사용상표가 대한민국에서 지리적으로 가까운 홍콩에서 특정인의 상표로 알려진 점, 원고도 선사용상표의 존재를 알고 있었을 것으로 추인되는 점 등에 비추어 보면 원고가 선사용상표의 존재를 알고서도 굳이 선사용상표와 매우 유사한 이 사건 출원상표를 출원한 것은 선사용상표를 모방하여 출원한 것이라고 봄이 타당하다.

라. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 출원 당시에 홍콩의 수요자 사이에 보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 모방한 유사한 상표로서, 보조참가인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 상표로 인정되므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 등록이 허용될 수 없다.

이건 출원상표	선사용상표	사건번호
SPA WISDOM 40-2009-50536	**SPA WISDOM**	심판원 2014. 4. 17. 2012원9636 심결(기각) 특허법원 2014. 12. 12. 선고 2014허3873 판결(청구기각) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2015후215 판결(상고기각)
바디로션, 바디밀크, 바디오일 등	홈스파용 목욕용품 및 바디용품	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2012. 10. 12. 이 사건 출원상표는 국내외의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 그 표장 및 지정상품(사용상품)이 동일·유사한 것으로서, 선사용상표가 가지는 양질의 이미지와 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적을 가지고 출원한 것이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 2012. 11. 16. 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2012원9636호로 심리한 후 2014. 4. 17. 이 사건 출원상표는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표의 사용자에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적으로 출원된 것으로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결 위법사유의 요지

가. 선사용상표는 국내 또는 영국은 물론 세계적으로도 수요자 간에 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 아니함에도 심결은 국내 또는 영국에서 특정인의 상표로 알려져 있다고 잘못 판단하였다.

나. 원고는 선사용상표가 사용되기 훨씬 이전에 국내에 출원, 등록하여 사용하여 온 본인의 상표인 'SPA'와 'WISDOM'을 단순히 결합하여 이 사건 출원상표를

출원한 것인데, 심결은 이 사건 출원상표가 부정한 목적으로 출원한 것이라고 잘못 판단하였다.

다. 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 할 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 해당 상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 참조).

나. 선사용상표의 인식 정도

1) 인정사실

가) 피고보조참가인의 대표적인 브랜드인 '더바디샵(THE BODY SHOP)'은 1976년 '아니타 로딕'이 영국 이스트서식스(East Sussex)주 브라이튼(Brighton)에서 더바디샵이라는 상호로 매장을 열고 천연 원료를 이용해 만든 비누와 로션 등을 판매한 것이 그 시초가 되었다. 더바디샵은 전 세계 66개국에 2,700여 개의 매장

이 있고, 1천 200여 종이 넘는 화장품 등을 판매하고 있으며, 그 중 90% 이상이 천연 원료로 만들어져 자연주의 화장품으로 알려져 있다. 피고보조참가인은 1998년 파이낸셜 타임즈(The Financial Times)가 전 세계 기업 대표들을 대상으로 실시한 조사에서 세계에서 27번째로 존경 받는 기업에 선정되었고, 더바디샵은 1999년에는 영국 소비자 연합(Consumers Association)에서 선정한 가장 신뢰할 수 있는 브랜드 2위로 선정된 바 있다.

나) 선사용상표인 'SPA WISDOM'은 '더바디샵'의 홈스파 라인 제품에 사용되는 서브 브랜드(sub-brand, a subsidiary brand)로서, 바디 클렌저, 바디 스크럽, 바디 오일 등 목욕용품 및 바디용품에 표기되어 사용되었다. 2008년부터 2009년까지 'marie claire', 'COSMOPOLITAN', 'CLEO' 등 해외 유명 패션 잡지에 선사용상표를 소개하는 내용의 기사가 12회에 걸쳐 게재되었고, 선사용상표가 표기된 제품을 소개하는 내용이 포함된 '더바디샵(THE BODY SHOP)' 카탈로그가 영국, 프랑스, 독일 등에서 30회에 걸쳐 발행된 바 있다.

다) 주식회사 비에스케이코퍼레이션은 피고보조참가인으로부터 더바디샵 제품을 수입하여 국내에서 판매하고 있는데, 2005. 2. 2.부터 선사용상표가 표기된 제품을 수입하여 판매하고 있고, 2005. 2. 2.부터 2008. 10. 9.까지 선사용상표가 표기된 제품의 수입 수량은 102,788PH(PH는 수량단위로 팩을 의미한다) 정도이며, 그 수입 원가의 합계액은 1,526,011.07파운드(한화로 약 2,586,024,139.55원) 상당에 달한다.

라) 선사용상표가 표기된 제품은 더바디샵 매장이나 인터넷 쇼핑몰에서 판매되었고, 더바디샵의 국내 매장 수는 2010. 3. 3.을 기준으로 111개에 이른다.

마) 2005. 4. 26.자 파이내셜뉴스, 2005. 4. 28.자 동아일보, 한국일보, 2005. 5. 2.자 헤럴드 경제 등 국내 주요 신문에 더바디샵에서 홈스파 라인인 '스파 위스덤'을 출시하였음을 알리는 내용의 기사가 게재된 바 있다. 그리고 국내 더바디샵 매장의 윈도우에 2005년부터 2009년까지 선사용상표가 표기된 제품 광고 전단지를 부착하는 방법으로 광고하였고, 2006년부터 2009년까지 Allure, The Wedding, Queen, Elle Girl, 레이디경향, Instyle 등 국내 유명 잡지에 선사용상표가 표기된 제품 광고사진이 32회에 걸쳐 게재된 바 있다.

바) 인터넷 포털 사이트 네이버에 2004년부터 2009년까지 선사용상표가 표기된 제품을 소개하는 내용의 블로그 게시글이 196건 게재된 바 있고, 다수의 회원을 보유하고 있는 네이버 카페인 '맘스홀릭 베이비'(회원수 2,178,621명),

'POWDER ROOM'(회원수 1,294,777명) 등에 선사용상표가 표기된 제품의 사용 후기가 99건 게재된 바 있다.
[인정근거] 을 제1, 7, 9, 10, 17 내지 113호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2) 구체적 판단

위 인정사실에 나타난 선사용상표의 사용기간, 선사용상표에 관한 광고 내역 및 기사 내용, 선사용상표가 표기된 상품의 국내 수입 규모, 선사용상표가 표기된 상품을 판매하는 국내 매장의 개수 등을 고려하여 보면, 선사용상표는 적어도 이 사건 출원상표의 출원 무렵에 국내 또는 영국에서 수요자 사이에 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표라고 할 것이다.

다. 이 사건 출원상표와 선사용상표의 유사 여부

이 사건 출원상표인 'SPA WISDOM'과 선사용상표인 'SPA WISDOM'은 모두 동일한 영문 알파벳으로 구성되어 있고, 그 한글 음역인 '스파 위스덤'으로 호칭 및 인식되어, 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하다.

따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표는 서로 동일·유사하다.

라. 부정한 목적 유무

앞서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 시까지 그 사용상품과 관련하여, 국내 또는 영국에서 수요자 사이에 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고, 이 사건 출원상표와 선사용상표는 서로 동일·유사한 표장인 점, 여기에 갑 제1, 57호증, 을 제2 내지 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 보태어 보면, 원고는 수요자들에게 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하거나 선사용상표의 사용자인 피고보조참가인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이라고 봄이 상당하다.

1) 이 사건 출원상표의 지정상품에는 "목욕용 화장품, 미용목욕물첨가제, 바디로션, 바디밀크, 바디오일, 바디크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스

폼, 샤워 및 배스겔, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼 및 배스폼, 바디용 화장품, 페이스 및 바디케어용 로션, 페이스 및 바디크림, 화장용 목욕오일, 화장용 목욕파우더, 화장용 배스오일, 목욕비누, 바디 크림비누, 바디케어용 비누, 액체목욕비누" 등이 포함되어 있다. 그런데 위 지정상품들은 선사용상표의 사용상품인 바디 스크럽, 바디 클렌저, 바디 크림 등 홈스파용 목욕용품 및 바디용품과 동일·유사하고, 이 사건 출원상표의 나머지 지정상품들도 대부분 화장품 또는 비누류에 속하는 것으로 선사용상표의 사용상품과 유사한 상품이거나 경제적 견련관계가 있는 상품이 다수 포함되어 있다.

2) 원고는 선사용상표가 표기된 상품이 국내에 출시된 2005년 2월 이전에 'SPA' 및 'SPA'가 포함된 상표 및 'Wisdom'(출원일 : 2001. 10. 10., 등록번호 : 547550, 상품류 구분 제3류 화장품류 등)이라는 상표를 출원 등록한 바 있으나, 'SPA'와 'WISDOM'의 위 두 단어를 조합하는 것은 쉽게 생각해 내기는 어렵다고 할 것이고, 위 각 상표권을 이유로 국내 또는 영국에서 수요자 사이에 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 'SPA'와 'WISDOM'이 함께 표기된 'SPA WISDOM'이라는 상표까지 자유롭게 사용할 권리가 있다고 할 수 없다.

3) 원고가 'SPA WISDOM'이라는 상표를 이전부터 사용하여 왔다거나 'SPA WISDOM'을 이용한 사업을 구체적으로 준비하거나 운영한 적은 없는 것으로 보인다.

4) 2007. 1. 16. 부산일보에 홈스파 전용 제품들로 원고 회사의 이니스프리, 해피바스 라인의 제품과 피고보조참가인의 스파 위즈덤 제품을 함께 소개하는 내용의 기사, 2009. 8. 10.자 매일경제에 피부보습제로 원고 회사의 이니스프리, 라네즈 라인의 제품과 피고보조참가인의 스파 위스덤 제품을 함께 추천하는 내용의 기사가 게재된 바 있고, 원고는 국내에서 잘 알려진 화장품 회사로서 경쟁업체에서 생산·판매되는 제품에 관하여 관심을 가지고 있을 것이므로, 이 사건 출원상표의 출원 전에 선사용상표가 표기된 제품이 생산·판매되고 있다는 것을 알고 있었을 것으로 보인다.

5) 선사용상표와 동일·유사한 표장이 이 사건 출원상표의 지정상품에 사용될 경우 수요자들이 피고보조참가인 또는 그와 특수한 관계에 의하여 생산 ·판매되는 상품으로 오인할 우려가 있다.

마. 소결

결국 이 사건 출원상표는 국내 또는 영국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표의 사용자에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적으로 출원된 것으로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

이건 출원상표	선사용상표	사건번호
VAPUR 40-2011-36797	vapur	심판원 2014. 9. 19. 2013원5062 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 10. 선고 2014허7431 판결(청구기각)
물통, 보온백, 보온병, 보온수통, 얼음통 등	리필 가능한 플라스틱제 음료용 용기(이하 '물병')	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 6. 3. 이 사건 출원상표는 미국의 일반 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식할 수 있을 정도로 알려진 타인의 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 9. 19. 다음과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 출원상표는 선사용상표와 동일한 상표이고, 표장이 조어표장으로서 누구나 쉽게 창작해 낼 수 있는 것이라고 보기 어려운 반면에 원고는 선사용상표의 존재를 충분히 인지할 수 있는 상황에 있었던 점 등에 비추어 부정한 목적이 인정되며, 표장의 사용경위, 상표 등록 현황, 매출액, 홍보비, 홍보기사, 대한무역투자진흥공사 작성의 보고서 기재 등을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의

출원일인 2011. 7. 7.경 적어도 미국에서 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려졌다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록될 수 없다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고의 주장

선사용상표의 사용기간, 매출액, 광고비 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표의 출원 당시 미국 수요자 간에 선사용상표가 널리 인식되었다고 할 수 없음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 선사용상표가 미국의 수요자간에 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

1) 인정사실

다음의 각 사실은 을 제1 내지 7호증, 을 제8호증의 1, 2, 3, 을 제13호증의 1 내지 12, 을가 제1 내지 12호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 선사용상표 사용자인 피고 보조참가자는 2009년 미국에서 '친환경 지향적인 소비자를 위한 혁신적인 제품 개발에 착안하여 설립된 회사로서, 어떠한 환경에서도 재활용이 가능한 접어서 사용하는 독창적인 'vapur' 물병을 고안하여 2009년 판매가 시작되었으며, 2009. 9.경 'vapur' 물병이 인터넷에 소개된 이후 'vapur' 물병의 판매는 급격히 성장하여 제품 판매가 기하급수적으로 늘어났으며, 2010. 1.부터 2011. 4.까지 미국에서의 판매는 물론 캐나다, 일본, 남아프리카공화국, 싱가폴, 말레이시아, 영국 등에서 'vapur' 물병에 대한 판매대리업자를 지정하여 판매를 하였고, 국내에는 2010년경 판매대리업자로 '베이퍼코리아 주식회사'를 선정하여 'vapur' 물병을 판매하고 있다.

나) 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2011. 7. 7. 이전에 미국, 호주, 유럽상표청, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가폴 등 세계 여러 국가에 상표를 출원하여 등록을 마쳤다.

다) 'vapur' 물병은 전 세계적으로 2009년에는 2,000개를 시작으로, 2010년에는 650,000개, 2011년 1월부터 6월까지 백만 개가 판매되었고, 매출액은 2009년 63,000달러, 2010년 2,700,000달러, 2011년 1월부터 6월까지 2,100,000달러이다.

라) 선사용상표권자는 'vapur' 물병의 홍보를 위하여 회사 설립시기인 2009년부터 2011. 6.경까지 1,064,000달러를 지출하였다.

마) 'vapur' 상표가 부착된 물병에 대한 홍보기사가 미국 등에서 발행된 805 LIVING(2009년 9월호), Entrepreneur Magazine(2010년 1월호), SKI(2010년 2월호), Sunset Magazine(2010년 3월호), CSQ(2010년 가을호), Student Advisor(2010년 9월호), Men's Journal(2010년 10월호), Boston Common(2010년 11월호), design gallery(2010년 12월호), Wingfoot Magazine(2011년 3월호), Budget Travel(2011년 4월호), Health Magazine(2011년 3월호), Scholastic Parent & Child(2011년 4월호), Body Fit Magazine(2011년 4월호), YOGA(2011년 5월호), ELLE Greece(2011년 5월호), Diet & Fitness Magazine(2011년 6월호), Aspen Magazine(2011년 여름호), Fast Company(2011년 6월호), North Brunswick Magazine(2011년 여름호), Sweat Equity(2011년 여름호) 등에 게재되었다.

바) 대한무역투자진흥공사(로스앤젤레스무역관)가 작성한 2010. 8. 27.자 및 2010. 7. 10.자 보고서에는 ① "미국에 부는 '친환경 물병' 제품 바람"이라는 제목 하에, "환경까지 생각한 다양한 재활용 생수병 제품들이 등장해 주목을 받고 있다"는 내용으로 다른 재활용 물병 제품과 함께 'vapur' 물병이 소개되었고, ② 'Dwell Magazine(미국의 홈/가든 전문잡지)'이 2010. 6. 25.부터 같은 달 27일까지 주최한 'Dwell on Design 2010 전시회'에 "휴대성 좋은 친환경 물병, 페트병 사용 줄이기 기대'라는 주제와 함께 'VAPUR' 물병이 전시된 내용 등이 기재되어 있다.

사) 'vapur' 물병은 "'2010 Flexible Packaging Association'에서 실버상을 받고, 2011년 미국 디자인어워드 등 세계적 어워드에서 디자인과 친환경상을 수상했다. 또한, 전세계 100여 개의 언론으로부터 극찬을 받은 명품 물병이다"라고 보도되었다.

아) 'vapur' 물병은 미국의 대표적 공중파 방송 NBC의 유명 방송프로그램인 '10! Morning Show'에 소개되었고, 동영상 전문사이트인 유튜브에 'vapur' 물병과 관련한 동영상 자료들이 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 게재되었다.

2) 판단

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국

의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2013후2866 판결 등).

이 사건에 관하여 살피건대, 위 인정사실에 의하면 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 이미 미국에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되고 있었다고 할 수 있다.

이건 출원상표	선사용상표	사건번호
L.O.G.G. 40-2013-5687	L.O.G.G. (선사용상표 1)  (선사용상표 2)	심판원 2015. 4. 14. 2014원2064 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 3. 선고 2015허3085 판결(청구기각) 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015후1720 판결(상고기각)
비화학성 피임용구, 콘돔, 피임용구 등	의류	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 3. 5. “이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원2064호로 심리한 후, 2015. 4. 14. “이 사건 출원상표는 1998. 4.경 유럽의 여러 나라 수요자에게 참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장들을 모방한 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을가 제1 내지 4호증 의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

선사용표장들은 국내에서 주지·저명한 상표가 아니다.

또한, 이 사건 출원상표는 원고의 선등록상표들(갑 제3, 4호증)을 변형하여 만들어졌을 뿐 선사용표장들을 모방한 상표가 아닌 점, 원고는 위 선등록상표들을 20년 전부터 사용한 점, 반면 선사용표장들은 국내에서 사용된 적이 없는 점, 이 사건 각 지정상품과 사용상품(의류) 사이에는 경제적 견련관계가 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 부정한 목적을 갖고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 볼 수도 없다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 할 것이어서, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 및 참가인의 주장

이 사건 출원상표는 그 출원 당시 외국의 수요자에게 참가인의 상품(의류)을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장들을 모방한 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다.

따라서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 출원·등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 화체된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 출원상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상

표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 출원상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 상표의 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 출원상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위와 같은 판단은 출원상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

(따라서, 상표법 제7조 제1항 제12호가 적용되기 위해서는 선사용표장들이 국내에서 주지·저명한 정도에 이르러야 한다는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 않는다.)

나. 인정사실

다음 각 사실은 을나 제9 내지 13호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 참가인은 2010. 3. 29. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 등록상표 '

'(이하 '최초 등록상표'라 한다)는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2010당761호로 심리한 후, 2010. 11. 15. "'최초 등록상표'는 외국에 현저히 알려진 선사용표장들을 모방하여 만들어진 것이기는 하지만, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라고 할 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다."는 이유로 참가인의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

3) 참가인은 원고를 상대로 특허법원 2010허9262호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

4) 특허법원은 2011. 11. 4. 아래 가)항 기재 각 사실을 인정한 다음 "선사용표장들은 '최초 등록상표'의 출원일인 1998년 4월경 독일, 스웨덴 등 유럽의 여러 나라에서 의류 수요자에게 참가인의 상품을 표시하는 상표로서 현저하게 인식되어 있었다."고 판단하였다. 또한 특허법원은 아래 나)항 기재 각 사실을 인정한 다음 "원고는 '최초 등록상표' 외에도 '최초 등록상표' 의 출원일 무렵 외국 회사의 상표를 모방하여 출원·등록받은 사실이 있고, '최초 등록상표'를 참가인의 상표와 유사하게 변형하여 사용하고 있음을 알 수 있으며, 여기에다가 '최초 등록상표' 에 있어서 'L.O.G.G.'는 '최초 등록상표'의 출원일 무렵 독일, 스웨덴 등에서 특정인의 상표로 현저하게 인식된 선사용표장 1 및 선사용표장 2의 'L.O.G.G.'와 글자의 구성, 점의 위치 및 그 모양 등이 완전히 동일한바, 이는 쉽게 창작하기 어려운 조어상표로서 원고가 이를 독창적으로 창작했다고 보기 어려운 점, 원고가 '최초 등록상표' 의 출원일 이전에 '최초 등록상표'를 사용하여 제품을 판매하였음을 인정할 아무런 증거가 없는 점 등의 사정을 종합해 보면, 원고는 참가인의 선사용표장들을 모방하여 참가인의 선사용표장들이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻고 이로 인하여 참가인에게 손해를 가할 목적으로 '최초 등록상표'를 출원·등록한 것이다."고 판단하였다. 나아가 특허법원은 "'최초 등록상표'는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다."는 이유로 참가인의 청구를 인용하여 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.

가) 선사용표장들이 수요자 간에 알려진 정도

① 참가인은 1947년 스웨덴 바스테라스(Västerás)에서 설립된 의류 회사로서 상호상표인 'H&M', 'H&M Hennes & Mauritz' 이외에 선사용표장들을 비롯하여 'BiB', 'Hennes' 등의 상표를 소유하고 있으면서 2009년 말 현재 세계 35개국 1,988개의 매장에서 남성용, 여성용, 아동용 의류, 가방 및 향수, 욕실용품, 장신구, 신발류 등의 제품에 위 상표들을 부착하여 판매해 오고 있다.

② 선사용표장들이 사용된 제품의 매출액을 포함한 참가인의 총 매출액은

1993년 약 115억 300만 SEK[한화 약 1조 1,000억 원(환율은 참가인이 소장에서 통계환율로 기재하고 있는 1993년 103.24원, 1995년 108.33원, 1996년 120.07원, 1997년 124.50원, 1998년 175.95원을 그대로 적용하고, 백억 원 이하 단위는 생략한다)]이고, 매년 증가하여 1995년 145억 9,100만 SEK(한화 약 1조 5,000억 원), 1996년 172억 1,200만 SEK[한화 약 2조 원, 그 중 독일 내 매출액은 51억 5,800만 SEK(한화 약 6,000억 원)임], 1997년 212억 7,900만 SEK(한화 약 2조 6,000억 원, 그 중 독일 내 매출액은 66억 600만 SEK(한화 약 8,000억 원)임], 1998년 266억 4,900만 SEK[한화 약 4조 6,000억 원, 그 중 독일 내 매출액은 85억 1,100만 SEK(한화 약 1조 4,000억 원)임]이며, 2008년 기준 총 매출액은 약 1,189억 SEK[한화 약 19조원(2008년 평균 매매기준율 167.10원 적용)에 이르렀고, 참가인의 상표들이 부착된 상품을 취급하는 매장 수는 1993년 324개, 1994년 357개, 1995년 393개, 1996년 443개(그 중 독일 내 매장은 101개), 1997년 490개(그 중 독일 내 매장은 123개), 1998년 550개(그 중 독일 내 매장은 149개)이며, 참가인은 영국의 '인터브랜드'(브랜드 컨설팅 업체)가 선정한 '2009년도 세계 100대 브랜드 가치 순위'에서 21위를, 패션업체로서는 루이비똥 등을 소유한 LVMH에 이어 2위를 차지하였다.

③ 선사용표장들은 참가인의 디자이너 '앤 샤를롯 팰트(Ann-Charlotte Fäldt)'에 의해 1992년 창안되어 1993년부터 남성 의류를 시작으로 여성 의류, 아동 의류, 화장품 등 참가인의 제품에 사용되었는데, 참가인의 2000년도 연례보고서에는 선사용표장들 중 하나인 'L.O.G.G.'나 'L.O.G.G. Sport'를 참가인의 주력브랜드 중의 하나로 소개하고 있다.

④ 1995년부터 1998년까지 선사용표장들이 사용된 제품의 전세계 총 매출액 및 총 판매수량은 아래와 같다.

연도	전세계 매출액(SEK)	판매수량(개)
1995	1,118,962,000 (한화 약 1,200억 원)	5,507,700
1996	2,085,983,000 (한화 약 2,500억 원)	11,044,836
1997	3,334,490,000 (한화 약 4,100억 원)	21,510,264
1998	4,244,916,000 (한화 약 7,400억 원)	27,110,326
계	10,784,351,000 (한화 약 1조 5,200억 원)	65,173,126

⑤ 1997. 4. 11.자 스웨덴 일간지 'Svenska Dagbladet'에는 '속옷부터 자켓에 이르기까지 모든 제품을 판매하는 L.O.G.G. 브랜드는 Hennes & Mauritz의 주요 브랜드다. L.O.G.G.는 Hennes & Mauritz 제품의 반 이상이 넘는 의류에 표시되어 있다'고, 1997. 4. 12.자 스웨덴 일간지 'Göteborgs-Posten'에는 'H&M은 남성의류 1/5를 차지하고 회사의 몇 억 크로나의 연간 수입과 동일한 수익을 내는 높은 가치의 브랜드 명칭인 L.O.G.G.'라고, 1997. 4. 12.자 스웨덴 일간지 'Helsingborgs Dagblad'에는 'H&M 매장을 가면 L.O.G.G.가 바지, 셔츠 등을 비롯한 모든 곳에 있다'고, 1997. 5. 29.자 스웨덴 일간지 'Svenska Dagbladet'에는 '남녀 공용 그리고 모든 연령대를 위한 컬렉션으로는 L.O.G.G.가 있다'고, 1997. 9. 5.자 덴마크 일간지 'Politiken'에는 'L.O.G.G.는 급성장하여 H&M의 매출액 중 적지 않은 부분을 차지할 정도로 굉장히 성공적인 브랜드가 되었다'고, 1996. 2. 22.자 독일 섬유 주간지 'TextilWirtschaft'에는 '이미 오래 전부터 L.O.G.G.는 남성용 라인으로 유명했다'고 각 기재되어 있는 것을 비롯하여, 1994년부터 1998년 4월경까지 사이에 독일, 스웨덴, 덴마크, 네덜란드 등의 신문 등에 42여회에 걸쳐 선사용표장들에 대하여 소개하는 글이 게재되었다.

⑥ 선사용표장들이 부착된 제품 광고가 독일 내에서 1994년부터 1997년까지 'Augsburger Allgemeine', 'Volksstimme' 등의 일간지에 최소 46회 이상 게재된 것을 비롯하여, 잡지, TV, 브로셔, 전단지 등을 통해 수십여회 광고되었고, 1994년도와 1995년도에 오스트리아 일간지 'Der Standad', 네덜란드 일간지 'Limburgs Doabuld' 등에 5회 광고되었으며, 1994년부터 1997년까지 유럽의 각 도시에서 옥외 간판을 통해 6건(갑 제16호증의 1 내지 6) 이상 광고가 이루어졌는데, 선사용표장들이 사용된 제품 광고와 관련하여 1997. 4. 11.자 스웨덴 일간지 'Dagens Nyheter'에는 '상점의 간판에서도 L.O.G.G. 상표를 볼 수 있으며, 스웨덴에서 제일 큰 옥외광고 간판에 광고하고 있다'고, 1997. 5. 8.자 독일 섬유 주간지 'TextilWirtschaft'에는 'L.O.G.G. 콜렉션 중 아웃도어 옷을 소개하는 팜플렛은 모든 H&M 매장이 들어선 도시에 배포될 예정이고 총 57개 도시이다'고, 1997. 7. 10.자 위 'TextilWirtschaft' 주간지에는 'L.O.G.G. 남성용 카탈로그에는 특대 사이즈 종이 DinA3가 사용되고 있고, 아동패션팜플렛은 휴대용 사이즈로 제작되고 있으며, 영화관 광고와 같은 이색 광고매체를 사용하기도 하는 등 H&M은 광고를 통하여 경쟁사들과 차별을 두고 있다'고 소개되어 있다.

⑦ 선사용표장들이 부착된 제품을 광고하는 카탈로그가 1996년 벨기에 전

역에, 1997년, 1998년 스웨덴 전역에 제작, 배포되었는데, 스웨덴에서 1998년 제작된 카탈로그는 우편과 매장을 통해 총 770,500부가 제작 배포되었다. 그 외에도 1994년과 1998년 네덜란드에서 선사용표장들이 사용된 제품 카탈로그가 3회 배포되었다.

⑧ 참가인은 1993년부터 1995년까지 선사용표장들에 대해 마드리드국제등록외에도 독일, 오스트리아, 스웨덴, 영국 등 10여개 나라에서 상표등록을 마쳤다.

나) 부정한 목적이 있는지 여부

① 원고는 1998. 7. 30. 영국 소재 Henri Lloyd Limited의 의류 브랜드인 "HENRI LLOYD"와 유사한 '

'와 같은 상표를 출원하여 1999. 6. 18. 등록받았다.

② 원고는 상품을 판매하면서 '

', '

' 등과 같이, '최초 등록상표' 를 그대로 사용하지 않고, 선사용표장 1과 같은 'L.O.G.G.'라는 문자 부분을 상표 중앙에 크게 배치하고, 참가인의 설립연도를 나타내는 'EST 1947' 등의 문구를 같이 표시하여 사용하거나, 선사용표장 2의 표현과 동일하게 'L.O.G.G.' 아래에 'Label Of Graded Goods'이라는 문구를 넣어 상하 2단으로 병기한 표장으로 사용하였다.

5) 원고는 위 특허법원 판결에 대하여 대법원 2011후3711호로 상고하였고, 대법원은 2012. 2. 23. 원고의 상고를 기각하는 판결을 선고하였으며, 그 무렵 위 특허법원 판결이 확정되었다(이하 확정된 특허법원 판결을 '관련 확정판결'이라 한다).

다. 선사용표장들이 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 인식되었는지 여부

1) 을나 제7, 8호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 참가인은 2009년부터 2012년까지 카탈로그 중 다수의 지면에 의류 제품을 광고하면서 '**L.O.G.G.**'를 표시하였고, 웹사이트를 통해

‘

’ 등의 표장이 표시된 의류 제품을 판매한 사실을 인정할 수 있다.

2) 한편, 심결취소소송에 있어 다른 심결취소소송 등의 판결에서 인정된 사실에 구속받는 것은 아니라 할지라도 이미 확정된 관련 심결취소소송에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다고 할 것이다(대법원 1995. 10. 12. 선고 94다52768 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다92312 판결 등 참조).

3) 따라서, 관련 확정판결에서 인정된 위 나.의 4)의 가)항 기재 각 사실에다 위 1)항에서 인정한 각 사실을 종합하면, 선사용표장들은 이 사건 출원상표의 출원일인 2013. 1. 30.경 의류와 관련하여 독일, 스웨덴 등 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

라. 이 사건 출원상표와 선사용표장들의 유사 여부

이 사건 출원상표(**L.O.G.G.**)와 선사용표장 1(**L.O.G.G.**)은 동일하다.

이 사건 출원상표는 선사용표장 2(

) 중 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’인 요부(L.O.G.G.)와 대비하여 외관·호칭이 동일하므로, 이 사건 출원상표와 선사용표장 2는 서로 유사하다.

(원고는 이 사건 출원상표와 선사용표장들이 동일·유사하다고 판단한 이 사건 심결의 판단에 대하여는 다투지 않고 있다.)

마. 피고에게 부정한 목적이 있는지 여부

관련 확정판결에서 인정된 위 나.의 4)의 나)항 기재 각 사실과 위 나.항에서 인정한 각 사실을 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고는 독일, 스웨덴 등 외국의 수요자 사이에서 참가인의 상표라고 인식되어 있는 선사용표장들을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 할 것이다. 다만, 이 사건 각 지정상품과 사용상품(의류) 사이에는 경제적 견

련관계가 존재하지 않으나, 이러한 사정만으로는 위 인정을 좌우하기에 부족하다(상품이 서로 동일·유사하거나 또는 밀접한 경제적 견련관계에 있어 출처의 오인·혼동의 염려가 높은 경우에는 '부정한 목적의 존재'를 추정하는 유력한 자료가 될 수 있으나, 이는 부정한 목적의 존재를 추정하기 위한 하나의 고려요소에 불과하다).

① 선사용표장들은 이 사건 출원상표의 출원 당시 의류와 관련하여 독일, 스웨덴 등 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다.

② 선사용표장 1과 선사용표장 2의 'L.O.G.G.' 부분은 창작성의 정도가 비교적 높다고 할 것인데, 이 사건 출원상표도 동일한 구성을 갖고 있다.

③ 원고는 "'최초 등록상표'()가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 취지의 관련 확정판결이 확정된 이후 '최초 등록상표'의 문자 부분 중 일부로 구성된 이 사건 출원상표를 출원하였다.

④ 원고가 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 이 사건 출원상표를 이 사건 각 지정상품에 사용하여 상품을 판매하였음을 인정할 증거가 없다.

바. 판단의 종합

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록될 수 없는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원서비스표의 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
 상표등록 제0876505호		심판원 2014. 6. 27. 2012당3198 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 9. 선고 2014허6209 판결(심결취소) 심판원 15. 5. 21. 2015당(취판)23 심결(청구성립)
가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신 등	신발, 의류, 양말 등 스포츠용품	

1. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2012. 12. 18. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, '이 사건 등록상표는 그 출원 당시는 물론 등록결정시에 미국이나 국내에서 수요자 간에 신발을 비롯한 스포츠용품과 관련하여 특정인의 상표로 잘 알려져 있는 선사용상표와 표장이 동일할 뿐만 아니라 지정상품이 동일 또는 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하거나, 상표법 제7조 제1항 제12호의 모방상표에 해당한다.'고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구를 2012당3198호로 심리한 후, 2014. 6. 27. '이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하지만, 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 미국이나 국내의 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 객관적인 자료가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다.'는 요지의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심결취소사유, 당사자 주장의 요지

가. 원고의 심결취소사유 및 주장의 요지

(1) 선사용상표는 이 사건 등록상표 출원시는 물론 등록결정시에 미국, 캐나다를 비롯한 외국과 국내의 수요자 사이에 신발을 비롯한 스포츠용품과 관련하여

특정인의 상표로 잘 알려져 있었으며, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 동일할 뿐만 아니라 지정상품도 동일 또는 유사하다.

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 사용되는 경우 그 상품을 원고 또는 그와 관계있는 자에 의하여 제조, 판매되는 것으로 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

(3) 선사용상표는 신발 등 스포츠용품과 관련하여 국내는 물론 세계적으로 고품질의 브랜드로 잘 알려진 표장이다. 피고가 특정인의 상표로 인식된 타인의 상표를 모방하여 출원한 전력이 있음을 감안할 때, 이 사건 등록상표는 피고가 선사용상표의 명성을 익히 알고 그 가치에 편승하여 경제적 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이 분명하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 원고가 제출한 증거자료만으로는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 국내외의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 볼 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 사용되더라도 그 상품을 원고 또는 그와 관련 있는 자에 의하여 제조, 판매되는 것으로 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 우려가 있다고 할 수 없다.

(3) 이 사건 등록상표는 피고의 남편이 2003년 인도네시아에서 출원하여 등록받아서 정당하게 사용하던 상표를 국내에 출원한 것이므로 부정한 목적으로 선사용상표를 도용하여 출원한 것이 아니다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 적법하므로 취소되어서는 아니 된다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와

동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조).

나. 인정사실

당사자 사이에 다툼이 없는 바와 갑 제7~126호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하며 아래의 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) 원고는 1971년경부터 미국, 캐나다 등지에서 선사용상표를 신발, 가방, 지갑, 벨트, 의류, 양말, 모자 등에 사용하기 시작하였다(갑 제9, 20호증).

(2) 원고가 2008년 가을 발행한 카탈로그에는 "VANS"와 함께 선사용상표가 ""과 같이 사용된 신발이 다수 게재되어 있다(갑 제40호증).

(3) 원고가 2009년 봄 발행한 카탈로그에는 "VANS"와 함께 선사용상표가 ""과 같이 사용된 신발이 다수 게재되어 있다(갑 제41호증).

(4) 국내 언론이 보도한 기사 내용

국내 언론이 이 사건 등록상표의 출원일 전에 선사용상표 및 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 보도한 기사의 주요 내용은 아래와 같다.

(가) “

반스의 보드화

, 보드에 장착해 신는 보드화는 1966년 미국 반스(VANS)사가 올드 스쿨(OLD SKOOL)이라는 세계 최초의 제품을 만들면서 역사가 시작됐다. 국내에서는 4년 전 반스가 대형 신발유통업체 ABC마트를 통해 정식 유통되면서 보드화의 상품가치가 부쩍 상승했다. 반스는 현재 ABC마트 취급 브랜드 40여 개 가운데 판매율 1, 2위를 다툴 정도로 인기가 높다.”(갑 제53호증, 연합뉴스 2005. 10. 31. 자)

(나) “
, 독일 뒤셀도르프에서 3월 5일부터 이틀간 열리는 세계 최대의 슈즈 페어 ‘Design Attack’의 사진 촬영을 위해 여성 모델이 ’Trebel & Bass’의 의상과 Vans의 운동화를 신고 포즈를 취하고 있다.”(갑 제54호증, 연합신문 2006. 1. 11. 자)

(다) “
, 한동안 자취를 감췄던 목이 긴 농구화가 다시 유행의 중심부로 돌아왔다. 스니커즈 브랜드 반스(VANS)의 HI SCHOOL 제품도 꾸준히 판매되어 오던 것이지만, 하이탑 열풍과 함께 올해 패션 아이템으로 새롭게 인기를 끌고 있다.“(갑 제56호증, 세계일보 2008. 3. 20. 자)

(라) “
, 화이트 슈즈가 올 상반기 뜨거운 인기를 누

리면서 새로운 패션 아이콘으로 떠올랐다. ABC마트는 13일 '지난 2009년 1월부터 4월까지 판매된 전체 제품 중 화이트 컬러 신발이 1위와 2위를 포함해 베스트 10 제품 중 모두 9종류의 신발이 포함되어 있다고 밝혔다. 반스(VANS)의 엘리안(ELIAN) 화이트 신발도 1만 5,000컬레 이상 판매되면서 판매순위 4위를 차지했다."(갑 제59호증, 매일경제 2009. 5. 13. 자)

(마) ", 80년대 패션 아이템들이 2009년 버전으로 당당히 부활하고 있다. 반스(VANS)의 하이탑슈즈인 SIDE WINDER 중 골드와 실버색상 모델은 80년대 스타일을 연출하는 데에 꼭 필요한 아이템으로 ABC마트에서도 많은 관심을 모으고 있다."(갑 제62호증, 이코노미세계 2009. 8. 3. 자)

(바) ", 이제 스포츠도 골드빛의 럭셔리한 감성으로 즐긴다. 아이돌 그룹 빅뱅과 2NE1이 즐겨 입고 등장한 블링블링한 스포츠 패션, 일명 '럭스 스포츠' 패션이 여름을 즐기려는 젊은 층에게 인기다. ABC마트에서 판매 중인 반스(VANS) SMASH는 대표적인 럭스 스포츠 아이템으로 사이드 라인과 발뒤꿈치 부분에 화려한 골드컬러의 포인트가 들어간 것이 특징이다. 또 SIDE WINDER는 메탈릭 골드 컬러의 아이탑 슈즈로 그 자체만도 럭스 스포츠 스타일의 포인트가 될 수 있어 인기다."(갑 제63호증, 조이뉴스24 2009. 8. 17. 자)

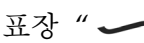
(사) ", 9월 가을 새학기가 시작되면서 멋쟁이 학생들을 위한 패션 스니커즈가 속속 출시되고 있다. ABC마트의 장문영 팀장은 'ABC마트의 주요 고객은 중고생으로부터 20대 젊은 층으로 신학기가 되면 평소 대비 매출이 30% 증가할 만큼 학생들의 수요가 급증하게 된다. 특히 올 하반기 새로 런칭한 VANS브랜드의 경우 국내 처음으로 들어오는 다양한 신상품들이 많아 신학기를 준비하는 학생들에게 반응이 좋다'고 밝혔다."(갑 제66호증, 조이뉴스24 2009. 9. 2. 자)

다. 구체적인 판단

(1) 선사용상표가 알려진 정도

위 인정사실에 따르면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2009. 10. 6. 무렵 선사용상표는 신발에 관하여 국내의 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

(2) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표의 표장 ""와 선사용상표의 표장 ""는 모두 하나의 검은 곡선이 좌에서 우로 표시되어 있는 모양의 도형 표장이다. 양 표장은 곡선의 굵기에만 미세한 차이가 있고, 모두 좌상(左上) 쪽에서 아래로 살짝 내려오다가 우상(右上) 쪽으로 구부러지며 완만한 산과 같이 올라가다가 다시 아래로 내려오고 다시 위로 올라가며 마무리되는 모양이 거의 동일하여 전체적인 외관이 매우 유사하다.

따라서 양 상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 유사한 상표라고 할 것이다.

(3) 부정한 목적 유무

위 인정사실에 의해 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 이 사건 등록상표와 선사용상표는 모두 도형상표로서 위에서 살펴본 바와 같이 전체적으로 매우 유사한 점, 선사용상표는 국내에서 원고의 상표로 상당히 알려진 표장일 뿐 아니라 독특한 모양으로 창작성이 인정되는 구성이라는 점, 이 사건 등록상표의 지정상품이 선사용상표가 사용된 신발류를 포함하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표의 모방상표로서 원고의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하거나 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적으로 출원된 상표인 점을 충분히 인정할 수 있다.

라. 소결론

따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당하고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 유사하며, 피고는 원고의 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표는 출원한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
ESSIE 상표등록 제0955484호	ESSIE, essie	심판원 2014. 7. 18. 2013당1918 심결(청구성립) 특허법원 2015. 1. 15. 선고 2014허5787 판결(청구기각) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2015후420 판결(상고기각)
네일에나멜리무버, 손톱강화용 로션, 손톱광택용 파우더, 손톱손질제 등	매니큐어 등 네일 관련 화장품	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2013. 7. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당1918호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 18. 이 사건 등록상표는 그 출원시 국내외의 수요자들에게 특정인인 '에씨코스메틱'의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 모방한 동일·유사한 상표로서 원고가 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원·등록한 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 피고의 심판청구를 받아들여 그 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 한편, 원고는 상표 'essie'(등록번호: 제428459호/ 출원일: 1997. 4. 15./ 등록일: 1998. 11. 6./ 지정상품: 매니큐어용 에나멜, 손톱영양제, 인조손톱, 네일파우더)(이하 '별건 상표'라 한다) 및 서비스표 'ESSIE'(등록번호: 제53385호/ 출원일: 1997. 9. 22./ 등록일: 1999. 2. 18./ 갱신등록일: 2010. 4. 5./ 지정서비스업: 이용업, 미용업, 미용기술지도업, 미용상담업, 화장연구업, 화장상담업, 화장품판매대행업)(이하 '별건 서비스표'라 한다)를 보유하고 있었는데, 별건 상표는 2008. 11. 7. 존속기간 만료로 소멸되었고, 별건 서비스표는 2014. 7. 3. 불사용을 원인으로 하는 등록취소심결에 의하여 등록취소되었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제5, 6호증, 을 제17호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

1) 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부는 별건 상표의 출원시인 1997. 4. 15.을 기준으로 판단되어야 하고, 그 당시는 상표법 제7조 제1항 제12호 규정이 없어서 별건 상표의 출원인에게 부정한 목적이 있었다고 할 수 없으며, 선사용상표가 주지·저명하지도 않았다.

2) 이 사건 등록상표가 그 출원시를 기준으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부가 판단된다고 하더라도, 그 당시 이 사건 등록상표는 원고의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었고, 원고는 방어적인 차원에서 이 사건 등록상표를 출원·등록하였을 뿐, 누구에게도 이 사건 등록상표에 관한 권리를 행사하여 국내 시장 진입 또는 판매를 방해하거나 상표사용료를 요구한 적이 없는 등 부정한 목적이 없었다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리하여 피고의 등록무효심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부는 이 사건 등록상표의 출원시를 기준으로 판단되어야 한다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시에 국내외의 수요자들에게 특정인인 '에씨코스메틱'의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려져 있었고, 선사용상표 사용 상품의 수입업자로서 선사용상표를 이미 잘 알고 있던 원고가 선사용상표를 부당하게 독점하려는 부정한 목적으로 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이다.

3) 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함

으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사성의 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조).

나. 판단 기준시

원고는 존속기간 만료를 간과하고 갱신을 하지 않아 보유하고 있던 별건 상표 'essie'가 소멸되어 다시 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부는 실질적으로 이 사건 등록상표의 최초 출원시라고 볼 수 있는 별건 상표의 출원시인 1997. 4. 15.을 기준으로 판단하여야 한다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부는 이 사건 등록상표의 등록요건을 판단하기 위한 것으로서 당연히 이 사건 등록상표의 출원시를 기준으로 해야 하고, 존속기간 만료로 소멸한 별건 상표와 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품이 유사하고 상표권자가 동일하다고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 선사용상표의 인지도

1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 을 제1 내지 5호증, 을 제6호증의 1 내지 5, 을 제7호증의 1, 5, 6, 7, 을 제8호증, 을 제11호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다.

가) '에씨와인가튼(Essie Weingarten)'에 의하여 미국에서 설립된 매니큐어 등의 네일 케어 제품 전문회사인 '에씨코스매틱'은 1981년부터 선사용상표를 사용한 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품을 제조·판매하였다.

나) 선사용상표를 사용한 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품은 1982년 일본, 영국, 프랑스에 진출하였고, 2010. 3.경에는 유럽, 극동, 남북 아메리카, 오스트리아, 중동, 호주, 아시아에 있는 95개 국가의 250,000여 개의 미장원(salon)과 스파(spa)에서 이용되었다.

다) '에씨코스매틱'이 선사용상표를 사용한 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품을 중심으로 하여 올린 매출액은 2008년에는 미화 약 10,700,000달러(약 130억 원)이고, 2010. 4. 피고에게 인수되기 직전 12개월 동안에는 미화 약 28,000,000달러(약 315억 원)이다.

라) 선사용상표를 사용한 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품은 ① 1996년, 2001년, 2003년, 2006년, 2007년, 2008년, 2009년에 '얼루어(Allure)'라는 미국 미용/패션 잡지 주관의 '베스트 오브 뷰티 어워드(Best of Beauty Awards)'를, ② 2005년, 2007년에 '인스타일(InStyle)'이라는 미국 미용/패션 잡지 주관의 '베스트 뷰티 바이즈(Best Beauty Buys)'를, ③ 2008년에 '세븐틴(Seventeen)'이라는 미국의 미용/패션 잡지 주관의 '뷰티 어워드(Beauty Awards)'를 각 수상하였다.

마) 미국의 'CBS'의 'SUNDAY MORNING' 프로그램은 2006. 9. 17. '에씨코스메틱'의 창업자인 '에씨와인가튼'의 창업성공기 및 선사용상표의 상품과 그 매장을 소개하였다.

2) 구체적 판단

위 인정사실에서 본 바와 같은 선사용상표의 사용기간, 영업활동 및 매출규모, 네일 케어 관련 화장품 분야에서의 수상실적, 홍보내역 등을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시인 2010. 3. 12.경 미국의 수요자들에게 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품 분야에서 특정인인 '에씨코스메틱'의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

라. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일 · 유사여부

이 사건 등록상표 'ESSIE'와 선사용상표 'ESSIE', 'essie'는 외관은 글자체나 알파벳 대문자 또는 소문자인지 여부에서 일부 차이가 있으나 문자의 구성이 동일하여 유사하고, 호칭 및 관념은 '에씨' 및 '외국인의 이름'으로 동일하므로, 전체적으로 표장이 유사하다.

마. 원고에게 부정한 목적이 있는지 여부

1) 구체적 판단

원고의 부정한 목적에 관하여 보건대, ① 선사용상표는 그 출원시에 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품 분야에서 미국의 수요자들에게 특정인인 '에씨코스메틱'의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려져 있었던 점, ② 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 유사한 점, ③ 이 사건 등록상표의 지정상품은 매니큐어, 매니큐어용 에나멜, 매니큐어제거제, 화장품 등이고, 선사용상표의 사용상품은 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품으로서 지정(사용)상품이 동일하거나 유사한 점, ④ 원고는 1996년경부터 '락맨코리아'라는 개인 사업체와 원고 운영의 '주식회사 암코에스'를 통하여 '에씨코스메틱'으로부터 선사용상표를 사용한 매니큐어 등 네일 케어 관련 화장품을 수입하였고, 1998. 9. '대한미용사회중앙회'가 개최한 '헤어월드 98 서울대회'에서 '에씨코스메틱'과 공동으로 박람회 부스를 개설하기도 하는 등 선사용상표 및 그 사용상품을 잘 알고 있었던 점(갑 제3, 4호증, 갑 제9호증의 1 내지 5, 갑 제11호증, 을 제17호증, 을 제23호증, 을 제24호증의 1 내지 6), ⑤ 원고가 네일 관련 화장품이나 미용업 등을 지정상품 또는 지정서비스업으로 하여 1997. 9. 22. 'GENA', 'GIGI', 'STAR NAIL', 'SECHE'라는 상표 또는 서비스표를, 2001. 7. 24. '크리에이티브(CREATIVE)', '세븐데이즈투뷰티풀핸즈(7-DAYS TO BEAUTIFUL HANDS)', 'SUPERNAIL', 'ez flow', 'BACKSCRATCHERS'라는 상표를 각 출원하였는데, 이들 상표나 서비스표는 모두 그 출원 전부터 네일 케어 관련 화장품 등을 제조·판매하던 외국 회사가 사용하는 상표와 동일하거나 유사한 표장인 점(을 제20호증의 1 내지 을 제22호증의 9) 등을 종합하면, 원고가 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 가치에 손상을 주거나 선사용상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 할 것이다.

2) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, ① 원고가 '에씨코스메틱'으로부터 선사용상표를 사용한 네일 케어 관련 화장품을 수입하던 중인 1997년경에 김한주가 별건 상표를 출원한 사실을 알고 '에씨코스메틱'에게 알렸는데, '에씨코스메틱'이 무관심한 태도로 원고에게 알아서 처리하라고 한 점, ② 이에 원고가 스스로 별건 상표 출원에 대하여 이의신청을 한 후에 거액을 주고 별건 상표 출원에 관한 권리를 양수받았는데, 이러한 상황을 알고 있던 '에씨코스메틱'이 원고의 별건 상표 보유와 관련하여 이의를 제기한 적이 전혀 없고, 원고는 존속기간 만료를 간과하고 갱신을 하지 않아 위와 같이 취득한 별건 상표가 소멸되자 다시 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것인 점, ③ 원고는 별건 상표 및 별건 서비스표권자로서 원고의 명의로 별건 상표 및 별건 서비스표를 사용하여 그 지정상품의 판매 및 지정서비스업을 장기간 영위해서 원고의 독자적인 인지도와 영업상 신용을 구축하였고, 이를 바탕으로 사업을 전개하고자 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것인 점, ④ 원고가 별건 상표, 별건 서비스표 또는 이 사건 등록상표에 관한 권리를 행사하여 선사용상표 권리자의 국내 진입을 방해하거나 다른 수입업자의 판매를 방해하거나 상표사용료 등을 요구한 적이 없는 점 등을 고려하면, 원고에게 부정한 목적이 있다고 할 수 없고, 이러한 상황에서 '에씨코스메틱'을 인수한 피고가 등록무효심판청구를 하는 것은 신의칙에 반한다고 주장한다.

살피건대, ㉮ 김한주가 1997. 4. 15. 별건 상표를 출원하였고, 이에 대해서 원고가 1998. 6. 8. 선등록상표 '에시드' 또는 'LADY ESTHER'와 유사하여 거절되어야 한다는 이유로 이의신청을 하였다가 1998. 9. 14. 취하한 다음 김한주로부터 별건 상표 출원에 관한 권리를 이전받아, 1998. 10. 30. 원고 명의로 별건 상표의 등록결정이 되었으나(갑 제5호증, 갑 제8호증의 1 내지 4), 위와 같은 사정 및 별건 상표의 등록결정 이후 '에씨코스메틱'으로부터 별다른 이의제기가 없었다는 사정만으로 '에씨코스메틱'이 별건 상표의 등록결정 경위 등의 상황을 원고로부터 통지받아 알고 있었다거나 원고가 별건 상표나 별건 서비스표를 보유하는데 동의하였다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 점, ㉯ 원고가 별건 상표 및 별건 서비스표권자로서 별건 상표의 지정상품을 판매하거나 및 별건 서비스표의 지정서비스업을 영위하였다고 하더라도(갑 제9호증의 3, 을 제23호증), 별건 상표나 별건 서비스표를 원고의 출처 표시로 사용하였다고 인정할 만한 증거가 없어 별건 상표나 별건 서비스표에 원고의 인지도나 영업상 신용이 축적되었다고

할 수 없고, 오히려 원고가 판매하는 네일 케어 관련 화장품이 '에씨코스메틱'으로부터 수입하여 판매하는 것임을 표시하거나 광고하기 위하여 별건 상표를 사용한 것으로 보이는 점(갑 제9호증의 3, 을 제17호증, 을 제23호증), ㉰ 원고가 별건 상표, 별건 서비스표 또는 이 사건 등록상표에 관한 권리를 행사하여 선사용상표 권리자의 국내 진입을 방해하거나 다른 수입업자들의 판매를 방해한 적이 없다고 하더라도, 원고는 스스로 이 사건 등록상표를 원고의 출처 표시로 사용할 의도로 출원·등록하였다고 하고 있는바, 그럴 경우에는 수요자들이 이 사건 등록상표를 표장 및 지정(사용)상품이 유사한 선사용상표와 혼동할 수 있고, 그에 따라 원고가 선사용상표에 체화된 영업상 신용에 편승하게 되는 결과가 발생할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 일부 인정되는 원고의 위 주장과 같은 사정만으로 앞서 인정한 바와 달리 원고에게 부정한 목적이 없다거나, 피고의 등록무효심판청구가 신의칙에 반한다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

바. 검토결과

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
A.G.T. GOLF 상표등록 제0816757호	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)	심판원 2014. 10. 31. 2013당2744 심결(청구성립) 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2014허8502 판결(청구기각) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015후1225 판결(상고기각)
곤충채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스 트리용 장식품{조명용품과 과자류는 제외}, 인조 크리스마스 트리 등	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 10. 11. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 주지·저명한 피고의 선사용상표들과 동일하게 등록 사용함으로써, 일반 수요자나 거래자들로부터 선사용상표권자의 상품으로 상품 출처의 오인·혼동 및 수요자를 기만할 염려가 있고, 선사용상표권자의 신용이나 고객흡입력 등 무형의 가치에 무임 승차하여 부당한 이익을 얻으려고 출원 등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013당2744 사건으로 심리하여, 2014. 10. 31. '이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원하여 등록된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효 사유에 해당한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증, 을1호증의 1~13, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표의 출원시점인 2009. 2. 12.을 기준으로 선사용상표들은 국내 일반 수요자들에게 주지·저명하거나 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 널리 알려져 있지 않았다.

또한, 이 사건 등록상표 "A.G.T. GOLF"는 선사용상표들과 동일·유사하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '골프채, 골프가방, 골프채용 가방'으로 한정되어 있는데, 선사용상표들이 사용된 주요 상품은 '귀금속제 귀걸이 및 시계' 등 패션 악세사리 제품이어서 지정상품이 유사하다거나 경제적 견련성도 없다.

더욱이 원고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 것도 아니므로, 결국 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 존재하지 않음에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 특정인의 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 그 상표 사용자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 그에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지이다. 또한, 여기에서 부정한 목적이 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시 특정인의 상표의 인식 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

나. 선사용상표의 인식 정도

1) 인정 사실

가) 피고는 1974년경 미셸 키니우(Michel Quiniou)가 프랑스 파리에 문을 연 'AGATHA' 매장에서 출발하였고, 'AGATHA'는 현재까지 선사용상표들을 3,000여 개 이상의 귀걸이, 목걸이, 시계, 팔찌, 펜던트 등 제품에 부착하여 생산·판매해 온 피고 회사의 상호로 약칭되면서 널리 사용되어 왔다.

나) 피고는 2007. 3.경을 기준으로 프랑스 내 83개를 비롯하여 세계 각지에 다수의 매장을 개설하였고, 국내에도 13개의 매장에서 피고의 제품이 판매되고 있으며, 전 세계 41개국에 "", "AGATHA" 상표를 포함한 선사용상표들 및 그와 유사한 형태의 198개 상표를 출원·등록한 바 있다.

다) 피고가 우리나라에 수출한 제품의 가액은 2006년도 €4,587,000, 2007년도 €4,847,000, 2008년도 €4,012,000, 2009년도 €9,864,802, 2010년도 €9,118,243, 2011년도 €7,337,218 정도에 이른다. 한편, 피고의 'AGATHA' 상표는 국내에서 유통된 해외 유명 브랜드 위조 상품 중 2006년에는 2위, 2008년에는 5위를 차지하였다.

라) 국내에서는 1996. 5. 25.부터 2006. 1. 2.경까지 주요 일간지에 프랑스의 패션 액세서리 전문브랜드로 "AGATHA"를 소개하고 피고의 제품 관련 마케팅 내용 등이 지속적으로 보도되었고, 프랑스에서도 2007. 2.경 및 5.경에도 유명 잡지에 선사용상표들이 부착된 피고의 제품 관련 기사가 게재된 바 있다.

마) 국내 블로그 검색결과에 의하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 전인 2004. 7. 24.부터 2007. 2. 21.까지 다수의 국내 인터넷 사이트에 선사용상표들이 부착된 제품을 블로그에 소개하거나 판매하는 내용의 글들이 게재되었다.

【인정 근거】 을2~11, 16~19, 23~43, 46, 128, 130, 136, 166호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

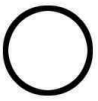
2) 판 단

위 인정사실에 의하여 확인되는 선사용상표들의 사용기간, 선사용상표들이 표기된 상품의 국내 수입 규모, 선사용상표들이 표기된 상품을 판매하는 국내 매장의 개수, 선사용상표들에 관한 광고 및 기사 내용, 국내 인터넷 포탈 사이트에 피고 상품과 관련하여 게시된 글 등을 고려하면, 선사용상표들은 적어도 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 11. 당시 국내 또는 프랑스에서 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있었다고 보아야 한다.

다. 표장의 동일 · 유사 여부

1) 이 사건 등록상표인 "  "는 상단의 도형 "  "과 A.G.T. GOLF 하단의 문자 "A.G.T. GOLF"가 결합된 표장인데, 외관상 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보기는 어렵고, 각 구성 부분의 결합에 의해 별도의 관념을 형성한다고 볼 수도 없으므로, "  "와 "A.G.T. GOLF" 부분으로 각각 분리하여 관찰할 수 있다.

2) 먼저 이 사건 등록상표 중 상단의 "  " 부분은 "  ",

“” 의 2개의 도형이 강아지 형상 “”을 둘러싸고 있는 구성인데, 위 별과 원 모양의 도형 부분은 중앙의 강아지 형상에 대하여 테두리 역할을 하는 데 그치고 있어 식별력이 강하다고 보기 어렵고, 위 강아지 형상이 자타 상품의 식별표지 기능을 하는 요부라고 보아야 한다.

다음 하단의 “A.G.T. GOLF” 부분은 “A.G.T.”와 “GOLF”로 구성되어 있는데, 그 중 “GOLF” 부분은 스포츠의 일종인 ‘골프’를 의미하고, 이 사건 등록상표의 지정상품들(골프용품을 비롯한 스포츠 및 오락용품)과의 관계에서 지정상품의 형상 및 용도 등을 표시하는 것으로 직감될 수 있으므로, 그 식별력을 인정할 수 없다. 또한, “AGATHA“의 약자로 보이는 “A.G.T.” 또한, 상단의 도형부분과 결합하여 ”“과 다른 관념을 형성한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 요부인 “” 부분만으로도 지정상품의 거래에 놓일 수 있고, 일반 수요자나 거래자도 “” 부분에 중점을 두어 상품의 출처를 구별할 것으로 보인다.

3) 그런데 이 사건 등록상표가 그 요부인 “” 부분에 의하여 상품 출처 표시의 역할을 하게 되는 경우, 위 강아지 형상의 도형 부분은 비록 선사용상표들 중 “”(선사용상표 5), “”(선사용상표 9), “”(선사용상표 10), “”(선사용상표 11) 등 도형상표들과 달리 목줄, 뒷다리, 엉덩이 부분이 표시되어 있지 않기는 하지만, 튀어나온 눈두덩, 완만한 곡선으로 크게 표현된 입, 짧고 굵게 그려진 다리, 개의 옆모습을 그림자 형상으로 나타낸 표현 방식 등이 비슷하여 전체적으로 양 표장이 유사하다고 보아야 한다.

라. 지정상품의 동일·유사(경제적 견련성) 여부

비록 이 사건 등록상표의 지정상품인 완규류, 장식품, 스포츠용품 등이 선사용상표들 중 “” 형태의 도형상표들의 그것과 일치하는 것은 아니지만, 양

상표의 지정상품들 모두 비교적 고가의 제품이고, 백화점 내의 매장이나 전문매장을 통하여 판매되기 때문에 함께 유통, 판매될 가능성이 높은데다가, 그 수요자의 범위 역시 20대 이상의 심미감 있는 제품을 추구하는 경제력 있는 젊은 세대들일 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 지정상품들과 경제적 견련관계가 있다고 보는 것이 옳다.

마. 부정한 목적의 존재 여부

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원 당시 "" 상표를 비롯한 선사용상표들이 부착된 피고의 제품이 국내 주요 백화점과 여러 매장에서 판매되고 있는 등 국내 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되고 있었는데, "" 자체가 쉽게 생각해내기 어려운 도형표장일 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 요부인 "" 부분이 앞서 본 바와 같이 위 선사용표장들과 흡사한 모양이어서, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자로서는 피고 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 충분하였다.

2) 더욱이 을19~22, 208호증, 을207호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 최근까지도 "" 상표가 부착된 제품을 불법 유통시킴으로써 선사용상표들의 명성과 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻으려는 사례가 언론보도를 통하여 다수 확인되고 있는 데다가, 원고 역시 자신이 판매하는 골프백 제품에 이 사건 등록상표의 요부인 ""보다는 오히려 "" 표장에 가까운 도형상표를 부착하고, '정식수입원인 아가타골프에서 공급하는 정품입니다'라는 등의 문구를 기재하여 판매하고 있는 사실이 인정된다.

3) 따라서 위와 같은 사정들을 종합하면, 원고가 이 사건 등록상표를 출원하여 는 등록을 받은 것은 우연이라기보다는, 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지와 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 부정한 목적에 기인한 것이라고 봄이 마땅하다.

바. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 일반수요자들 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되던 선사용상표들 중 "" 도형상표들과 동일·유사한 상표로서, 원고가 위 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
AGATHA GOLF 상표등록 제0784289호	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)	심판원 2014. 10. 31. 2013당2743 심결(청구성립) 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2014허8496 판결(청구기각) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015후1218 판결(상고기각)
골프가방용 스탠드, 골프채, 골프가방, 골프가방용 펙, 골프가방 커버 등	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방, 우산, 파라솔 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 10. 11. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 주지·저명한 피고의 선사용상표들과 동일하게 등록 사용함으로써, 일반 수요자나 거래자들로부터 선사용상표권자의 상품으로 상품 출처의 오인·혼동 및 수요자를 기만할 염려가 있고, 선사용상표권자의 신용이나 고객흡입력 등 무형의 가치에 무임 승차하여 부당한 이익을 얻으려고 출원 등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013당2743 사건으로 심리하여, 2014. 10. 31. '이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원하여 등록된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효 사유에 해당한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증, 을1호증의 1~13, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 11.을 기준으로 선사용상표들은 국내 일반 수요자들에게 주지·저명하거나 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 널리 알려져 있지 않았다.

또한, 이 사건 등록상표 "AGATHA GOLF"는 선사용상표들과 동일·유사하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '골프채, 골프가방, 골프채용 가방'으로 한정되어 있는데, 선사용상표들이 사용된 주요 상품은 '귀금속제 귀걸이 및 시계' 등 패션 악세사리 제품이어서 지정상품이 유사하다거나 경제적 견련성도 없다.

더욱이 원고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 것도 아니므로, 결국 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 존재하지 않음에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 특정인의 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 그 상표 사용자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 그에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지이다. 또한, 여기에서 부정한 목적이 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시 특정인의 상표의 인식 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

나. 선사용상표의 인식 정도

1) 인정 사실

가) 피고는 1974년경 미셸 키니우(Michel Quiniou)가 프랑스 파리에 문을 연 'AGATHA' 매장에서 출발하였고, 'AGATHA'는 현재까지 선사용상표들을 3,000여 개 이상의 귀걸이, 목걸이, 시계, 팔찌, 펜던트 등 제품에 부착하여 생산·판매해 온 피고 회사의 상호로 약칭되면서 널리 사용되어 왔다.

나) 피고는 2007. 3.경을 기준으로 프랑스 내 83개를 비롯하여 세계 각지에 다수의 매장을 개설하였고, 국내에도 13개의 매장에서 피고의 제품이 판매되고 있으며, 전 세계 41개국에 "", "AGATHA" 상표를 포함한 선사용상표들 및 그와 유사한 형태의 198개 상표를 출원·등록한 바 있다.

다) 피고가 우리나라에 수출한 제품의 가액은 2006년도 €4,587,000, 2007년도 €4,847,000, 2008년도 €4,012,000, 2009년도 €9,864,802, 2010년도 €9,118,243, 2011년도 €7,337,218 정도에 이른다. 한편, 피고의 'AGATHA' 상표는 국내에서 유통된 해외 유명 브랜드 위조 상품 중 2006년에는 2위, 2008년에는 5위를 차지하였다.

라) 국내에서는 1996. 5. 25.부터 2006. 1. 2.경까지 주요 일간지에 프랑스의 패션 액세서리 전문브랜드로 "AGATHA"를 소개하고 피고의 제품 관련 마케팅 내용 등이 지속적으로 보도되었고, 프랑스에서도 2007. 2.경 및 5.경에도 유명 잡지에 선사용상표들이 부착된 피고의 제품 관련 기사가 게재된 바 있다.

마) 국내 블로그 검색결과에 의하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 전인 2004. 7. 24.부터 2007. 2. 21.까지 다수의 국내 인터넷 사이트에 선사용상표들이 부착된 제품을 블로그에 소개하거나 판매하는 내용의 글들이 게재되었다.

【인정 근거】 을2~11, 16~19, 23~43, 46, 128, 130, 136, 166호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2) 판 단

위 인정사실에 의하여 확인되는 선사용상표들의 사용기간, 선사용상표들이 표기된 상품의 국내 수입 규모, 선사용상표들이 표기된 상품을 판매하는 국내 매장의 개수, 선사용상표들에 관한 광고 및 기사 내용, 국내 인터넷 포탈 사이트에 피고 상품과 관련하여 게시된 글 등을 고려하면, 선사용상표들은 적어도 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 11. 당시 국내 또는 프랑스에서 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있었다고 보아야 한다.

다. 표장의 동일 · 유사 여부

1) 이 사건 등록상표인 "AGATHA GOLF"는 "AGATHA"와 "GOLF"라는 영문자가 상·하 2단으로 배치된 문자표장인데, 외관상 각 구성 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보기는 어렵고, 각 구성 부분의 결합에 의해 별도의 관념을 형성한다고 볼 수도 없으므로, "AGATHA"와 "GOLF" 부분으로 각각 분리하여 관찰할 수 있다.

2) 그런데 그 중 "GOLF" 부분은 스포츠의 일종인 '골프'를 의미하고, 이 사건 등록상표의 지정상품들과의 관계에서 지정상품의 형상 및 용도 등을 표시하는 것으로 직감될 수 있으므로, 그 식별력을 인정할 수 없다. 이에 반하여 "AGATHA" 부분은 전체 표장의 상단에 위치한 데다가, 하단의 "GOLF" 보다 더 크고 굵은 글씨체로 부각되어 있고, 달리 지정상품과의 관계

에서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 증거도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 "AGATHA" 부분만으로도 지정상품의 거래에 놓일 수 있으며, 일반 수요자나 거래자도 "AGATHA" 부분에 중점을 두어 상품의 출처를 구별할 것으로 보인다.

3) 나아가 이 사건 등록상표가 그 요부인 "AGATHA" 부분만으로 호칭 및 관념된다면, 이는 선사용상표들 중 문자로만 구성된 "AGATHA"(선사용상표 1), "AGATHA"(선사용상표 2), "AGATHA"(선사용상표 3), "AGATHA"(선사용상표 4), "AGATHA"(선사용상표 6), "AGATHA"(선사용상표 7), "AGATHA"(선사용상표 12)와 서체나 굵기와 크기에서 일부 차이를 보일 뿐, 모두 같은 영문자로 이루어진 데다가, '아가타' 또는 '아가사'로 호칭 및 인식될 것이어서, 외관, 호칭 및 관념에 아무런 차이가 없게 되므로, 양 표장은 서로 동일·유사하다고 보아야 한다.

라. 지정상품의 동일·유사(경제적 견련성) 여부

1) 이 사건 등록상표의 지정상품인 '골프채, 골프가방, 골프채용 가방'은 선사용상표 1의 사용상품 중 '여행가방, 가죽제 등산백, 가죽제 비치백, 가죽제 서류가방, 가죽제 오페라백, 가죽제 패킹백, 인조가죽 등산백, 인조가죽 비치백, 인조가죽 서류가방, 인조가죽 오페라백, 인조가죽 패킹백, 스포츠의류, 스포츠화, 골프화, 골프복'과 유사할 뿐만 아니라, 함께 생산·판매될 가능성이 높다.

2) 또한, 그 밖의 선사용상상표들의 나머지 지정상품 역시 비교적 고가의 제품에 속하고, 백화점 내의 매장이나 전문매장을 통하여 판매되고 있으며, 그 수요자의 범위도 20대 이상의 심미감 있는 제품을 추구하는 경제력 있는 젊은 세대들인 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 지정상품들과 경제적 견련관계가 있다고 보는 것이 옳다.

마. 부정한 목적의 존재 여부

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원 당시 "AGATHA" 상표를 비

롯한 선사용상표들이 부착된 피고의 제품이 국내 주요 백화점과 여러 매장에서 판매되고 있는 등 국내 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되고 있었는데, "AGATHA" 자체가 쉽게 생각해내기 어려운 문자 표장일 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표는 그 글씨체나 배열형태를 거의 그대로 따른 것이어서, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자로서는 피고 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 충분하였다.

2) 더욱이 을19~22, 208호증, 을207호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 최근까지도 "" 상표를 비롯한 "AGATHA" 상표가 부착된 제품을 불법 유통시킴으로써 선사용상표들의 명성과 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻으려는 사례가 언론보도를 통하여 다수 확인되고 있는 데다가, 원고 역시 자신이 판매하는 골프백 제품에 이 사건 등록상표와 함께 "" 와 유사한 도형상표를 부착하고, '정식 수입원인 아가타골프에서 공급하는 정품입니다'라는 등의 문구를 기재하여 판매하고 있는 사실이 인정된다.

3) 따라서 위와 같은 사정들을 종합하면, 원고가 이 사건 등록상표를 출원하여 는 등록을 받은 것은 우연이라기보다는, 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지와 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 부정한 목적에 기인한 것이라고 봄이 마땅하다.

바. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 일반수요자들 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되던 선사용상표들 중 'AGATHA' 문자상표들과 동일·유사한 상표로서, 원고가 위 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

AGATHA 상표등록 제0784288호	AGATHA (선사용상표1) AGATHA (선사용상표2) AGATHA (선사용상표3) AGATHA (선사용상표4)  (선사용상표5) AGATHA (선사용상표6) AGATHA (선사용상표7) 아가타 (선사용상표8)  (선사용상표9)  (선사용상표10)  (선사용상표11) AGATHA (선사용상표12) 아가사 (선사용상표13)	심판원 2014. 10. 31. 2013당2742심결(청구성립) 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2014허8489 판결(청구기각) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015후1201 판결(상고기각)
골프채, 골프가방, 골프채용 가방	가죽, 인조가죽, 동물가죽, 생가죽(hides), 트렁크, 여행가방, 우산, 파라솔 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 10. 11. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 주지·저명한 피고의 선사용상표들과 동일하게 등록 사용함으로써, 일반 수요자나 거래자들로부터 선사용상표권자의 상품으로 상품 출처의 오인·혼동 및 수요자를 기만할 염려가 있고, 선사용상표권자의 신용이나 고객흡입력 등 무형의 가치에 무임 승차하여 부당한 이익을 얻으려고 출원 등록된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013당2742 사건으로 심리하여, 2014. 10. 31. '이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원하여 등록된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효 사유에 해당한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증, 을1호증의 1~13, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 11.을 기준으로 선사용상표들은 국내 일반 수요자들에게 주지·저명하거나 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 널리 알려져 있지 않았다.

또한, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '골프채, 골프가방, 골프채용 가방'으로 한정되어 있는데, 선사용상표들이 사용된 주요 상품은 '귀금속제 귀걸이 및 시계' 등 패션 악세사리 제품이어서 지정상품이 유사하다거나 경제적 견련성도 없다.

더욱이 원고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 것도 아니므로, 결국 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 존재하지 않음에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품

을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 특정인의 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 그 상표 사용자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 그에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지이다. 또한, 여기에서 부정한 목적이 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시 특정인의 상표의 인식 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

나. 선사용상표의 인식 정도

1) 인정 사실

가) 피고는 1974년경 미셸 키니우(Michel Quiniou)가 프랑스 파리에 문을 연 'AGATHA' 매장에서 출발하였고, 'AGATHA'는 현재까지 선사용상표들을 3,000여 개 이상의 귀걸이, 목걸이, 시계, 팔찌, 펜던트 등 제품에 부착하여 생산·판매해 온 피고 회사의 상호로 약칭되면서 널리 사용되어 왔다.

나) 피고는 2007. 3.경을 기준으로 프랑스 내 83개를 비롯하여 세계 각지에 다수의 매장을 개설하였고, 국내에도 13개의 매장에서 피고의 제품이 판매되고 있으며, 전 세계 41개국에 "", "AGATHA" 상표를 포함한 선사용상표들 및 그와 유사한 형태의 198개 상표를 출원·등록한 바 있다.

다) 피고가 우리나라에 수출한 제품의 가액은 2006년도 €4,587,000, 2007년도 €4,847,000, 2008년도 €4,012,000, 2009년도 €9,864,802, 2010년도 €9,118,243, 2011년도 €7,337,218 정도에 이른다. 한편, 피고의 'AGATHA' 상표는 국내에서 유통된 해외 유명 브랜드 위조 상품 중 2006년에는 2위, 2008년에는 5위를 차지하였다.

라) 국내에서는 1996. 5. 25.부터 2006. 1. 2.경까지 주요 일간지에 프랑스의 패션 액세서리 전문브랜드로 "AGATHA"를 소개하고 피고의 제품 관련 마케팅 내용 등이 지속적으로 보도되었고, 프랑스에서도 2007. 2.경 및 5.경에도 유명 잡

지에 선사용상표들이 부착된 피고의 제품 관련 기사가 게재된 바 있다.

마) 국내 블로그 검색결과에 의하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 전인 2004. 7. 24.부터 2007. 2. 21.까지 다수의 국내 인터넷 사이트에 선사용상표들이 부착된 제품을 블로그에 소개하거나 판매하는 내용의 글들이 게재되었다.

【인정 근거】 을2~11, 16~19, 23~43, 46, 128, 130, 136, 166호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2) 판 단

위 인정사실에 의하여 확인되는 선사용상표들의 사용기간, 선사용상표들이 표기된 상품의 국내 수입 규모, 선사용상표들이 표기된 상품을 판매하는 국내 매장의 개수, 선사용상표들에 관한 광고 및 기사 내용, 국내 인터넷 포탈 사이트에 피고 상품과 관련하여 게시된 글 등을 고려하면, 선사용상표들은 적어도 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 11. 당시 국내 또는 프랑스에서 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있었다고 보아야 한다.

다. 표장의 동일 · 유사 여부

이 사건 등록상표인 "**AGATHA**"와 선사용상표들 중 문자로만 구성된 "AGATHA"(선사용상표 1), "AGATHA"(선사용상표 2), "**AGATHA**"(선사용상표 3), "AGATHA"(선사용상표 4), "AGATHA"(선사용상표 6), "AGATHA"(선사용상표 7), "AGATHA"(선사용상표 12)는 서체나 굵기와 크기에서 일부 차이를 보일 뿐, 모두 같은 영문자로 이루어진 데다가, '아가타' 또는 '아가사'로 호칭 및 인식될 것이어서, 외관, 호칭 및 관념에 차이가 없으므로, 양 표장은 서로 동일·유사하다고 보아야 한다.

라. 지정상품의 동일·유사(경제적 견련성) 여부

1) 이 사건 등록상표의 지정상품인 '골프채, 골프가방, 골프채용 가방'은 선사용상표 1의 사용상품 중 '여행가방, 가죽제 등산백, 가죽제 비치백, 가죽제 서류가방, 가죽제 오페라백, 가죽제 패킹백, 인조가죽 등산백, 인조가죽 비치백, 인조가죽 서류가방, 인조가죽 오페라백, 인조가죽 패킹백, 스포츠의류, 스포츠화, 골프화, 골프복'과 유사할 뿐만 아니라, 함께 생산·판매될 가능성이 높다.

2) 또한, 그 밖의 선사용상상표들의 나머지 지정상품 역시 비교적 고가의 제품에 속하고, 백화점 내의 매장이나 전문매장을 통하여 판매되고 있으며, 그 수요자의 범위도 20대 이상의 심미감 있는 제품을 추구하는 경제력 있는 젊은 세대들인 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 지정상품들과 경제적 견련관계가 있다고 보는 것이 옳다.

라. 부정한 목적의 존재 여부

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원 당시 "AGATHA" 상표를 비롯한 선사용상표들이 부착된 피고의 제품이 국내 주요 백화점과 여러 매장에서 판매되고 있는 등 국내 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되고 있었는데, "AGATHA" 자체가 쉽게 생각해내기 어려운 문자 표장일 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표는 그 글씨체나 배열형태를 거의 그대로 따른 것이어서, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자로서는 피고 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 충분하였다.

2) 더욱이 을19~22, 208호증, 을207호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 최근까지도 "" 상표를 비롯한 "AGATHA" 상표가 부착된 제품을 불법 유통시킴으로써 선사용상표들의 명성과 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻으려는 사례가 언론보도를 통하여 다수 확인되고 있는데다가, 원고 역시 자신이 판매하는 골프백 제품에 이 사건 등록상표와 함께 "" 와 유사한 도형상표를 부착하고, '정식 수입원인 아가타골프에서 공급하는 정품입니다'라는 등의 문구를 기재하여 판매하고 있는 사실이 인정된다.

3) 따라서 위와 같은 사정들을 종합하면, 원고가 이 사건 등록상표를 출원하여 는 등록을 받은 것은 우연이라기보다는, 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지와 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 부정한 목적에 기인한 것이라고 봄이 마땅하다.

마. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 프랑스 및 국내의 일반수요자들 사이

에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되던 선사용상표들 중 'AGATHA' 문자상표들과 동일·유사한 상표로서, 원고가 위 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

<table>
<tr><th>이건 상표</th><th>선사용상표</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">

상표/서비스표등록
제0045428호</td><td>

(선등록상표)


(선사용표장1)


(선사용표장2)


(선사용표장3)


(등록저작권)</td><td rowspan="2">심판원 2014 12. 18.
2014당719 심결(기각)
특허법원 2015. 8. 13. 선고
2015허420 판결(심결취소)
심판원 2015. 12. 11.
2015당(취소판결)112 심결(청구성립)</td></tr>
<tr><td>등산바지, 등산잠바, 등산파카, 등산T셔츠, 등산조끼, 등산화, 골프바지 등</td><td>골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화 등</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, "이 사건 등록상표·서비스표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 등록상표·서비스표는 선사용표장 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 등록상표·서비스표는 등록저작권과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2014당719호로 심리한 후, 2014. 12. 18. "① 이 사건 등록상표·서비스표는 선등록상표와의 관계에서 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. ② 선사용표장 1이 주지·저명하거나 특정인의 표장으로 인식되어 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표·서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다. ③ 이 사건 등록상표·서비스표가 타인의 등록저작권을 침해하는 것이라 하더라도, 이러한 사정만으로 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 보기는 어렵다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 8 내지 10호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 선사용표장 1 내지 3은 주지상표 또는 저명상표이거나 적어도 특정인의 상표로 인식된 표장이라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표·서비스표는 선사용표장 1 내지 3과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 상표·서비스표는 등록저작권과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 따라서, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표·서비스표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을

표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

나. 선사용표장 1이 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 인식되었는지 여부

1) 인정사실

다음 각 사실은 앞서 든 각 증거와 갑 제3 내지 6, 16, 18호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 '레저 스포츠 용품 제조 판매업' 등을 정관 목적으로 하여 1990. 3.경 설립되어 등산화, 등산의류 등 등산용품을 제조·판매하였다.

나) 원고는 2009년에는 브랜드 가치 조사 평가기관에 의하여 국내 등산용품 시장에서 5위의 브랜드 가치를 갖는 것으로 평가되었다. 원고는 이 사건 등록상표·서비스표의 출원 당시 전국에 200개 이상의 매장을 보유하고 있었다.

다) 원고는 2011년경부터 'BLACK YAK'와 함께 선사용표장 1이 부착된 등산잠바, 등산바지 등의 등산의류를 판매하였다.

라) 한편, 원고가 2012. 3.경 한국판 컨슈머리포트[43]에서 추천 제품으로 선정된 등산화 '레온'의 업그레이드 버전인 등산화 '아라칸'('BLACK YAK'와 함께 선사용표장 1이 다른 위치에 부착되어 있다)을 출시한다는 기사와 위와 같은 추천 제품 선정으로 인해 '아라칸'의 판매가 급증하고 있다는 기사가 온라인 신문 등에 게재되었다. 한편, 위와 같이 '아라칸'을 소개하는 기사에서는 배우 조인성이 모델로서 '아라칸'을 착용하고 있는 광고 사진도 함께 게재되었다.

마) 원고가 등산화 '데몬'('BLACK YAK'와 함께 선사용표장 1이 다른 위치에 부착되어 있다)을 출시한다는 2012. 4. 3.자 기사가 온라인 신문 등에 게재되었다.

바) '아라칸'은 2012. 6. 30.가지 2,775켤레가 판매되어 666,000,000원의 매출을 기록하였다.

2) 판단

위 인정사실에다 선사용표장 1( )이 국내에서 주지·저명한 원고의 주된 브랜드인 'BLACK YAK'[44]와 함께 표시되어 판매되는 등 'BLACK YAK'의 주지·저명성에 힘입어 보다 쉽게 국내의 수요자들에게 인식될 수 있었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 선사용표장 1은 이 사건 등록상표·서비스표의 출원일인 2012. 6. 14.경 등산화 등과 관련하여 국내의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

다. 이 사건 등록상표·서비스표와 선사용표장 1의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표( )와 선사용표장 1( )은 ① 도형 부분의 경우 외관이 동일하거나 외관이 주는 지배적 인상이 서로 유사하고, ② 문자 부분의 경우 일부 문자에 있어서의 색상 차이를 제외하고는 외관이 유사할 뿐만 아니라 호칭·관념이 동일하므로, 이 사건 등록상표·서비스표와 선사용표장 1은 서로 유사하다고 할 것이다.

---

43) 한국소비자원과 소비자단체가 소비자들이 쉽게 이용할 수 있도록 상품비교 정보 및 구매 가이드 등을 제공하는 온라인 서비스를 의미한다.

44) 피고도 'BLACK YAK' 표장의 주지·저명성에 대하여 특별히 다투고 있지 않다(답변서 등 참조).

라. 피고에게 부정한 목적이 있는지 여부

① 선사용표장 1은 이 사건 등록상표·서비스표의 출원일 무렵 국내에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었던 점(위 나.항), ② 선사용표장 1은 산과 야크의 형상을 합쳐 놓은 듯한 도형 부분과 독특한 서체의 문자 부분이 결합된 표장으로서 창작성의 정도가 비교적 높다고 할 것인데, 이 사건 등록상표·서비스표는 선사용표장 1과 대비하여 일부 문자에 있어서의 색상 차이를 제외하고는 사실상 동일한 것으로 보이는 점(위 다.항), ③ 이 사건 등록상표·서비스표의 지정상품은 선사용표장 1의 사용상품(등산화, 등산잠바, 등산바지)과 동일·유사하고, 이 사건 등록상표·서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1의 사용상품은 동종·유사성이 인정되는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표·서비스표의 출원인인 피고는 국내에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었던 선사용표장 1을 모방하여 선사용표장 1에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 이 사건 등록상표·서비스표를 출원하였다고 할 것이다.

마. 판단의 종합

따라서, 이 사건 등록상표·서비스표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
Roberta Sports 상표등록 제0933756호	ROBERTA DI CAMERINO	심판원 2015. 2. 27. 2013당1742 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 5. 선고 2015허2150 판결(청구기각) 대법원 2016. 1. 12. 선고 2015후2105 판결(상고기각)
자동차용 방향제	자동차용 방향제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 특허심판원에 원고를 상대로 하여, “이 사건 등록상표는 선사용표장

과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당1742호로 심리한 후, 2015. 2. 27. “이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 수요자들에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장을 모방한 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 선사용표장은 사용상품인 자동차용 방향제 등에 관하여 특정인의 표장으로 인식될 정도에 이르지 못했다.

나. 이 사건 등록상표는 ‘Roberta’ 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 또한, 선사용표장은 흔한 여성의 이름인 ‘ROBERTA’ 부분이 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 등록상표는 선사용표장과 전체적으로 대비하여 외관·호칭·관념이 다르므로 표장이 서로 유사하지 않다.

다. 또한, 원고가 이 사건 등록상표를 출원·등록받음에 있어 부당한 이익을 얻으려는 목적을 가지고 있었다고 볼 수도 없다.

라. 따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 할 것이어서, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지

않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

나. 인정사실

다음 각 사실은 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

1) 피고는 2011. 8. 9. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 등록상표 ' ROBERTA '(이하 '최초 등록상표'라 한다)는 국내 또는 해외의 수요자 사이에 널리 알려진 선사용표장을 모방하여 출원·등록받은 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2011당1878호로 심리한 후, 2012. 4. 4. '최초 등록상표'가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

3) 원고는 피고를 상대로 특허법원 2012허3817호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

4) 특허법원은 2012. 11. 23. 아래 가)항 기재 각 사실을 인정한 다음 "선사용표장은 '최초 등록상표'의 원출원일인 2009. 12. 29.경 이미 이탈리아의 수요자들 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었을 뿐만 아니라, 국내에

서도 그 영업 상황, 광고 정도, 매장 분포 등에 비추어 볼 때 수요자들 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다."고 판단하였고, 아래 나)항 기재 각 사실을 인정한 다음 "원고는 국내 또는 이탈리아의 수요자 사이에서 피고의 상표라고 인식되어 있는 선사용표장을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 '최초 등록상표'를 출원한 것이라고 봄이 상당하다."고 판단하였다. 나아가 특허법원은 "'최초 등록상표'는 그 출원 당시 국내 또는 이탈리아의 수요자 사이에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장을 모방한 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용되는 것이라고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다."는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

가) 선사용표장이 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식된 것인지 여부

① 선사용표장은 1945년 이탈리아의 유명 디자이너인 줄리아나 까메리노에 의해 탄생한 브랜드로서 핸드백을 시작으로 의류, 지갑, 모자 등 다양한 제품에 대해 전 세계적으로 널리 사용되어 왔다.

② 선사용표장은 베니스 영화제, 산마리노 광장과 함께 이탈리아 베니스의 3대 명물로 알려져 있고, '구찌(GUCCI)' 및 '살바토레 페라가모(SALVATORE FERAGAMO)'와 함께 이탈리아 3대 피혁 패션 브랜드로 평가받고 있다.

③ 선사용표장은 국내에서 의류, 가방, 시계, 안경, 신발, 모자 등 다양한 제품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받았다.

④ 1999년 관세청이 발행한 '위조상품 식별요령집' 및 2000년 웅진닷컴이 발행한 '명품 속 가짜 이야기(세계 유명상표 85 & 가짜 상품 100% 구별 요령)'에서는 선사용표장이 유명상표로 소개되고 있다.

⑤ 1988년 특허청이 발행한 '외국상표자료집' 및 1997년, 1998년, 1999년, 2000년, 2003년 특허청이 각 발행한 '주로 도용되는 국내·외 상표집'에서도 선사용표장이 모방의 표적이 되는 해외의 유명상표로 소개되고 있다.

⑥ 주식회사 팬코는 선사용표장에 대한 국내 마스터 라이센시로서 1996. 1.경 이탈리아의 '기울리아나 코엔 카메리노(Giuliana Coen Camerino)'로부터 선사용표장에 대한 국내 사용권을 취득한 후 이를 다시 각 상품별로 나누어 국내 업체들에게 서브라이센스를 주고 이를 관리하여 왔는데, 이에 따라 선

사용표장은 국내에서 우산, 양산, 스카프, 목도리, 장갑, 타월, 의류, 모자, 가방, 시계, 핸드백, 지갑, 양말, 넥타이, 방향제 등 다양한 제품에 광범위하게 사용되고 있고, 선사용표장이 표시된 제품들은 현대백화점, 갤러리아백화점, 롯데백화점, 홈플러스, 이마트, 롯데마트 등 국내 유명 오프라인 매장뿐만 아니라, 롯데닷컴, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크 등 국내 유명 온라인 쇼핑몰에서도 판매되고 있다.

⑦ '최초 등록상표'의 출원일 이전부터 매일경제, 머니투데이, 서울신문, 경향신문, 한국경제, 파이낸셜뉴스, 서울경제 등 국내 일간신문의 기사에서 선사용표장을 해외 유명상표로 소개하여 왔고, 엘르, 노블레스, 마리 끌레르, 레이디경향 등 국내 잡지에서도 선사용표장에 관한 기사가 다수 게재되어 왔다.

⑧ 국내에서 선사용표장이 표시된 자동차용 방향제 제품은 현재 주식회사 팬코의 서브라이센시인 주식회사 알디씨디퓨전에 의하여 제조·판매되고 있는데, 위 자동차용 방향제 제품에 대한 위 주식회사 알디씨디퓨전의 연간 도매 공급가액은 2005년 39,578,910원, 2006년 435,156,611원, 2007년 752,213,090원, 2008년 1,352,293,911원, 2009년 2,032,443,673원, 2010년 2,537,701,395원이다.

⑨ 국내에서 선사용표장이 표시된 자동차용 방향제 제품은 자동차 전문 월간잡지인 자동차생활, Car mode, Car Goods, 4WD&RV, Top Gear 등에 지속적으로 광고가 게재되었고, 그 밖에도 The Lion, SHINHAN MEMBERS, CLUB RICHE, Grandee, 매경 ECONOMY 등 다양한 매체들에 위 제품에 대한 광고가 게재되었다.

⑩ 선사용표장이 표시된 자동차용 방향제 제품은 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등 국내 유명 대형마트뿐만 아니라, 옥션, G마켓, 11번가, 인터파크 등 국내 유명 온라인 쇼핑몰에서도 판매되고 있다.

나) 부정한 목적이 있는지 여부

① 원고의 대표자인 김병철은 1997년경부터 '국제종합무역상사'라는 상호로 신발, 방향제 등의 수입, 제조, 판매업을 영위해 왔는데, 위 김병철은 주식회사 팬코와 사이에 1999. 6. 14. 계약품목을 방향제, 계약유효기간을 2004. 8. 31.까지로 하는 선사용표장의 사용에 관한 서브라이센스 계약을 체결하였고, 2000. 4. 29. 계약품목을 발매트 및 담요, 계약유효기간을 2005. 6. 30.까지로 하는 선사용표장의 사용에 관한 서브라이센스 계약을 체결하였다(이하 위 각 서브라이센스 계약을 '이 사건 계약'이라 한다).

② 위 김병철이 이 사건 계약에 따라 선사용표장이 표시된 방향제 제품 등을 제조하여 판매하던 중 2000년경 박재창이 일본으로부터 선사용표장이 표시된 자동차용 제품을 수입하여 판매함으로써 위 박재창과 사이에 법적 분쟁이 발생하자, 위 김병철과 주식회사 팬코는 선사용표장의 지정상품(당시 선사용표장은 지정상품을 향수 등으로 하여 등록번호 제413739호로 상표등록이 마쳐져 있었다)인 향수와 유사한 상품인 자동차용 방향제에 대하여도 선사용표장의 상표권의 효력이 미친다고 주장하면서 함께 대응하였는데, 그 무렵 위 김병철은 선사용표장의 지정상품에 방향제가 포함되어 있지 않음을 알게 되어 주식회사 팬코에게 이 사건 계약의 완전한 효력보장을 요구하였고, 그에 따라 주식회사 팬코는 상표권의 효력범위를 보다 확실하게 하기 위하여 상표권자인 피고를 통하여 2001. 2. 7. 비의료용 방향제 등을 지정상품으로 한 선등록상표를 출원하였다.

③ 위 김병철은 자신의 처남인 남덕진을 내세워 사업자등록을 하고, 2001. 8. 31. 위 남덕진을 통하여 선사용표장과 유사한 'Ambassador Roberta' 상표의 상표권자와 사이에 자동차용 내장품목, 악세사리류에 위 상표를 사용할 수 있는 상표통상사용계약을 체결한 후 그 무렵 위 상표를 부착한 자동차용 방향제, 매트 등을 제조하여 판매하였다.

④ 주식회사 팬코는 2002. 1. 18. 위 김병철에게, 위 김병철의 위와 같은 행위는 이 사건 계약을 위반한 것이라고 주장하면서 이 사건 계약의 해지를 통보하였고, 이에 위 김병철은 위 계약 해지는 무효라고 주장하면서 지위보전 및 계약체결금지가처분(서울지방법원 북부지원 2002카합152호)을 신청하였으나, 위 신청은 2002. 5. 9. 기각되었다.

⑤ 원고와 위 김병철은 이 사건 계약이 해지된 2002. 1. 18. 이후로 '최초등록상표'를 포함하여 'Roberta'가 포함된 각종 상표를 출원하여 그 중 10여 개를 등록받았고, 'Roberta'가 포함된 상표의 사용 등을 둘러싸고 피고 측과 여러 차례 법적 분쟁이 있었다.

⑥ 원고는 2008. 10. 15. 특허심판원에 피고의 선등록상표에 대한 불사용취소심판(2008당3085호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2009. 10. 29. 원고의 위 심판청구를 인용하여 그 등록을 취소하는 심결을 하였고, 위 심결에 대하여 피고가 특허법원에 심결취소소송(2009허8669호)을 제기하였으나 2010. 4. 8. 피고의 위 청구가 기각되었으며, 다시 피고가 대법원에 상고(2010후1237호)를 제기하였으나 2010. 7. 15. 상고가 기각됨으로써 위 심결이 확정되었다.

⑦ 원고는 위 특허심판원의 심결이 내려진 이후인 2009. 12. 29. '최초 등

록상표'를 출원하였고, 제품 생산을 위한 준비를 한 다음 '최초 등록상표'가 등록된 2011. 7. 27. 이후로 '최초 등록상표'가 표시된 차량 실내용 방향제 제품을 인터파크, G마켓, 11번가 등을 통해 판매하고 있으며, 자동차 전문 월간잡지인 '카모드' 등을 통해 '최초 등록상표'가 표시된 차량 실내용 방향제 제품을 광고하고 있다.

⑧ 원고는 '최초 등록상표'가 등록된 2011. 7. 27. 이후로 선사용표장이 표시된 자동차용 방향제 제품을 판매하는 업자들에게 상표권 침해를 중지해 줄 것을 요청하는 내용의 경고장을 여러 차례에 걸쳐 발송하였다.

5) 원고는 위 특허법원 판결에 대하여 대법원 2012후3923호로 상고하였고, '상고심 절차에 관한 특례법' 제5조에 의하여 원고의 상고를 기각하는 대법원 2013. 3. 14.자 판결이 그 무렵 원고에게 송달됨으로써 위 특허법원 판결이 확정되었다(이하 확정된 특허법원 판결을 '이 사건 확정판결'이라 한다).

다. 선사용표장이 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 인식되었는지 여부

심결취소소송에 있어 다른 심결취소소송 등의 판결에서 인정된 사실에 구속받는 것은 아니라 할지라도 이미 확정된 관련 심결취소소송에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다고 할 것이다(대법원 1995. 10. 12. 선고 94다52768 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다92312 판결 등 참조). 이미 확정된 관련 심결취소소송인 이 사건 확정판결에서 인정된 위 나.의 4)의 가)항 기재 각 사실을 종합하면, 선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 2. 7.경 자동차용 방향제 등과 관련하여 국내의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

라. 이 사건 등록상표와 선사용표장의 유사 여부

이 사건 등록상표(Roberta Sports)는 적·녹·청색의 3단 직사각형 도형으로 이루어진 도형 부분과 문자 부분(Roberta Sports)이 결합되어 구성된 것으로 쉽게 직감될 수 있을 것으로 보인다. 나아가 이 사건 등록상표에서 문자 부분(Roberta Sports)을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 등록상표가 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전

체로서만 인식되고 통용되었다고 볼만한 자료가 없다. 또한, 이 사건 등록상표의 문자 부분(Roberta Sports)에서 'Roberta' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 문자 부분이 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 볼만한 자료가 없다. 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표 전체로 또는 문자 부분 전체(Roberta Sports)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 'Roberta' 만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

한편, 선사용표장(ROBERTA DI CAMERINO)에서 'ROBERTA' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 선사용표장이 사용상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 볼만한 자료가 없다. 따라서, 선사용표장은 선사용표장 전체로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 'ROBERTA' 만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 이 사건 등록상표는 요부인 'Roberta'를 분리 내지 추출하여, 선사용표장은 요부인 'ROBERTA'를 분리 내지 추출하여 각 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이 경우 이 사건 등록상표와 선사용표장은 외관이 서로 유사하고 호칭이 '로베르타' 또는 '로베르따'로 동일하므로, 양 표장이 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사한 표장에 해당한다고 할 것이다.

마. 피고에게 부정한 목적이 있는지 여부

이미 확정된 관련 심결취소소송인 이 사건 확정판결에서 인정된 위 나.의 4)의 나)항 기재 각 사실을 종합하면, 원고는 국내 수요자 사이에서 피고의 상표라고 인식되어 있는 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.

바. 판단의 종합

따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
wkpnj.co.kr 상표등록 제0941771호	(株)宇泰 P&J (비교대상상표1) 우경 P&J SYSTEM (비교대상상표2) Woo Kyung P&J Co.,Ltd. (비교대상상표3) Woo Kyung P&J System (비교대상상표4)   (비교대상상표5)	심판원 2015. 2. 27. 2013당3117 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 30. 선고 2015허2204 판결(심결취소) 심판원 2016. 3. 18. 2015당(취판)140심결(청구성립)
금속제 고정기, 금속제 구축물의 이음매용 연결자, 금속제 스페이서 선반받이, 금속제 조이스트 등	파이프, 파이프 선반, 파이프 조인트, 파이프를 주 소재로 하는 상품진열대, 볼트, 너트, 공구류, 적치대차, 이동대차 등	

1. 이 사건 심결의 경위

원고들은 2013. 11. 26. 피고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 주식회사 우경피엔제이(이하 '우경피엔제이'라 한다)의 상표로 알려진 비교대상상표 1 내지 4와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하며 등록무효

심판(2013당3117호)을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원은 2015. 2. 27. '이 사건 등록상표는 비교대상상표 1 내지 4와 그 표장이 유사하지 않고, 이 사건 등록상표의 출원일을 기준으로 비교대상상표 1 내지 4가 국내 또는 외국의 수요자에게 파이프, 파이프 선반, 파이프 조인트 등의 분야에서 특정인의 상표로 인식될 만큼 알려져 있었다고 보기 어렵다'는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고들 주장의 심결취소사유

이 사건 등록상표는 국내외 수요자들 사이에 우경피엔제이의 상품 출처 표지로서 인식되어 있는 비교대상상표들과 동일 내지 유사한 상표로서, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하고 있는 상표에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

비교대상상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 12. 7.경 국내외 수요자들 사이에 우경피엔제이의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 널리 알려져 있지 않았다. 나아가 비교대상상표 1 내지 4는 이 사건 등록상표와 유사하지 않고, 비교대상상표 5는 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 12. 7. 전에 우경피엔제이의 상품을 표시하는 상표로서 사용된 바 없다. 또한 피고에게 우경피엔제이의 선사용 상표를 모방하려는 등의 부정한 목적이 없었다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부에 대한 판단

가. 비교대상상표 5가 상표로서 사용되었는지 여부 및 알려진 정도

1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을

가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 등록상표가 이 규정에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2014. 3. 13. 선고 2013후2866 판결 등).

2) 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제3 내지 7호증, 갑 제10, 12호증, 갑 제15 내지 19호증(이상 가지번호 모두 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

① 우경피엔제이는 김해시 주촌면 서부로 1638길 135에 소재한 파이프 및 조인트 설비 업체로 1998. 4.경 개인사업체인 '우경피엔제이시스템'으로 시작하여 2006. 9. 12. 법인 설립등기를 마치고 2012. 8. 13. 파산선고를 받을 때 까지 파이프, 조인트 및 이를 이용한 맞춤형 설비를 제작·판매하여왔다(갑 제3, 12, 16호증).

② 우경피엔제이는 www.wkpnj.co.kr라는 도메인으로 홈페이지를 개설·운영하였고, 위 홈페이지의 제품 소개란을 통해 ABS 수지를 점착한 파이프, 친환경 파이프 등 특수 파이프, 조인트 및 파이프를 주소재로 하여 제작되는 제품 등을 소개하였다(갑 제12, 15, 16호증).

③ 우경피엔제이는 2007. 6. 5. 경남 중소기업수출지원센터로부터 수출유망중소기업으로 지정받았고(갑 제10호증), 2007. 11.경 500만불 수출탑을 수상하였으며(갑 제4호증의 10), 경상남도와 김해시가 개최한 '2008 중소기업 선진화박람회'에서 베트남과 말레이시아에 300만 달러를 수출하기로 합의했다는 기사가 연합뉴스, 중앙

일보 등에 보도되기도 하였다(갑 제4호증의 2, 3, 9).

④ 우경피엔제이는 2011. 1. 31.부터 2011. 4. 30.까지 지엠대우오토테크놀로지 주식회사에 합계 199,545,902원 상당을 납품하고(갑 제7호증), 일본, 슬로바키아, 미국, 말레이시아, 태국, 스페인, 독일, 필리핀 등에 파이프, 조인트 등을 수출하였으며(갑 제5호증의 2 내지 9), 2010년 10월부터 12월까지의 해외 수출 금액이 총 674,474,374원에 이른다(갑 제6호증).

⑤ 우경피엔제이는 2006년 독일 슈트트가르트 전시회, 2007년 물류운송전시회 및 컨퍼런스, 인도네시아 자카르타 물류전시회, 2008년 창원 물류전시회, 대만 타이페이 전시회, 인도 뉴델리 자동차 부품산업 전시회, 국제물류박람회 등에 참가하였다(갑 제4호증의 1, 6, 8).

⑥ 우경피엔제이는 자사가 제작한 파이프, 조인트, 부품 등 및 이를 주소재로 하여 제작한 작업대, 진열장 등에 비교대상상표 5의 표장을 음각으로 표시하였고, 2011. 7.경 황순옥에게 판매한 작업대의 파이프 등, 2011. 9.경 임현숙에게 판매한 작업대의 파이프 등에 비교대상상표 5를 표시하였다(갑 제17, 19호증의 각 1 내지 8).

⑦ 피고는 우경피엔제이에 파이프, 원자재 등을 납품한 바 있고, 우경피엔제이가 파산할 당시 채권자단의 일원이었다.

3) 상표로서 사용되었는지 여부

위 인정사실에 의하면, 우경피엔제이가 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 12. 7. 전에 비교대상상표 5를 파이프, 파이프 연결조인트, 진열장, 부품적재대 등 자신이 제조·판매하는 상품에 표시하였고, 이는 비교대상상표 5를 상표로서 사용한 것에 해당한다. 따라서 비교대상상표 5는 이 사건 등록상표의 무효 여부를 판단함에 있어서 선사용상표에 해당한다.

4) 국내외 수요자들에게 알려진 정도

위 인정사실에 의하여 확인되는 상표의 사용기간, 상표가 표기된 상품의 거래 규모, 우경피엔제이의 활동 내역 등을 고려하면, 비교대상상표 5는 적어도 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 12. 7. 당시 국내 또는 국외 수요자들 사이에 우경피엔제이의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있었다.

나. 표장 및 지정상품의 유사 여부

1) 이 사건 등록상표()와 비교대상상표 5()는 외관,

호칭, 관념이 같거나 유사하여 전체적으로 그 표장이 유사하다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품인 '금속제 고정기, 금속제 구축물의 이음매용 연결자, 금속제 스페이서 선반받이, 금속제 조이스트, 파이프고정용 금속제 이음고리, 파이프라인용 금속제 분기관(分岐管), 파이프용 금속제 엘보, 파이프용 금속제 연결구, 파이프용 금속제 접속구, 파이프용 금속제 클립, 파이프용 금속제 회전식 접속구, 금속제 결속용구'는 비교대상상표 5의 사용상품인 '파이프, 파이프 연결조인트, 파이프 연결 부품' 등과 유사할 뿐만 아니라, 동일인에 의해 함께 생산·판매될 가능성이 높으며, 그 수요자도 위 제품을 사용하여 물건을 제조하는 자로 공통되는 점 등에 비추어 볼 때, 양 상품들 사이에 경제적 견련관계도 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 지정상품은 비교대상상표 5의 사용상품과 유사하다.

다. 부정한 목적의 존재 여부

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표 5를 표시한 우경피엔제이의 제품이 국내외로 판매되는 등 국내외 수요자들 사이에 비교대상표 5가 우경피엔제이의 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있었다.

2) 이 사건 등록상표는 비교대상상표 5와 그 표장이 유사하며, 양 표장은 모두 "Ⓦ", "wkpnj", ".co.kr"가 결합된 것인데, 그 중 요부라고 할 것인 "wkpnj"는 우경피엔제이의 영문 명칭인 "Woo Kyoung P & J"의 각 단어 앞 글자를 딴 것에 해당한다.

3) 피고는 우경피엔제이의 납품 업체로 우경피엔제이가 비교대상상표 5를 사용하는 사실과 "wkpnj"가 우경피엔제이를 지칭하는 영문 약자인 점 및 "www.wkpnj.co.kr"가 우경피엔제이가 운영하는 홈페이지의 도메인 주소인 점을 잘 알고 있었다.

4) 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고가 비교대상상표 5와 표장 및 지정상품이 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 것은 비교대상상표 5를 모방하여 우경피엔제이가 위 상표를 통해 축적한 양질의 이미지, 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적에 의한 것이라고 보인다.

라. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내외 수요자들 사이에 우경피엔

제이의 상품을 표시하는 것이라고 인식되던 비교대상상표 5와 유사한 상표로서, 피고가 비교대상상표 5의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 상표	선사용상표	사건번호
なかった コトに 상표등록 제0931502호	なかったコトに！	심판원 2014. 11. 17. 2014당248 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 4. 선고 2015허185판결(심결취소) 대법원 2015. 11. 27. 선고 2015후1614 판결(상고기각) 심판원 2016. 3. 17. 2015당(취판)145 심결(청구성립)
냉동된 완두콩, 냉동 콩, 냉동한 두류, 식용 가공꽃가루, 콩을 주성분으로 하는 건강보조식품, 콩을 주성분으로 하는 건강기능식품, 콩을 주성분으로 하는 다이어트용 건강보조식품 등	다이어트 식품용 콩 추출물, 분리된 대두단백질을 주성분으로 하는 다이어트 식품, 곡물 가공식품	

1. 심결의 경위

1) 원고들은 2014. 1. 24. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 국내외 수요자에게 특정인의 상표로 널리 인식되어 있는 상표를 모방한 것으로서, 동종의 상품을 지정하여 출원한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당248 사건으로 심리하여, 2014. 11. 17. '이 사건 등록상표는 그 출원일 또는 등록결정일 당시 국내 또는 외국에서 특정인의

상표라고 인식되었다고 볼 수 없는 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고들의 심판청구를 모두 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1~5, 88~91호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고들

1) 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 이미 일본 및 국내에서 특정인인 원고 그라피코의 상표로 인식되어 있었는데, 출원인 김도균은 선사용상표를 모방한 상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 선사용상표의 사용상품과 동종의 상품을 지정하여 출원하였고, 피고도 그와 같은 목적으로 사용하고 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2012. 8. 21. 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되고 있었는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관, 호칭, 관념이 동일하고 그 지정(사용)상품이 동일·유사하므로, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려'가 있는 상표에도 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 위반된 경우이므로, 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일을 기준으로 할 때 국내 또는 일본에서 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 피고에게 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려는 목적이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호에의 해당 여부

가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.

그런데 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 또한, 부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

나. 상표의 동일·유사 여부

먼저 이 사건 등록상표 'なかった コトに'와 선사용상표 'なかったコトに!'는 모두 '없었던 일로'라는 뜻을 지닌 일본어 표장으로서, 글자체 및 글자의 크기와 어구의 끝에 특별히 강한 느낌을 나타내기 위하여 사용하는 문장부호 "!"가 부가된 점 등 외관상의 사소한 차이를 제외하고는, 7글자로 된 일본어 히라가나와 가타카나가 정확히 일치하고, 일본어를 아는 국내 수요자나 거래자에게는 다 같이 한글 음역인 '나캇타 코토니'로 불릴 수밖에 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와 그 외관, 호칭, 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사하다고 보아야 하고, 이 부분에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

다. 선사용상표의 인식도

1) 인정 사실

가) 일본 법인인 테레비쇼핑연구소는 분리된 대두단백질을 주성분으로 한 다이어트 보조식품을 출시하기로 하면서 '먹으면서도 살이 찌지 않는다'는 점을 강조하기 위하여 그 제품명을 '없었던 일로'라는 뜻의 일본어 "なかつたコトに(나캇타 코토니)"로 정하였다. 이어서 테레비쇼핑연구소는 2002. 6. 5. 일본에서 위 제

품명과 같은 선사용상표 'なかったコトに!'에 대한 상표등록 출원을 하여 2003. 2. 28. 상표등록을 마친 다음, 2003년경부터 주로 다수 TV 홈쇼핑 채널을 통해 일본 전역에 선사용상표가 부착된 위 다이어트 보조식품을 광고, 판매하기 시작하였다[45].

나) 원고 그라피코는 1996. 11. 7. 설립된 이후 일본에서 약국, 잡화점 등을 대상으로 한 상품 개발이나 유통 영업을 하여 왔는데, 2008. 9. 1. 텔레비전쇼핑연구소로부터 선사용상표의 통상사용권을 설정받은 이후, 각종 방송매체를 통해 제품 홍보를 하면서, 일본의 약국 체인점 회사 '마츠모토기요시(マツモトキヨシ)'의 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰이나「bibalmall.com」,「www.jplug.com」등의 온라인 쇼핑몰을 통해 일본 및 국외에서 선사용상표가 부착된 상품을 지속적으로 판매해 왔고, 2013. 12. 17.에는 우리나라 회사인 원고 주식회사 카드랜드 및 주식회사 H&D Corporation과 사이에 선사용상표가 부착된 제품에 관한 국내 독점 판매계약을 체결하기도 하였다.

다) 선사용상표가 사용된 다이어트 보조식품은 2003년에 17,453,211엔, 2004년에 12,217,211엔, 2005년에 6,916,224엔의 판매량을 기록하였다가, 2006년에는 300,422엔, 2007년에는 110,320엔으로 판매량이 급감하였으나, 다시 원고 그라피코가 선사용상표의 통상사용권을 부여받아 제품을 판매하기 시작한 2008년을 기점으로 2008년에 3,480,888엔, 2009년에 128,070,767엔, 2010년에 249,757,245엔, 2011년에 419,249,333엔으로 가파른 신장세를 보여, 2011년까지의 총 누적판매량이 837,555,621엔에 이르게 되었다.

라) 원고 그라피코는 선사용상표가 사용된 제품의 홍보를 위하여 일본 잡지 'The Television'(2009년 11월호 및 2011년 1월호), 'Komachi'(2009년 12월호), 'CLASSY'(2010년 1월호), 'MISS'(2010년 2월호 및 2012년 2월호), 'The Truckers MAgazine'(2010년 2월호), 'Health'(2011년 2월호), 'VoCE'(2011년 8월호 및 2012년 8월호), 'UP'(2012년 1월호), '여성자신'(2012년 4월호), '여성세븐'(2012년 4월호), 'Are you happy?'(2012년 5월호) 등에 광고를 게재한 바 있고, 선사용상표가 사용된 다이어트 보조식품 관련 기사가 일본의 '健康産業流通新聞'(2009. 7. 28. 및 9. 18.자), 'Diet & Beauty'(2012. 3. 15.자), '日経MJ'(2012. 3. 23.자) 등 신문과 잡지에

45) 테레비쇼핑연구소는 선사용상표가 부착된 다이어트 보조식품의 판매를 위하여 일본 TV홈쇼핑 채널인 MXTV, Mall of TV, Tabi channel. TBS 등을 통해 2003년도에 104회, 2004년도에 87회, 2005년도에 44회의 제품 광고를 한 바 있다.

게재된 바도 있다.

마) 선사용상표가 부착된 다이어트 보조식품은 일본 내에서 화장품, 생활용품, 과자 등 분류별로 판매량이 가장 높은 5개의 제품만을 판매하는 '랭킹 랭퀸(RanKing RanQueen)'의 온라인 매장에서 2009. 5. 20.부터 2009. 8. 18.까지 1위를 차지한 바 있고, 2010년도에 일본 전역의 드럭스토어 점포에서 판매된 다이어트 서플리먼트 제품 중 판매량 기준으로 12위를 기록하기도 하였다.

바) 이 사건 등록상표의 출원인인 김도균은 2010. 1. 29. 원고 그라피코의 일본 내 도매상인 뮤 주식회사로부터 선사용상표가 부착된 상품 60개를 매수한 것을 시작으로, 2012. 1. 19.까지 총 14회에 걸쳐 합계 5,460개의 제품을 구매하여 국내에 판매한 바 있으며, 2011. 5. 31. 선사용상표와 일본어 표기가 동일한 이 사건 등록상표를 출원하여 2012. 8. 21. 등록을 받았으며, 2013. 7. 18.경에는 원고 그라피코 측에 선사용상표가 부착된 다이어트 보조식품 등에 대한 국내 대리점계약의 체결을 제안하기도 하는 등 선사용상표의 일본 내 인지도를 의식한 듯한 행동을 취한 바도 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑2, 4~24, 27~29, 31~34, 43~48, 72~74, 77~79, 82, 85, 88~97호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2) 판단 및 피고의 주장에 관한 검토

가) 위 인정사실에 의하여 확인되는 선사용상표의 사용기간, 영업활동 및 매출규모, 홍보활동의 내용에다가, 선사용상표가 사용된 제품의 경우 다이어트나 건강에 관심이 많은 사람이 주요 고객일 수밖에 없어 그 제품의 출처에도 상당히 신경을 쓸 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시인 2011. 5. 31.경을 기준으로 적어도 일본의 일반 수요자 사이에서 특정인인 원고 그라피코의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로는 알려졌다고 보아야 한다.

나) 이에 대하여 피고는, 선사용상표가 수요자들에게 상당한 정도로 알려졌는지는 선사용상표가 사용된 다이어트 보조식품이 속한 '건강식품 시장' 전체를 기준으로 판단하여야 하는데, 일본 건강식품 시장의 매출액 중 선사용상표가 사용된 상품의 매출액이 차지하는 비중이 극히 미미한 점에 비추어 선사용상표가 이 사건 등록상표 출원 당시 일본의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 보기는 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 갑86호증의 기재에 의하면, 주식회사 후지경제가 2011년 간행한 "H・B

푸드 마케팅 편람 2011 NO.2" 보고서에 일본 내 전체 건강식품 시장의 규모는 2009년에는 702억 5,000만엔, 2010년에는 708억엔, 2011년에는 724억엔에 이르고, 다이어트 보조식품 시장의 규모는 2009년에 159억 5,000만엔, 2010년에 176억엔, 2011년에 194억 5,000만엔이라는 조사결과가 수록되어 있는 사실[46]과 위 보고서는 성분별 시장규모를 조사하면서 콩을 주성분으로 하는 다이어트 보조식품 시장의 규모를 별도로 다루지는 않았으나, 다이어트 보조식품 중 선사용상표가 사용된 상품이 속하는 '기타 성분을 주성분으로 하는 건강식품'의 2009년 시장규모는 73억 5,000만엔으로 추정한 사실이 인정되고, 선사용상표 상품의 매출액이 2009년 128,070,767엔, 2010년 249,757,245엔, 2011년 419,249,333엔이었던 사실은 앞서 본 바와 같다.

따라서 2009년부터 2011년까지 일본 내에서 선사용상표가 사용된 다이어트 보조식품의 매출액이 그와 유사한 성분으로 구성된 '기타 성분을 주성분으로 하는 건강식품' 전체 매출액 중 상당한 비중을 차지하고 있으며, 시장을 확대하여 건강식품 시장 전체를 기준으로 하더라도 그 매출액이 적지 않은 편이었음을 알 수 있다. 나아가 앞서 본 바와 같이 선사용상표가 사용된 다이어트 보조식품이 동종의 제품들 가운데 판매량 기준으로 상위에 위치하였던 점까지 고려해 보면, 이 사건 등록상표 출원 당시 선사용상표는 적어도 일본 내 일반 수요자에게 특정인인 원고 그라피코의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 보아야 하므로, 이에 반하는 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

라. 부정한 목적의 존재 여부

나아가 이 사건 등록상표의 출원인이 부정한 목적을 가지고 출원하게 된 것인지에 관하여 보면, 앞서 본 다음과 같은 사정들을 종합할 때 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방하여 선사용상표에 체화된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 위 표장의 가치를 희석화하여 원고들에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적으로 출원·등록된 것이라고 보는 것이 옳다.

1) 위에서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 일본에서 다이어트 보조식품 분야의 수요자에게 특정인인 원고 그라피코의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려져 있었다.

2) 또한, 국내 회사가 일본어로만 이루어진 상표를 국내 출원하는 경우가 흔

46) 2011년도 시장규모는 예측치이다.

한 일이 아닌 데다가, '없었던 일로'라는 뜻의 일본어 'なかつたコトに(나캇타 코토니)'를 상표로 삼는 것 자체에 상당한 정도의 독창성을 인정할 수 있음에도, 선사용상표와 한 글자도 다르지 않는 등 그 유사성이 너무나도 뚜렷하다.

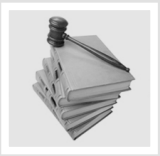
3) 한편, 이 사건 등록상표의 지정상품은 콩을 주성분으로 하는 건강보조식품, 건강기능식품 및 다이어트용 건강보조식품이나 보존 처리된 채소, 과일, 육류, 생선 등의 식품 등인데, 선사용상표의 사용상품은 다이어트 식품용 콩 추출물, 분리된 대두단백질을 주성분으로 하는 다이어트 식품, 곡물 가공식품이어서 그 지정(사용)상품이 동일·유사한 것이다.

4) 이 사건 등록상표의 출원인 김도균은 2010. 1. 29.부터 2012. 1. 19.까지 원고 그라피코 측으로부터 선사용상표가 부착된 다이어트 보조식품을 구입하여 국내에 판매한 바 있고, 그러던 중인 2011. 5. 31. 이 사건 등록상표를 출원한 것이다.

바. 검토 결과의 종합

따라서 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 일본의 일반 수요자에게 원고 그라피코의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 선사용상표를 모방한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

제8조 제1항 제4호



제8조 제1항 제4호
현저한 지리적 명칭에 해당한다.

이건 상표	사건번호
 상표등록 제0222172호	심판원 2014. 8. 1. 2014당63 심결(청구성립) 특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허6285 판결(청구기각) 대법원 2015. 5. 1. 선고 2015후413 판결(상고기각)
신문, 서적, 잡지, 연감, 시각표, 캘린더, 팜플렛, 카탈로그 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 1. 9. 원고를 상대로 특허심판원 2014당63호로 '이 사건 등록상표는 "濟州"라는 현저한 지리적 명칭과 "新聞"이라는 보통명칭이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 없고, 이 사건 등록상표의 출원당시의 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것으로 이하 '구 상표법'이라 한다) 제8조 제2항이 "현저한 지리적 명칭"에 대해 사용에 의한 식별력을 인정하지 않았으며, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록이후인 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1. 부터 시행된 상표법(이하 '개정 상표법'이라 한다) 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 규정도 적용될 수 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 8. 1. '이 사건 등록상표 중 직사각형의 모양에 검은 세선 바탕의 형상 부분은 지정상품인 신문과 관련하여 신문의 제호 표시에 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 식별력이 없고, 문자 부분인 "濟州新聞"도 "濟州"라는 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 보통명칭인 "新聞"으로 이루어져 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당하며, 이 사건 등록상표의 등록결정시에는 구 상표법 제8조 제2항이 적용되지 않으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한

다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유

가) 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭과 보통명칭이 결합된 것이지만, 독자적인 식별력을 창출한 것으로 볼 수 있다.

나) 원고는 1962. 11.경부터 이 사건 등록상표를 사용해왔고, 수요자나 거래자들 사이에 널리 알려져 있으므로 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 있으며, 이 사건 등록상표에 대한 갱신등록출원이 개정 상표법 시행일 이후에 이루어졌으므로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판에는 개정 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 한다.

2) 피고 주장의 요지

가) 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭과 보통명칭이 단순결합된 표장으로 새로운 관념을 형성하였다고 보기 어렵다.

나) 개정 상표법 시행일인 2001. 7. 1. 이후 출원된 경우에 한하여 개정 상표법 제6조 제2항에 따라 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있는데, 이 사건 등록상표는 개정 상표법 이전인 1988. 9. 8. 출원되었기 때문에 구 상표법에 따라 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득할 수 없다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 주장을 통해 알 수 있는 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 현저한 지리적 명칭과 보통명칭의 결합 이상의 새로운 식별력을 취득하였는지 여부와 사용에 의한 식별력에 관한 구 상표법 제8조 제2항 또는 개정 상표법 제6조 제2항을 적용할 수 있는지 여부이다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

구 상표법 제8조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는

지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어서 이러한 경우에 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 또한 구 상표법 제8조 제2항은, 제1항 제3호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하였을 뿐, 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 않으므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우 그 사용의 결과로 수요자간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다 하더라도 이를 상표법상 상표로 등록받을 수는 없다(대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결, 대법원 2001. 2. 9. 선고 98후379 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 등록상표  는 직사각형의 테두리 내에 검은색의 가로 횡선들을 배경으로 하여 한자 "濟州新聞"을 세로로 표기한 것으로, 위 문자부분이 뚜렷한 외관과 호칭을 갖고, '제주와 관련된 신문'이라는 관념을 갖고 있는데 반해, 위 배경부분은 별다른 호칭이나 관념을 갖는다고 볼 수 없으며, 문자부분에 가려져 있거나 문자부분을 부각시키는 외관을 갖고 있으므로, 이 사건 등록상표의 요부는 문자부분이고, 여기에 부수적 또는 보조적으로 배경부분이 결합된 것으로 볼 수 있다. 이 사건 등록상표의 문자부분은 "濟州"라는 현저한 지리적 명칭과 "新聞"이라는 보통명칭이 단순히 결합된 것이고, 그 지정상품과 관련하여 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 낳았다거나 전혀 새로운 조어가 되었다고 볼 수 없어 새로운 식별력을 갖추었다고 보기도 어렵다. 결국 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 현저한 지리적 명칭을 표시하는 상표로 인식되어 구 상표법 제8조 제1항 제4호에 해당한다.

한편, 구 상표법 제8조 제2항은, 제1항 제3호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하였을 뿐, 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 않으므로, 이 사건 등록상표에 구 상표법 제8조 제2항이 적용될 수 없다.

나. 이 사건 등록상표에 개정 상표법 제6조 제2항을 적용할 수 있는지 여부

개정 상표법 제6조 제2항은 "제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다"라고 규정하여 상표법 제6조 제1항 제4호에서 규정한 현저한 지리적 명칭에 대하여도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나, 개정 상표법 부칙 제4조는 "이 법 시행(2001. 7. 1.) 전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다"라고 규정하고 있고, 이 사건 등록상표는 1988. 9. 8. 출원되어 1991. 9. 27. 등록되었으며, 상표권 존속기간의 1차 갱신등록출원일은 2001. 2. 2.이고, 2차 갱신등록출원일은 개정 상표법 시행이후인 2011. 2. 14.인바(갑 제1호증), 이 사건 등록상표는 구 상표법에 따라 출원되었으므로, 개정 상표법 부칙 제4조에 따라 그 출원시에 시행되던 구 상표법에 의하여 무효여부를 판단해야 하고, 2차 존속기간 갱신등록출원 당시 시행된 개정 상표법에 따라 무효여부를 판단할 것은 아니다.

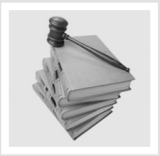
원고는 이에 대하여 개정 상표법 부칙 제4조에 의하더라도 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되고 개정 상표법 시행 후에 존속기간 갱신등록출원이 된 경우의 등록상표의 무효여부는 개정 상표법의 규정에 따라야 하므로, 개정 상표법 제6조 제2항이 적용된다고 주장한다. 살피건대 ① 개정 상표법 부칙 제4조는 상표의 등록출원과 존속기간 갱신등록출원을 구분하여 심판의 대상으로 삼고 있는 점, ② 등록상표의 무효사유를 판단하는 근거법령을 상표권의 존속기간 갱신등록 여부에 따라 계속하여 변경해서 적용해야 한다면, 상표권에 대한 법적안정성과 제3자의 신뢰를 과도하게 해칠 우려가 있는 점, ③ 1998. 3. 1.부터 상표권의 존속기간 갱신등록에 대한 실체적 심사를 배제함으로써 상표권등록으로 인한 법적 안정성을

강화하고자 하는 존속기간 갱신등록에 관한 상표법 규정의 개정취지(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 대한 대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결 참조) 등을 종합해보면, 개정 상표법 부칙 제4조의 상표권의 존속기간 갱신등록에 의한 등록상표의 심판은 상표등록의 무효와 별개로 존속기간 갱신등록 자체의 하자에 대한 부분에 국한되는 것으로 해석함이 상당하므로, 개정 상표법 시행 이전에 상표등록출원이 된 등록상표의 무효여부는 개정 상표법 시행 이후에 존속기간 갱신등록출원이 되었더라도 여전히 상표등록출원당시 시행되던 구 상표법에 의하여야 한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제8조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다.

제73조 제1항 제2호



제73조 제1항 제2호
가. 상품의 품질 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다.

<table>
<tr><th>이건 상표</th><th>실사용상표</th><th>대상상표</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">꾸이랑

상표등록
제0887372호</td><td>

(실사용상표1)


(실사용상표2)


(실사용상표3)</td><td>

(대상상표1)


(대상상표2)


(대상상표3)</td><td rowspan="2">심판원 2013. 3. 29. 2012당862 심결(기각)
특허법원 2013. 7. 11. 선고 2013허3296 판결(심결취소)
대법원 2015. 5. 28. 선고 2013후1924 판결(상고기각)
심판원 2015. 8. 4. 2015당(취판)84 심결(청구성립)</td></tr>
<tr><td>건조쥐포, 양념된 쥐포, 가공쥐포, 튀김쥐포, 볶음쥐포, 오징어포, 육포, 쥐치{살아있지 않은 것}</td><td>어육포, 생산을 저민 조각</td><td>어육포, 생산을 저민 조각</td></tr>
</table>

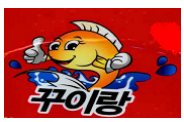
상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은, 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록

상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

나. (1) 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여, ① 피고는 아래 표 중 이 사건 등록상표와 같이 구성된 표장에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제29류의 가공쥐포 등으로 하여 2011. 10. 28. 제887372호로 상표등록을 마친 사실, ② 피고는 2011. 9.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 실사용상표 1의 표장을 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실, ③ 한편, 원고는 2003. 10.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 대상상표 1의 표장을 원고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실을 인정하였다.

피고의 이 사건 등록상표	피고의 실사용상표		원고의 대상상표	
	실사용상표 1	피고 제품 포장에 실제 사용된 모습	대상상표 1	원고 제품 포장에 실제 사용된 모습
꾸이랑				

(2) 원심은 위와 같은 인정사실에 기초하여, 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습 중 실사용상표 1이 수요자의 입장에서 독립적인 출처 표시로 인식될 수

있다는 전제에서, 판시와 같은 이유를 들어 실사용상표 1은 이 사건 등록상표에 도형 등을 추가하여 변형한 이 사건 등록상표의 유사상표라고 보고, 나아가 이를 대상상표 1과 대비한 다음 실사용상표 1이 피고의 사용상품에 사용될 경우에 대상상표 1이 사용되는 원고의 상품과 어떤 관계가 있는 것으로 여겨질 수 있어 거래상 상품의 출처에 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고 판단하였다.

다. 위 사실관계에 의하면 실사용상표 1 및 이 사건 등록상표가 피고 제품 포장에서 실제로 사용되는 위치, 배열 및 그 주변 문양이 그보다 훨씬 앞서부터 대상상표 1 및 그 문자 구성부분이 원고 제품 포장에서 사용되고 있는 위치, 배열 및 그 주변 문양과 극히 유사함을 알 수 있으므로, 이러한 사정까지 더하여 원심판결 이유를 살펴보면 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로 볼 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표의 유사 및 혼동 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제2, 3점에 관하여

법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실 주장이 진실한지 아닌지를 판단하며(민사소송법 제202조), 원심판결이 이와 같은 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하여 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다(같은 법 제432조).

원심은, 판시 증거를 종합하여 피고가 2011. 9.경부터 원심 변론종결일 현재까지 원심 판시 실사용상표들을 사용하는 어육포를 제작·판매하여 왔고, 피고에게 부정사용의 고의가 인정된다고 판단하였다.

상고이유 중 원심의 사실인정을 다투는 부분은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 증거가치의 판단을 탓하는 것에 불과하므로 받아들일 수 없다. 그리고 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건번호
소녀시대 상표/서비스표등록 제0026443호		Girls' Generation    	심판원 2012. 8. 7. 2011당3288 심결(청구성립) 특허법원 2013. 5. 3. 선고 2012허8232 판결 (일부인용일부각하) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결(파기환송) 특허법원 2016. 4. 27. 선고 2015허(환송) 6978 판결 (일부기각, 일부각하) 대법원 2016. 8. 17. 선고 2016후984 판결 (상고기각)
면제 코트, 스노우보드용 슈트, 신사복, 아동복, 오버롤(Overall), 테니스반바지, 겉옷 등	의류(TOP, OUTER, SKIRTS, PANTS), 가방(BAG), 신발(SHOES), 액세서리(ACC)	음반, 음원, 가수 공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업	

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

2. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 제26443호) "소녀시대"의 상표서비스표권자인 원고가

2011년 12월경 실제로 ""이라는 구성의 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)를 '의류, 가방, 신발, 액세서리' 등의 상품에 사용할 당시, "Girls' Generation"이라는 구성의 원심판시 대상표장(이하 '대상상표서비스표'라고 한다)이 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 이와 연계된 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 비록 실사용상표가 대상상표서비스표와 표장이 유사하다고 하더라도 대상상표서비스표의 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 상품에 관한 실사용상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 피고의 대상상표서비스표에 관한 상품·서비스업과 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 객관적으로 존재한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

3. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정한 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 '슈퍼주니어'의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 'Girls' Generation'이라는 영문 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 '이 사건 그룹가수'라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 '다시 만난 세계'를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 '다시 만난 세계'라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 '소녀시대'를 제작·판매하였는데, 그 주제곡 '소녀시대'는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 'Kissing You'도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 'Baby Baby'를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 '소녀시대' 및 'Baby Baby'의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 'Gee'를 제작·판매하였는데, 그 주제곡인 'Gee'

는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨 소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 특히 2009년 3월 음악방송 인기순위에서 9주 연속 1위를 차지하였고, 위 음반 'Gee'는 2개월 동안 10만 장 이상 판매되면서 연간 판매순위 1위를 차지하였다.

(3) 피고는 또 2009년 6월 이 사건 그룹가수의 음반 '소원을 말해봐'를 제작·판매하였는데 그 주제곡은 공개된 지 4일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하였다. 그 후 피고가 제작·판매한 이 사건 그룹가수의 음반들도 위와 마찬가지로 KBS, SBS, Mnet 등 각종 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였는데, 2010년 1월 제작·판매된 음반 'Oh!'를 비롯하여 2010년 10월 제작·판매된 음반 '훗', 2011년 10월 제작·판매된 음반 'The Boys' 등에 수록된 주제곡들이 그것이다. 한편 위 '다시 만난 세계', '소녀시대', 'Baby Baby', 'Gee', '소원을 말해봐', 'Oh!', '훗', 'The Boys' 등의 음반들 전면에는 모두 'Girls' Generation' 또는 그 국문인 '소녀시대'라는 제목이 표시되어 있다.

(4) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 원고의 실사용상표 사용 당시까지, 위 음반들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 골든디스크 시상식 신인상 및 2008년 대한민국연예예술상 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 원고가 실사용상표를 사용할 무렵까지 약 4년 5개월의 기간에 걸쳐, 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 'Girls' Generation'은 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예

활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

그렇다면 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 대상상표서비스표는 피고의 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 한다.

다. 이상과 같이 대상상표서비스표는 실사용상표의 사용 당시 이미 국내에서 저명성을 획득하였던 것에 비하여 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 등록상표서비스표에 대한 인식 정도는 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표는 이 사건 등록상표서비스표로부터 상당한 변형이 가해진 것으로서 구성 문자가 2단으로 배열되고 일부 도안화되어 있기는 하나 동일한 문자로 구성된 대상상표서비스표와 그 전체적인 표장이 매우 유사한 점, 실사용상표의 사용상품인 '의류, 가방, 신발, 액세서리' 등과 대상상표서비스표의 사용서비스업인 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 모두 고려하면, 원고의 실사용상표 사용으로 피고의 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과 사이에 그 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 대상상표서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 실사용상표의 사용행위가 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과의 혼동을 생기게 할 염려가 없다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 '타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건번호
 상표등록 제1028405호	F.페이지 (실사용상표 1)  (실사용상표 2)  (실사용상표 3)  (실사용상표 4)	 (대상상표1)  (대상상표2)	심판원 2015. 7. 22. 2015당1344 심결(청구성립) 특허법원 2015. 12. 29 선고 2015허5456 판결(청구기각) 대법원 2016. 4. 15. 선고 2016후199 판결(상고기각)
의류, 신발, 스포츠 의류, 유니폼, 겉옷, 외투(스포츠 전용의류와 한복은 제외), 원피스, 블라우스, 니트웨어, 티셔츠, 숙녀용 바지, 재킷, 숙녀용 슈트, 스커트, 스카프, 모자, 의복용 벨트, 의복용 장갑, 양말, 속옷	의류	의류, 신발, 스포츠 전용 의류 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 3. 26. 특허심판원에 원고를 상대로,「원고는 이 사건 등록상표의 상표권자 혹은 통상사용권자로서, 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류에 이 사건 지정상품과 유사한 실사용상표들을 사용함으로써, 수요자에게 피고의 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인, 혼동을 유발하거나, 이 사건 등록상표를 부정경쟁의 목적으로 사용함으로써, 피고의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였으므로, 상표법 제73조 제1항 제2호, 제8호, 제9호에 각 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.」는 취지로

주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당1344 사건으로 심리하여, 2015. 7. 22.「이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 3, 4를 그 지정상품인 의류에 사용함으로써, 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑3, 14호증, 갑6호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 실사용상표 3, 4는 대상상표들과 유사하지 아니하여, 원고가 실사용상표 3, 4를 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류에 사용하였다고 해서 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원고에게 상표의 부정 사용에 관한 고의가 있었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

2) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 아니하여 그 등록이 취소될 이유가 없는데도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

1) 원고는 2014. 12. 29. 이 사건 등록상표에 대한 상표권이전등록을 마침에 따라 이후 상표권자로서 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 3, 4를 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류에 사용하였는데, 실사용상표 3, 4는 대상상표들과 유사하여 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 할 염려가 충분한 데다가, 원고에게 그와 같은 부정 사용의 고의도 있었다고 보이는 이상, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

2) 또한, 원고는 위 상표권이전등록을 마치기 전에도 상표권자인 홍기봉으로부터 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 설정받아 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 3, 4를 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류에 사용하였는데, 실사용상표 3, 4는 대상상표들과 유사하여 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 할 염려가 충분히 있을 뿐만 아니라, 홍기봉이 원고의 위와 같

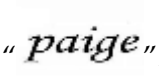
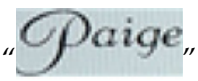
은 상표 부정 사용 행위에 대하여 상표권자로서 상당한 주의를 다하였다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에도 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호, 제8호 모두에 해당하여 그 상표등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 상표법 제73조 제1항 제2호 해당 여부

가. 원고의 상표 사용행위

1) 이 사건 등록상표는 ''이고, 그 지정상품이 '의류' 등임은 앞서 본 바와 같은데, 원고가 이 사건 등록상표의 상표권을 취득한 2014. 12. 29. 이후 2015. 2. 말경까지 TV 홈쇼핑 채널인 "홈앤쇼핑" 방송 등을 통해 여러 차례에 걸쳐 실사용상표 3인 ''나 실사용상표 4인 '', 를 부착한 의류 제품을 광고·판매하면서, 배경화면과 프로그램 제목에 실사용상표 3, 4를 표시하였으며, 인터넷 쇼핑몰인 "에이치앤에스몰(hnsmall)" 등을 통해서도 실사용상표 3, 4가 부착된 의류 제품을 여러 차례에 걸쳐 광고·판매해 온 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑3호증, 을2~4, 31호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

2) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 ""와 ""가 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 데 비하여, 실사용상표 3, 4는 "", ""와 "", ""가 가운뎃점을 사이에 두고 분리되어 있고, 알파벳 대문자 "F"와 "P"가 필기체로 도안화되어 있다는 점에서 외관상 일부 차이를 보이고 있기는 하나, 이들 상표 모두 '에프페이지' 등으로 호칭될 것으로 보이는 이상, 유사한 표장이라고 보아야 한다. 또한, 실사용상표 3, 4는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 의류에 사용되었으므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 3, 4를 그 지정상품인 의류에 사용한 것이다.

나. 대상상표들과의 혼동 초래 여부

1) 대상상표들의 인지도

가) 아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑6호증, 을5~11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

(1) 주식회사 동의인터내셔널(이하 '동의인터내셔날')은 대상상표 2를 2007. 6. 1.에, 대상상표 1을 2010. 4. 26.에 각각 출원하였고, 2007. 2.경부터 대상상표들을 의류 등에 사용하기 시작하여, 2009년도에는 롯데백화점을 비롯한 67개 매장에서 약 342억 원, 2010년도에는 77개 매장에서 약 400억 원의 매출을 기록하였으며, 2010년경부터 2013. 5.경까지 대상상표들이 사용된 의류의 총 매출액은 약 1,150억 원에 이른다.

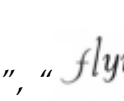
(2) 또한, 동의인터내셔널은 2010년경부터 2013. 5.경까지 대상상표들이 사용된 의류의 광고·홍보비로 약 7억 3,000만 원을 지출하였고, '여성동아', '레이디경향', '우먼센스', '엘르', '쎄시' 등 여성 및 패션 전문 잡지에 대상상표들이 사용된 의류 제품에 관한 홍보성 자료를 지속적으로 게재하였으며, 버스·스크린 등을 통해서도 대상상표들에 관한 광고를 계속하였다.

(3) 더욱이 동의인터내셔널은 네이버 블로그, 페이스북 등 20대 여성들이 자주 이용하는 SNS를 통하여 대상상표들이 사용된 의류를 지속적으로 홍보하였고, 유명 여성 연예인들에게 대상상표들이 사용된 의류를 협찬함으로써 드라마 등 각종 방송 프로그램에서 대상상표들이 사용된 의류가 노출되도록 해왔다.

나) 위 인정사실에 나타난 대상상표들의 사용기간, 대상상표들이 표시된 상품의 매출규모, 광고 및 홍보활동의 정도 등을 고려하면, 대상상표들은 실사용상표 3, 4가 사용될 당시 의류 제품의 일반 거래자나 수요자 사이에 특정인의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있었다고 보아야 한다.

2) 실사용상표 3, 4와 대상상표들의 대비

실사용상표 3, 4인 '', ''와 대상상표들인 '', ''을 비교하여 보면, 비록 실사용상표 3, 4의 경우 "", ""가 표장의 좌측에 위치하고, 대상상표들의

“”, “”은 표장의 우측에 위치한다는 점에서 차이가 있기는 하나, ① 위 각 표장 모두 영문 “Paige” 부분을 포함하고 있으며, ② 필기체로 도안화한 “”, “”와 “” 역시 그 형상이 동일하고, ③ 실사용상표 3, 4의 “”, “”와 “”, “”는 가운뎃점을 사이에 두고 분리되어 있어서 “”, “” 부분만으로 분리 관찰될 수 있는데, 대상상표 1도 “”의 첫 글자가 필기체 대문자로 크게 표기되어 있어서 전체적으로 “” 부분만으로 분리 관찰될 수 있을 것으로 보인다.

따라서 실사용상표 3, 4와 대상상표들은 전체적인 표장의 구성이 서로 유사하다고 보아야 한다.

3) 사용상품의 동일성 여부

앞서 본 바와 같이 실사용상표 3, 4와 대상상표들은 모두 의류에 사용되고 있어, 그 각 사용상품도 동일하다.

4) 이 사건 등록상표의 변형 정도

이 사건 등록상표 ‘’와 실사용상표 3, 4인 ‘’, ‘’ 및 대상상표들인 ‘’, ‘’을 전체적으로 비교하여 보면, 실사용상표 3, 4는 대상상표들이 보다 쉽게 연상될 수 있도록 이 사건 등록상표의 글자체를 대상상표들에 가깝게 변형하고, 가운뎃점을 추가하여 구성된 것임을 알 수 있다.

5) 실사용상표 3, 4의 사용 경위 및 태양

가) 다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑1~8호증, 을14, 15,

23, 26, 34, 35호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

(1) 동의인터내셔널은 대상상표들의 상표권자로서 '페이지플린'의 서브 브랜드로 이 사건 등록상표를 개발하여 2013. 2. 26. 상표등록출원을 하였다가, 2013. 7. 19. 그 출원인의 지위를 동의인터내셔널의 감사이던 홍기봉에게 양도하였고, 이에 홍기봉은 2014. 3. 19. 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 마친 다음, 2014. 12. 29. 원고에게 이 사건 등록상표에 대한 상표권을 양도하고 원고 명의의 상표권이전등록을 마쳐 주었다.

(2) 한편, 원고는 2013. 2. 25. 주식회사 엠프로미스[47]를 통하여 동의인터내셔널과 사이에, 원고가 이 사건 등록상표를 TV 홈쇼핑 등을 통한 제품 판매에 사용하되, 메인 브랜드인 'paige Flynn(페이지플린)'을 홈쇼핑 방송 중 홍보용으로 사용할 수 있다는 내용의 브랜드 사용계약을 체결하였고, 2013. 3. 5. 이 사건 등록상표의 홍보와 매출 확대를 위하여 원고가 'F.paige by paige Flynn(페이지플린)'도 홍보용으로 함께 사용할 수 있다는 내용의 추가 계약을 체결하였으며, 이 사건 등록상표에 관하여 홍기봉 명의의 상표등록이 마쳐진 직후인 2014. 3. 20. 홍기봉과 사이에서도, 원고가 이 사건 등록상표를 사용할 수 있다는 내용의 브랜드 사용계약을 체결한 바 있다.

(3) 나아가 원고는 2013년 하반기부터 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 3, 4 등을 의류 제품에 사용하기 시작하였는데, 그러한 제품을 광고 및 홍보함에 있어서 'paige Flynn' 및 'F.paige by paige Flynn' 등과 같이 대상상표들도 함께 사용하였다.

나) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 당초 대상상표들의 상표권자인 동의인터내셔널에 의하여 대상상표들의 서브 브랜드로 개발된 것이고, 원고 스스로도 실사용상표 3, 4 등이 사용된 의류 제품을 광고 및 홍보함에 있어 'paige Flynn' 및 'F.paige by paige Flynn'을 함께 사용하는 등으로 대상상표들과의 관련성을 지속적으로 광고·홍보해 왔음을 알 수 있다.

6) 검토 결과의 정리

따라서 대상상표들이 의류 제품과 관련하여 수요자 사이에서 특정인의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있던 상태에서, 실사용상표 3, 4와 대상상표들은 전체적인 표장의 구성이 유사한 데다가, 모두 동일한 의류에 사용되었으며, 이 사건

47) 원고 회사의 대표자와 주식회사 엠프로미스의 대표이사는 모두 변철호로서 동일인이다.

등록상표가 당초 대상상표들의 서브 브랜드로 개발된 것으로서, 원고 역시 대상상표들이 더 쉽게 연상될 수 있도록 이 사건 등록상표를 실사용상표 3, 4와 같이 변형하여 사용하였고, 그 과정에 대상상표들과의 관련성을 지속적으로 광고 및 홍보해 오기까지 하는 등 앞서 살핀 바를 종합하면, 원고가 실사용상표 3, 4를 사용함에 따라 수요자의 입장에서는 대상상표들의 상품들과 혼동할 염려가 충분하다고 보아야 한다.

다. 원고에게 부정 사용의 고의가 있었는지 여부

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정 사용의 고의가 있다고 보아야 한다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

그런데 앞서 본 바와 같이 원고는 대상상표들의 상표권자이었던 동의인터내셔널과 이 사건 등록상표의 상표권자이었던 홍기봉과 사이에 여러 차례에 걸쳐 브랜드 사용계약을 체결한 바 있어 대상상표들의 존재와 이 사건 등록상표 및 대상상표들과의 관련성 등에 대하여 이미 잘 알고 있었을 것으로 보이고, 그럼에도 이 사건 등록상표에 대한 상표권등록을 마친 뒤 이를 실사용상표 3, 4와 같이 대상상표들과 유사한 형태로 변형하여 사용한 것이므로, 원고에게는 상표의 부정 사용에 관한 고의가 있었다고 보는 것이 옳다.

라. 그 밖의 원고 주장에 관한 판단

1) 이에 대하여 원고는, 실사용상표 3, 4는 이 사건 등록상표와 유사한데, 이 사건 등록상표는 대상상표들과 유사하지 않으므로, 실사용상표 3, 4 역시 대상상표들과 유사하지 않은 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 실사용상표 3, 4와 대상상표들은 전체적인 표장의 구성이 서로 유사한 데다가, 설령 이 사건 등록상표와 대상상표들이 유사하지 않은 경우라도, 대상상표들과 유사한 형태로 이 사건 등록상표를 변형하여 사용함에 따라 대상상표들의 상품과 사이에 혼동이 생기게 하였다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

2) 또한 원고는, 실사용상표 3, 4의 사용에 대하여 동의인터내셔널로부터 적법하게 사용허락을 받았고, 피고로부터 상표 사용 중단에 관한 요구를 받은 뒤에는

대상상표들의 사용을 중단하였으며, 그 후 스스로 실사용상표 3, 4가 표시된 라벨을 의류 제품으로부터 제거하는 등 분쟁 해결을 위하여 노력해 왔으므로, 원고에게 상표의 부정 사용에 관한 고의가 있었다고 볼 수 없다는 취지로도 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 원고가 대상상표들의 존재 등을 잘 알고 있으면서도 이 사건 등록상표를 실사용상표 3, 4와 같이 대상상표들과 유사한 형태로 변형하여 사용한 이상, 원고에게 상표의 부정 사용에 관한 고의가 있었다고 보는 것이 옳고, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고에게 상표의 부정 사용에 관한 고의가 없었다고 볼 수도 없으므로, 위 주장도 받아들이지 않는다.

제73조 제1항 제2호
나. 상품의 품질 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하지 않는다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건번호
상표등록 제0579242호	(실사용표장1) (실사용표장 2)	(대상상표 1) (대상상표 2) (대상상표 3)	심판원 2013. 1. 24. 2011당1802 심결(기각) 특허법원 2013. 9. 6. 선고 2013허1634 판결(청구기각) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2514 판결(상고기각)
가습기, 두발건조기, 룸쿨러, 전기식 프라이팬, 샤워기, 비데, 주방용오븐렌지, 식기소독기, 공기살균기, 전기냉장쇼케이스	전기식 헤어컬기 등	전기식 헤어 아이론 등 이미용품 등	

1. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2011. 7. 28. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 등록취소심판(2011당1802호)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2013. 1. 24. 실사용표장 1의 사용은 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 그 지정상품에 사용한 것이어서 정당한 사용에 해당하고, 실사용표장 2의 사용은 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용한 것이기는 하나, 그 사용으로 인해 수요자로 하여금 대상상표들의 상품들과의 사이에 혼동을 생기게 하였다고

할 수 없어 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1 내지 7의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 등록상표권자인 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 실사용표장들을 그 지정상품과 유사한 전기식 헤어컬기 등에 사용함으로써 수요자로 하여금 원고의 상표로 널리 알려진 대상상표들의 상품들과의 사이에 혼동을 생기게 하였는바, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 할 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제73조 제1항 제2호 해당 여부

가. 상표권자의 상표 사용행위

(1) 이 사건 등록상표권자인 피고가 이 사건 심판청구일(2011. 7. 28.) 무렵 실사용표장 1이 표시된 전기식 헤어컬기를 제조·판매하고, 실사용표장 2를 두발건조기, 전기식 헤어컬기 등 제조·판매업의 식별표지로서 그 홈페이지(www.ghdkorea.com) 등에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1, 2, 3호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(2) 우선 실사용표장 1 부분에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 실사용표장 1()은 이 사건 등록상표(ghd)와 동일하게 영문자 'ghd'로 구성되어 있고, 비록 위 영문자 주위를 2개의 원이 감싸고 있는 형태이긴 하나, 이는 간단하고 흔히 있는 도형을 부가한 것에 불과하여 실사용표장 1에 이 사건 등록상표가 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 할 것이므로, 실사용표장 1은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 할 것이다.

그리고 실사용표장 1이 피고가 제조·판매하는 '전기식 헤어컬기' 상품에 표시되어 사용된 사실은 앞서 본 바와 같은데, '전기식 헤어컬기'와 이 사건 등록상표의 지정상품인 '두발건조기'는 서로 동일한 상품이라고 할 수는 없으나, 양 상품의

형상, 용도, 생산 부문, 판매 부문 등을 고려하여 볼 때 서로 유사한 상품에는 해당한다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 등록상표권자인 피고는 이 사건 등록상표와 동일한 실사용표장 1을 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하였다고 봄이 상당하다.

(3) 다음으로 실사용표장 2 부분에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 실사용표장 2()와 이 사건 등록상표()는 대문자와 소문자의 차이 등으로 인해 외관이 달라 서로 동일한 표장이라고 할 수 없으나, 양 표장 모두 '지에이치디'로 호칭될 것이어서 서로 유사한 표장에는 해당한다고 할 것이다.

그리고 실사용표장 2가 피고의 두발건조기 등 제조·판매업의 식별표지로서 그 홈페이지 등에 사용된 사실은 앞서 본 바와 같은데, '두발건조기 등 제조·판매업'은 이 사건 등록상표의 지정상품인 '두발건조기'와 밀접하게 관련되어 있어 서로 유사한 상품 및 서비스업에 해당한다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 등록상표권자인 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 실사용표장 2를 그 지정상품과 유사한 서비스업에 사용하였다고 봄이 상당하다.

나. 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동 초래 여부

(1) 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있는바, 본 호의 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동은 현실적으로 그러한 혼동이 생긴 경우뿐만 아니라 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하는 경우도 포함하고, 혼동의 대상이 되는 상표(대상상표)는 반드시 주지·저명한 상표임을 요하지 아니하나, 대상상표의 인식 정도, 실사용상표와 대상상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접 정도, 이들 수요자 측의 중복 정도, 본 호의 취지 등을 비교·종합하여 판단한다.

(2) 구체적 판단

(가) 먼저, 대상상표들의 인식 정도에 관하여 보건대, 갑 제4 내지 20호증(각

가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 대상상표들의 인지도와 관련하여 제출된 증거들은 대부분 영국 등 외국에서 대상상표들이 표시된 상품들의 판매 및 광고·홍보 현황과 관련된 것들인 점, ② 대상상표들이 표시된 상품들의 국내에서의 판매 현황과 관련하여 제출된 증거들(갑 제10호증의 1, 2, 갑 제19호증)은 '옥션', 'G마켓', '11번가' 등 국내 인터넷 쇼핑몰의 검색화면에 관한 것으로서 이에 의하더라도 대상상표들이 표시된 상품들이 구매대행 방식을 통해 국내에서 일부 유통되고 있음을 알 수 있을 뿐, 국내에 정식으로 수입되거나 판매되고 있는 것으로 보기 어렵고, 달리 대상상표들이 표시된 상품들이 국내에서 판매된 기간 및 실적 등을 구체적으로 확인할 만한 자료는 없는 점, ③ 대상상표들이 표시된 상품들의 국내외 광고·홍보 현황과 관련하여 제출된 증거들(갑 제8, 17, 18호증 등)은 대부분 'GLAMOUR', 'BAZAAR', 'VOGUE' 등 해외 패션 잡지들에 게재된 광고에 관한 것으로서 위 잡지들이 주로 외국에서 발행되고 구독되는 것임을 감안하여 볼 때 위 잡지들에 대상상표들이 여러 차례 소개되었다고 하여 그러한 사정만으로 대상상표들이 국내 수요자들에게도 상당한 정도로 알려지게 되었다고 보기 어렵고, 달리 원고가 국내에서 대상상표들 및 대상상표들이 표시된 상품들에 관한 광고·홍보 활동을 해 왔음을 확인할 만한 구체적 자료가 없는 점, ④ 대상상표들에 대한 수요자들의 인식 정도와 관련하여 제출된 증거들(갑 제10호증의 3, 갑 제16, 20호증)은 '네이버 블로그', '네어버 지식인' 등 인터넷 포털사이트에 게재된 게시물에 관한 것으로서 위 게시물의 내용, 성격, 게재 횟수 등에 비추어 볼 때 위 게시물에 대상상표들이 여러 차례 언급되었다고 하여 그러한 사정만으로 대상상표들이 수요자들 사이에서 원고의 상표로 알려져 있었다고 보기 어려운 점, ⑤ 원고는, 피고 스스로가 자신의 홈페이지 및 각종 언론 보도를 통해 원고의 'GHD' 브랜드와 관련이 있는 것처럼 홍보하고 있다고 주장하면서 그에 관한 증거로 갑 제7호증의 20, 갑 제12호증 등을 제출하고 있으나, 그러한 사정만으로 대상상표들이 수요자들 사이에서 원고의 상표로 알려져 있었다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 비록 그 보도 내용 중에 'GHD가 해외브랜드'라는 내용이 일부 포함되어 있기는 하나, 이는 피고가 과거 주문자상표부착생산 방식(OEM 방식)에 의해 원고의 대상상표들을 부착한 상품들을 수출해 왔음을 언급하는 과정에서 포함된 내용으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 실사용표장들이 사용될 당시 대상상표들은 수요자들 사이에서 원고의 상표로 알려져 있었다고 보기 어렵다고 할 것이다.

(나) 다음으로, 실사용표장들이 대상상표들과 표장이 동일·유사한지 여부에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 실사용표장들은 각각 ‘’, ‘’와 같고, 대상상표들은 각각 ‘’, ‘’, ‘’와 같은바, 비록 위 표장들은 글자체 등의 차이로 인해 외관이 다소 다르기는 하나, 모두 영문 소문자 ‘ghd’ 또는 영문 대문자 ‘GHD’만으로 구성되거나 이들을 주요부로 하고 있어 공통적으로 ‘지에이치디’로 호칭된다고 할 것이므로, 서로 유사한 표장에 해당한다고 할 것이다.

또한 앞서 본 바와 같이 실사용표장 1의 사용상품은 전기식 헤어컬기이고, 실사용표장 2의 사용서비스업은 두발건조기, 전기식 헤어컬기 등 제조·판매업이며, 대상상표들의 사용상품은 전기식 헤어 아이론, 헤어젤, 헤어 컬링 등 이미용품인 바, 실사용표장 1 및 대상상표들의 각 사용상품은 상품의 형상, 용도, 생산 부문, 판매 부문 등을 고려하여 볼 때 서로 유사한 상품에 해당하고, 실사용상표 2의 사용서비스업 및 대상상표들의 사용상품은 밀접하게 관련되어 있어 서로 유사한 상품 및 서비스업에 해당한다고 할 것이다.

(다) 그렇다면 비록 피고가 실제로 사용한 실사용표장들이 대상상표들과 표장 및 사용상품(서비스업)이 서로 유사하다고 하더라도, 실사용표장들이 사용될 당시 대상상표들이 수요자들 사이에서 원고의 상표로 알려져 있었다고 보기 어려운 점과 본 호의 입법취지 등을 종합·고려하여 보면, 실사용표장들의 사용으로 인해 수요자로 하여금 대상상표들의 상품들과의 사이에 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

다. 소결론

결국 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 상품 및 서비스업에 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 실사용표장들을 사용하기는 하였으나, 그와 같은 실사용표장들의 사용으로 인해 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다고 보기는 어려우므로, 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건번호
NewallaweN Numismatic Grading Company NNGC 놀라운화폐등급평가사 서비스표등록 제0169092호	NewallaweN Numismatic Grading Company NNGC (실사용서비스표1) NewallaweN NNGC Numismatic (실사용서비스표2) NNGC (실사용서비스표3)	NGC (대상서비스표1) NGC (대상서비스표2)	심판원 2014. 11. 6. 2013당2117 심결(기각) 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2014허8809 판결(청구기각) 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015후1478 판결(상고기각)
화폐감정업	화폐감정업	수집용 주화의 품질/등급 평가업	

1. 절차의 경위

1) 원고는 2013. 8. 12. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 등록취소심판(2013당2117호, 이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하면서 다음과 같은 등록취소사유가 있다고 주장하였다.

가) 이 사건 등록서비스표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정서비스업인 화폐감정업에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.

나) 피고가 이 사건 등록서비스표를 일반 수요자들에게 널리 알려진 원고의 대상서비스표들과 유사하게 변형하여 그 지정서비스업인 화폐감정업에 사용함으로써 일반 수요자들로 하여금 대상서비스표들의 서비스업과 혼동을 생기게 하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

2) 특허심판원은 2014. 11. 6. 다음과 같이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제2호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

가) 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2010. 9. 및 2011. 3.에 국내에서 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내에 있는 실사용서비스표 1을 그 지정

서비스업인 화폐감정업에 정당하게 사용하였다.

나) 원고의 주장·입증만으로는 대상서비스표들이 일반 수요자들 사이에서 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려졌다고 보기 어려워, 대상서비스표들과 실사용서비스표들의 동일·유사와 상관없이 일반 수요자들이 대상서비스표들과 실사용서비스표들의 서비스 출처에 관하여 혼동을 할 염려가 없다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제28호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

1) 상표법 제72조 제1항 제3호에 관하여

가) 이 사건 등록서비스표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정서비스업에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다.

나) 피고가 사용하였다고 주장하는 실사용서비스표들은 이 사건 등록서비스표와 동일성의 범위 내에 있지 않다.

다) 이 사건 심결에서 인정한 바와 같이 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 동안 실사용서비스표 1을 사용하여 2건의 감정을 하였다고 하더라도, 이는 극히 적은 횟수의 사용으로서 불사용 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하다.

2) 상표법 제72조 제1항 제2호에 관하여

원고의 대상서비스표들은 그 사용서비스업인 '화폐감정업' 분야에서 국내외의 수요자 및 거래자들에게 널리 알려져 있는데, 이를 알고 있는 피고가 이 사건 등록서비스표를 대상서비스표들과 유사하게 실사용서비스표들과 같이 변형하여 화폐감정업에 사용함으로써 일반 수요자들로 하여금 대상서비스표들의 서비스업과 혼동할 수 있도록 하였다.

3) 따라서 이와 결론을 달리하여 원고의 이 사건 심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

1) 피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표뿐만 아니라 그와 동일성 범위 내에 있는 실사용서비스표 1, 2를 지정서비스업인 화폐감정업에 대하여 정당하게 사용하였다.

2) 대상서비스표들은 국내의 일반 수요자들에게 특정인의 표장으로 인식될 정도로 알려져 있지 않고, 실사용서비스표들과 대상서비스표들은 표장이 유사하지 않아 출처에 관하여 혼동의 우려가 없을 뿐만 아니라 그동안 양측 서비스표를 혼동한 사례도 없었다.

3) 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 그대로 적용된다.

한편 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

나. 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 을 제2호증, 을 제4, 5, 6, 7호증, 을 제16호증, 을 제20호증, 을 제27호증의 1, 2, 3, 4, 5, 7, 을 제28호증, 을 제29호증의 1 내지 8, 을 제30호증의 1, 2, 을 제31호증의 1, 2, 3, 을 제33호증의

1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 피고는 2007. 8. 15.경부터 2012. 8. 13.경까지 'www.nngc.kr'라는 도메인으로 홈페이지를 개설하여 '놀라운화폐등급평가사(NNGC)'라는 상호로 화폐감정업을 운영하였다.

2) 피고는 화폐의 감정을 의뢰받으면 감정 결과를 화폐의 포장 필름에 실사용서비스표 1과 함께 표시하여 제공하는 방법으로 화폐감정업을 영위하였는데, 2010. 9. 15.경 및 2011. 3. 8.경 '강콜렉션'이라는 상호로 화폐판매업을 운영하는 '강정주'에게 위와 같은 방법으로 감정 결과와 실사용서비스표 1을 포장 필름에 표시한 "한국은행 가 10원권 영제 NNGC MS 65 UNC"(을 제29호증의 3), 한국은행 나 10원권 1962년 제3판 NNGC AU 55"(을 제29호증의 4), "한국은행 가 10원권 영제 NNGC MS 62 UNC"(을 제29호증의 5), "한국은행 가 10,000권 NNGC MS 64 UNC"(을 제29호증의 6), "한국은행 가 100원권 영제 NNGC AU 58"(을 제29호증의 7) 등을 제공하였고, 강정주는 그 무렵 위와 같이 받은 화폐를 인터넷 쇼핑사이트인 '옥션 프리미엄몰' 등에 상품으로 등재하였다. 피고는 이외에도 2010. 6.경부터 2011. 3.경까지 울산, 광주, 수원, 대구, 대전, 서울, 아산 등지에 거주하는 고객들에게 위와 같은 방법으로 화폐감정서비스를 제공하였다.

다. 구체적 판단

위 인정사실에 의하면, 피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '화폐감정업' 서비스 제공에 이용하는 물건인 화폐의 포장 필름에 실사용서비스표 1을 표시하여 사용하였다고 할 것이다.

나아가 실사용서비스표 1 'NewallaweN Numismatic Grading Company'은 이 사건 등록서비스표 'NewallaweN Numismatic Grading Company 놀라운화폐등급평가사' 중 하단의 '놀라운화폐등급평가사' 부분이 삭제된 것이나, '놀라운화폐등급평가사'는 이 사건 등록서비스표의 지정서

비스업인 '화폐감정업'을 수행하는 회사가 감동을 일으킬 만큼 훌륭하거나 굉장하게 화폐의 등급 평가를 잘한다는 의미로서 지정서비스의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표 우측 'NewallaweN Numismatic Grading Company'의 영문 단어를 음역한 한글(NewallaweN: 놀라운)과 번역한 한글(Numismatic Grading Company: 화폐등급평가사)을 결합한 것으로서 우측의 영문 단어를 반복적으로 표시한 것이어서 식별력이 없는 부기적인 부분에 지나지 않으므로, '놀라운화폐등급평가사' 부분을 삭제한 실사용서비스표 1의 사용은 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표 사용에 해당한다.

라. 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 동안 실사용서비스표 1을 사용하여 한 감정 건수가 극히 적어 불사용 취소를 면하기 위하여 명목적인 사용에 불과하다고 주장한다.

살피건대, 피고가 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 실사용서비스표 1을 사용하여 감정한 건수가 2010. 6.경부터 2011. 3.경까지 강정주와 관련된 5건을 비롯하여 여러 건에 이르고, 2007. 8. 15.경부터 2012. 8. 13.경까지 홈페이지(www.nngc.kr)를 개설하여 '놀라운화폐등급평가사(NNGC)'라는 상호로 화폐감정업을 계속적으로 운영한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표의 사용은 불사용 취소를 면하기 위한 명목적인 사용이 아니라 진정한 의사에 기한 정당한 사용이라 할 것이다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

마. 검토 결과

이상을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자인 피고에 의하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정서비스업인 '화폐감정업'에 대하여 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제72조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당한다고 할 수 없다.

4. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표 제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는바(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 판결 등 참조), 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 해당하기 위해서는, ① 상표권자가 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 동일한 상표가 아닌 유사한 상표를 사용하거나, 그 지정상품과 동일한 상품이 아닌 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, ② 그 결과 수요자로 하여금 상품의 품질에 대한 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있어야 하며, ③ 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의에 의한 것임이 인정되어야 한다.

여기서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 그대로 적용된다.

나. 실사용서비스표들과 대상서비스표들의 유사 여부

1) 실사용서비스표들 ‘NewallaweN Numismatic Grading Company’, ‘NNGC’, ‘NNGC’와 대상서비스표들 ‘NGC’, ‘NGC’는 구성 글자, 글자수, 도형 등이 다르므로, 양측 서비스표들의 외관은 유사하지 않다.

2) 실사용서비스표들의 '놀라운 뉴머즈매틱 그래이딩 컴퍼니', '엔엔지씨'로 호칭되고, 대상서비스표들은 '엔지씨'로 호칭된다. 실사용서비스표들이 '엔엔지씨'로 호칭되는 경우에 대상서비스표들과 '엔지씨'라는 부분의 호칭이 동일하다. 그러나 실사용서비스표들은 4음절이고, 대상서비스표들은 3음절로서 음절수가 다르며, 상대적으로 강하게 인식되는 첫 번째 및 두 번째 음절이 실사용서비스표들은 '엔엔'이고, 대상서비스표들은 '엔지'로서 차이가 있어 전체적으로 다르게 청감되므로, 양측 서비스표들의 호칭은 유사하지 않다.

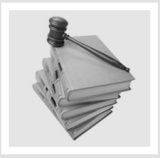
3) 실사용서비스표들은 '놀라운 화폐등급평가사' 또는 의미 없는 조어로 관념되고, 대상서비스표들은 의미 없는 조어로 관념되므로, 양측 서비스표들의 관념은 대비할 수 없다.

4) 결국, 실사용서비스표들과 대상서비스표들은 외관·호칭이 유사하지 않고, 관념은 대비할 수 없으므로 전체적으로 유사하지 않다.

다. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이, 실사용서비스표들과 대상서비스표들이 유사하지 않으므로 실사용서비스표들의 사용으로 대상서비스표들의 서비스와 사이에 서비스출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유에도 해당하지 않는다.

기 타



기 타

이건 상표	비교대상 상표	사건번호
 상표등록 제0565102호	 (실사용상표1)  (실사용상표2) POLO (대상상표1)  (대상상표2)	심판원 2014. 10. 20. 2013당2202 심결(청구성립) 특허법원 2015. 4. 10. 선고 2014허8380 판결(청구기각)
가죽신, 등산화, 샌달, 축구화, 육상경기화, 농구화, 단화, 신사복, 잠바, 아동복 등	양말 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 8. 22. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다'고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2202 사건으로 심리한 결과, 2014. 10. 20. '이 사건 등록상표의 통상사용권자인 홍복득과 권승준이 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 양말에

사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였고, 이러한 통상사용권자의 상표 부정사용행위에 대하여 상표권자인 원고가 감독의무를 다하였다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

실사용상표들이 양말에 사용된 이상, 이 사건 등록상표 중 양말과 동일·유사한 지정상품에 관한 부분만 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 취소사유가 있다고 할 것이다. 또한, 원고는 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 청구취지 기재의「양말, 각반(脚絆), 남성양말, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식 보온용 발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 양말커버, 양모양말, 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트」(이하 통틀어 '이 사건 지정상품')에 대한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마쳤다.

따라서 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품 부분에만 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 취소사유가 있음에도 불구하고, 이 사건 심결은 이 사건 등록상표의 지정상품 전부를 취소하였으므로, 이 사건 심결 중 이 사건 지정상품을 제외한 나머지 지정상품 부분은 위법하다.

나. 피 고

상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우, 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 있더라도 그 지정상품 전부에 대한 상표등록을 취소하여야 한다. 또한, 상표권 포기의 법적 효과는 장래를 향하여 발생하므로, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 취소사유를 가지는 일부 상품들에 관한 상표권을 포기하였다고 하더라도, 그러한 사정은 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소사유가 존재한다는 것에 어떠한 영향을 미칠 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 먼저 상표법 제73조 제3항은 상표등록의 취소심판에 관하여, "제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있을 뿐, 상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 한 취소심판의 경우 지정상품 중 일부에 대하여 취소심판을 청구할 수 있다는 근거 규정이 없다.

또한, 상표법 제73조 제1항 제8호는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신, 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론, 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 목적이 있다. 따라서 비록 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 인정된다고 하더라도, 그 전부를 취소하는 것이 입법 취지에도 부합한다.

그렇다면 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소심판은 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에라도 같은 호에 정한 취소사유가 발생한 경우에는 그 상표등록 자체를 취소하여야 하고, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 상표가 사용된 지정상품이나 그와 유사한 상품에 대해서만 상표등록을 취소하는 것이 아니다.

나. 한편, 갑 제3호증의 기재에 의하면, 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마친 사실은 인정된다. 그러나 상표법 제61조는 "상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권의 포기가 있는 때에는 상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권은 그때부터 소멸한다."고 하여 상표권 포기의 효력이 장래를 향해서만 발생함을 규정하고 있다. 따라서 원고가 이 사건 심결 후 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하였다는 사정은 이 사건 심결의 결론에 아무런 영향을 미칠 수 없는 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 일부 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
캄포 Camphor 상표등록 제0793354호	국내 천연수입원료 캄포나무로 만든 오래개발 순수 명품도마 '네이처스캄포'	심판원 2014. 9. 24. 2014당1185 심결(청구성립) 특허법원 2015. 6. 11. 선고 2014허7721 판결(청구기각)
도마, 빵써는 도마, 주방용 도마	도마, 빵 써는 도마, 주방용 도마 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2012. 11. 6. 원고를 상대로 특허심판원에 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 9. 23. ① 피고는 소극적 권리범위확인 심판의 이해관계인에 해당하므로 심판청구는 적법하고, ② 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다며 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

원고는 피고를 상대로 피고가 사용하는 '캄포나무로 만든 도마가 좋은 이유', '네이처스캄포도마'라는 표장에 관하여 사용금지 및 손해배상을 청구하였을 뿐, 확인대상표장에 관해서는 사용금지 등 권리행사를 하지 않았으므로, 확인대상표장에 관하여 소극적 권리범위확인 심판을 청구한 피고는 '이해관계인'에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 부적법하다.

3. 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부

가. 상표법 제75조에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위확인 심판을 청구할 수 있으므로, 자신이 사용하거나 사용할 예정인 표장에 대하여 상표권자나 전용실시권

자 등으로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 자는 '이해관계인'으로서 소극적 권리범위확인 심판을 청구할 수 있다.

나. 이 사건에 관하여 살펴보건대, ① 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고와 확인대상표장의 사용자인 피고는 모두 종합무역업, 무역중개업 등을 사업목적으로 하는 법인으로서(갑 제3호증의 1, 2), 현재 이 사건 등록상표의 지정상품인 도마를 수입·판매하고 있고, ② 피고가 도마를 수입·판매하면서 '캄포나무로 만든 도마가 좋은 이유', '네이처스캄포도마' 등의 표장을 사용하자, 원고는 2013. 9. 11.경 이 사건 등록상표에 관한 상표권 침해를 이유로 사용금지 및 손해배상 소송(서울중앙지방법원 2013가합542274호 사건)을 제기하였다(갑 제2호증, 을 제6호증).

위와 같이 원·피고가 모두 도마를 수입·판매하고 있고, 이 사건 등록상표의 구성 중 '캄포'라는 부분을 포함하는 피고의 사용 표장들에 관하여 원고로부터 소송을 제기당한 점 등에 비추어 볼 때, 역시 '캄포'라는 부분을 포함하는 피고의 확인대상표장도 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있다고 봄이 타당하다.

다. 따라서 피고는 확인대상표장에 관하여 소극적 권리범위확인 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하므로, 원고의 주장은 이유 없다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
 상표등록 제0856290호		심판원 2014. 8. 8. 2013당2451 심결(청구성립) 특허법원 2015. 4. 24. 선고 2014허6681 판결(심결취소) 대법원 2015. 8. 13. 선고 2015후956 판결(상고기각) 심판원 2016. 1. 8. 2015당(취소판결)106 심결(기각)
흡연용 허브, 전자담배, 전자형 궐련, 분무형 전자궐련, 전자궐련, 담배(전자형에 한함) 등	담배, 전자적 궐련 등 다수	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2013. 9. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 피고가 베네룩스 상표청에 등록한 비교대상상표와 동일하거나 극히 유사한 것으로서, 원고가 피고의 대리인 지위에 있으면서 정당한 이유 없이 비교대상상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품을 지정상품으로 출원하여 등록받았으므로, 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판(2013당2451호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 8. 8. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 규정된 등록취소 사유에 해당한다는 이유로 피고의 청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.

가 이 사건 심결의 주요 내용

1) 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하려면, ① 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시 조약당사국에 등록되어 있어야 하고, ② 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며, ③ 이 사건 등록상표의 출원인이 출원시 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 출원 전 1년 이내에 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자이었어야 하고, ④ 이 사건 등록상표의 출원인이 그 출원에 대하여 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자로부터 동의를 받는 등의 정당한 이유를 가지고 있지 않아야 하며, ⑤ 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자가 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에 이 사건 심판을 청구하여야 한다.

가) 비교대상상표는 '공업소유권의 보호를 위한 파리협약'(이하 '파리협약'이라고만 한다)의 동맹국 중 하나로서 등록주의를 채택하고 있는 베네룩스 상표청에 2010. 4. 26. 출원되어 2010. 7. 12. 등록되었고, 이 사건 등록상표는 대한민국 특허청에 2010. 6. 23. 출원되었다. 따라서 비교대상상표는 이 사건 등록상표의 출원시에 조약당사국에 출원 계류 중인 상태였다.

그런데 상표법 제23조 제1항 제3호는 '파리협약' 제6조의7 규정의 취지를 상표법에 반영한 것으로서, 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 규정인 점(특허법원 2013. 2. 1. 선고 2012허8812 판결 등

참조), 이 사건 등록상표의 출원인인 '주식회사 잔티코리아'가 이 사건 등록상표의 출원일인 2010. 6. 23.보다 훨씬 전인 2009. 4. 6.경에 피고와 '상표전용사용계약'을 체결하고 그 무렵부터 피고로부터 '전자담배'를 수입하여 판매하는 등 이 사건 등록상표의 출원시에 비교대상상표의 존재를 알고 있었다고 보이는 점, 조약당사국마다 상표제도가 달라 상표의 등록 가부를 엄격하게 심사하는 국가가 있는 반면에 출원의 형식적인 요건만 심사함에 따라 출원이 곧 등록이라고 볼 수 있는 국가도 있고, 사용주의 국가의 경우에는 '사용에 의하여 독점배타권을 가지게 된 상표'를 '조약당사국에 등록된 상표'로 보아야 하는 점(특허법원 2011. 5. 25. 선고 2010허1398 판결 참조) 등을 종합하면, '조약당사국에 등록된 상표'에 해당하는지 여부는 상표법 제23조 제1항 제3호의 입법 취지를 고려하여 판단해야 한다.

따라서 비록 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시에 베네룩스 상표청에 출원 계류 중인 상태였다고 하더라도, 이 사건 등록상표의 출원 전에 조약당사국에 출원(2010. 4. 26.)되어 이 사건 등록상표의 출원(2010. 6. 23.) 후 바로(2010. 7. 12.) 등록된 점 등을 고려하면, 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

나) 이 사건 등록상표가 비교대상상표와 동일 또는 유사한지 여부

이 사건 등록상표 ""와 비교대상상표 ""는 상표를 의미하는 'TRADE MARK'의 약어인 'TM'의 유무에서만 차이만 있을 뿐 외관상 동일한 모양의 도형으로 구성되어 있어 지배적인 인상이 동일하고, 그 지정상품도 양자 모두 '담배, 전자적 궐련 등'을 포함하고 있어 동일 또는 유사하다.

다) 원고가 피고의 '대리인 또는 대표자' 지위에 있었는지 여부

어떤 상표가 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지는 그 출원시에 위 조항에 해당하는 등록취소사유가 있었는지 여부의 문제로서, 등록 이후의 사정은 위 조항에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 고려의 대상이 되지 않는데(특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6644 판결 참조), 이 사건 등록상표의 경우 현재 상표권자는 원고이나 그 출원인은 '주식회사 잔티코리아'이므로(이 사건 등록상표가 2011. 3. 9. 설정등록된 후, 2011. 10. 20. 원고에게 양도되었다), '주식회사 잔티코리아'를 기준으로 피고의 '대리인 또는 대표자'의 지위에 있었는지 여부를 판단해야 한다.

‘주식회사 잔티코리아’는 2009. 4. 6.경 피고와 기간을 2009. 4. 6.부터 2019. 4. 6.까지로 하여 ‘상표전용사용계약’을 체결하고, 그 무렵부터 ‘전자담배’를 수입하여 판매하였으므로, 피고의 ‘대리인 또는 대표자’의 지위에 있었다고 할 것이다.

라) 정당한 이유가 있었는지 여부

‘주식회사 잔티코리아’가 이 사건 등록상표의 출원시에 피고의 동의를 받았다는 등 정당한 이유가 있었다고 인정할 만한 자료가 없다.

마) 이 사건 취소심판이 제척기간 내에 청구되었는지 여부

이 사건 심판은 이 사건 등록상표의 등록일인 2011. 3. 9.부터 5년 이내인 2013. 9. 7. 청구되었다.

2) 검토 결과

위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 조약당사국에 등록된 피고의 비교대상상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 그 출원일 또는 출원 전 1년 이내에 피고의 ‘대리인 또는 대표자’의 지위에 있었던 주식회사 잔티코리아가 피고의 동의를 받지 아니한 채 출원하여 등록받은 것이므로 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당한다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

원고는 ‘주식회사 잔티코리아’와 전혀 다른 별개의 법인격을 갖는 경영주체로서 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘대리인이나 대표자’에 해당하지 않는 등 이 사건 등록상표에는 위 상표법 규정에 해당하는 등록취소사유가 없다.

따라서 이와 결론을 달리하여 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 취소한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지 여부

가. 상표법 제73조 제1항 제7호는 ‘제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있고, 상표법 제23조 제1항 제3호 본문은 ‘조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당

한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우'라고 규정하고 있다.

위 상표법 규정은 파리협약 제6조의7[48]을 이행하기 위하여 입법된 것인 점, 파리협약 제6조의7은 '일 동맹국에서 상표에 관한 권리를 가진 자'(the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union)라고만 하여 상표의 등록을 요건으로 규정하고 있지는 않으나 '권리를 가진 자(proprietor)[49]'는 그 사전적 의미에 비추어 '배타적 권리를 가진 자'로 해석하는 것이 타당한 점, 파리협약에 가입한 조약당사국 중에는 상표권에 관한 배타적 권리의 취득요건으로 등록주의를 채택한 국가도 있고, 사용주의를 채택한 국가도 있는 점 등을 고려하면, 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자'는 그 입법 취지나 조약당사국 간의 형평을 감안하여 등록주의를 채택한 국가에서는 등록에 의하여 상표에 관한 배타적 권리를 취득한 자를, 사용주의를 채택한 국가에서는 사용에 의하여 상표에 관한 배타적 권리를 취득한 자를 의미한다고 할 것이다(특허법원 2011. 5. 25. 선고 2010허1398 판결 참조).

그런데 비교대상상표는 등록주의를 취하고 있는 베네룩스 상표청에 2010. 4. 26. 출원되고 2010. 7. 12. 등록되어, 이 사건 등록상표의 출원시인 2010. 6. 23.에는 등록되지 않은 상태였으므로(을 제1, 2호증), 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표'에 해당하지 않는다.

나. 이에 대하여 피고는, 상표법 제23조 제1항 제3호는 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등

48) 일 동맹국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 허락을 얻지 아니하고 1 또는 2 이상의 동맹국에서 자기의 명의로 그 상표의 등록을 출원한 경우에는 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 등록에 대하여 이의신청 또는 등록의 취소 또는 그 국가의 법령이 허용하는 경우에는 등록을 자기에게 이전할 것을 청구할 수 있다. 다만, 그 대리인 또는 대표자가 그 행위를 정당화하는 경우에는 예외로 한다. (If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.)

49) Merriam-Webster Dictionary에 의하면 'proprietor'는 '어떤 것에 대해 법적 권리 또는 배타적 권리를 가진 사람 : 소유자(a person who has the legal right or exclusive title to something : owner)'를 말한다.

록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 규정인 점, 이 사건 등록상표의 출원인인 '주식회사 잔티코리아'가 이 사건 등록상표를 출원할 무렵에는 비교대상상표의 존재를 알고 있었던 점, 조약당사국마다 상표제도가 달라 상표의 등록 가부를 엄격하게 심사하는 국가가 있는 반면에 출원의 형식적인 요건만 심사함에 따라 출원이 곧 등록이라고 볼 수 있는 국가도 있는 점, 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 후 바로 등록된 점 등의 사정을 들어, 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시에 출원 계류 중이었더라도 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표'에 해당하는 것으로 볼 수 있다고 주장한다.

그러나 상표법 제23조 제1항 제3호 본문은 보호 대상이 되는 상표를 '조약당사국에 등록된 상표'라고 명시하고 있고, 위 상표법 규정은 등록주의의 예외를 규정한 것으로서 엄격하게 해석해야 하는 점, 위 상표법 규정이나 파리협약 제6조의7의 입법 취지를 고려한다고 하더라도 보호 대상이 되는 상표는 앞서 본 바와 같이 적어도 해당 국가의 법제에 따라 등록상표에 준하는 배타적 권리가 발생한 상표여야 하는데, 베네룩스와 같은 등록주의 국가에서 상표출원만으로는 배타적 권리가 발생한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 피고의 위 주장과 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 출원시에 출원 계류 중이었던 비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표'에 해당한다고 할 수는 없다.

다. 위에서 살펴본 바와 같이 비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 '조약당사국에 등록된 상표'에 해당하지 않는 이상, 이 사건 등록상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 규정된 등록취소사유에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	사건번호
.HYDROGEN 상표등록 제0774907호	심판원 2014. 7. 23. 2013당1837 심결(기각) 특허법원 2015. 8. 20. 선고 2014허5930 판결(심결취소) 대법원 2015. 11. 26. 선고 2015후1492 판결(상고기각) 심판원 2016. 1. 22. 2015당(취소판결)144(청구성립)
니트웨어(knitwear-clothing), 스포츠용 저지(sports jerseys), 재킷(jackets-clothing)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 7. 11. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 또는 제8호에 해당한다며 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 23. 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하지 않는다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 동안 사용된 사실이 없고, 설령 이 사건 등록상표와 유사한 상표가 사용되었다고 하더라도 이는 피고가 아닌 이탈리아 소재 하이드로겐 에스 피 에이(HYDROGEN S.P.A., 이하 '이탈리아 하이드로겐'이라 한다)를 상품의 출처로 표시한 것일뿐 등록상표의 적법한 사용이라고 할 수 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 피고의 전용사용권자 또는 통상사용권자들이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용하여 상품의 출처를 '이탈리아 하이드로겐'의 상품과 오인, 혼동하게 하였으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 피고는 중국 광동성 광주시 소재 광저우쒀줘마오이(广州索卓貿易) 유한공

사(이하 '광저우 SOZO'라 한다), 홍콩 소재 소조가멧(SOZO GARMENT) 리미티드(이하 '홍콩 SOZO'라 한다)를 통해 이 사건 등록상표를 사용한 상품을 국내에 수출하였다. 국내에서는 UMI통상 주식회사가 '홍콩 SOZO'와 계약을 맺고 '광저우 SOZO'로부터 상품을 수입하여 '롯데빅마트' 신영통점에서 판매하였다. 그러므로 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 동안 상표의 사용사실이 존재하므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 피고의 전용사용권자 또는 통상사용권자들이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용하여 상품의 출처를 오인, 혼동하게 한 사실이 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다.

3. 상표법 제73조 제1항 제8호 해당 여부

가. 법률 규정

상표법 제73조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

8. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 인정사실

다음의 각 사실은 갑 제3 내지 10, 13 내지 37, 51, 52호증(각 가지번호 포함), 을 제1 내지 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 이탈리아 법인인 '하이드로겐 에스피에이'는 2002년에 설립된 이후 2002. 12. 9. 유럽연합(EU)에 'HYDROGEN' 상표를 등록하고, 유럽, 미주 등지에서 'HYDROGEN' 상표를 의류제품 등에 사용하여 왔고, 2006년경부터 아시아 지역에 진출하였으며, 2008년경부터 국내에 의류제품을 판매하면서 'HYDROGEN', 'Hydrogen', '하이드로겐', 'HYDROGEN' 등의 표장을 사용해 왔다. '하이드로겐 에스피에이'의 2006년 내지 2013년 사이 8년간 총 매출액은 약 5,200만 유로(약 680억 원)에 이른다.

그리고 늦어도 2012. 7. 6.경에는 국내에서도 위 표장들이 어느 정도 고객흡인력

을 갖출 정도로 수요자들 사이에 '하이드로겐 에스피에이'의 상품임을 표시하는 것이라고 인식되게 되었다.

2) 원고는 2013. 7. 29.경 '하이드로겐 에스피에이'와 사이에 국내 수입·유통에 관한 독점계약을 체결한 후 '하이드로겐 에스피에이'로부터 'HYDROGEN' 상표의 의류제품을 수입·판매하고 있다.

3) 피고는 광둥성(广東省) 후이저우시(惠州市)에 소재한 의류 제조업체인 완리전지(万麗針織) 유한공사의 대표이사이고, 홍콩에 소재한 아이저준푸시(愛者俊服食) 유한공사(HYDROGEN APPAREL COMPANY LIMITED)의 공동대표자 중 1인이다.

피고는 '광저우 SOZO', '홍콩 SOZO'에 대하여 이 사건 등록상표의 통상사용권을 부여하면서 2013. 1. 1.부터 2013. 12. 31.까지 한국에서 'HYDROGEN' 상표를 사용한 상품을 판매할 수 있는 권리를 부여하였다.

4) '광저우 SOZO'와 그 자회사인 '홍콩 SOZO'는 2013. 5.경 'HYDROGEN' 상표를 부착한 의류를 국내로 수출한 바 있다.

그런데 국내로 반입된 상품들은 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 것이 아니라, HYDROGEN 등 '이탈리아 하이드로겐'의 상표와 거의 구분할 수 없도록 변형하여 사용한 것이었다(이하, 갑 제47호증 등 변형하여 사용된 표장들을 '변형상표들'이라 한다).

다. 판단

1) 부정사용 여부

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 '광저우 SOZO' 등은 '이탈리아 하이드로겐' 상표를 모방하여 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용함으로써 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으키게 하였다고 인정된다.

2) 피고의 주장에 대한 판단

가) '이탈리아 하이드로겐' 상표는 부정사용의 기준이 될 수 없다는 주장

(1) 피고는, '이탈리아 하이드로겐' 상표는 국내에 등록된 상표가 아니고, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내에 잘 알려지지 않았으며, 이후 원고가 국내에서 이 사건 등록상표에 대한 침해를 무릅쓰고 사용한 결과 '변형상표들'과의 오인, 혼동을 야기하게 되었다고 하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 것은 상표법 취지에 맞지 않는다고 주장한다.

(2) 살피건대, 부정사용에 의한 상표의 등록취소 사건에 있어서 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등), 상표의 부정사용 여부는 '변형상표들'을 사용한 때를 기준으로 판단해야 하고 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원일 당시 '이탈리아 하이드로겐' 상표가 국내에 잘 알려졌는지 여부를 기준으로 할 것은 아니다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 국내 판매업자들은 전용사용권자나 통상사용권자가 아니라는 주장

(1) 정금연, 김은교 등에 관하여

(가) 피고는 정금연 등에게 통상사용권을 부여한 적이 없다고 주장하므로 살피건대, 갑 제42호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 이 사건 심판절차에서 제출한 제품안내서(갑 제42호증)에는 '광저우 SOZO'의 회사명과 함께 정금연이 운영한다는 온라인 쇼핑몰인 'www.h2jshop.co.kr'의 주소가 기재되어 있으므로, 정금연 등은 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 인정된다.

(나) 피고는 위 제품안내서 및 온라인 쇼핑몰은 정금연이 피고의 허락 없이 무단으로 제작, 사용하는 것이라고 주장한다. 그러나 피고는 이 사건 심판절차에서 위 온라인 쇼핑몰은 정금연 또는 김은교가 하이드로겐 코리아(HYDROGEN KOREA)라는 상호로 운영하고 있고, 하이드로겐 코리아는 피고와 정식으로 계약하여 제품을 수입하고 있으며, 위 온라인 쇼핑몰 메인화면에도 <LICENSE>란을 두어 공식적인 계약사실을 밝히고 있고, 제품안내서에 게재된 사진들은 홍콩에서 제작한 수많은 사진 중 극히 일부에 불과하다고 주장한 점(갑 제53호증의 1 내지 6)에 비추어 볼 때, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 피고는, 위 제품안내서 및 온라인 쇼핑몰의 제작, 사용은 피고의 허락을 받은 것이 아님에도 이 사건 심판에서의 대리인이 실수로 위와 같이 자인하였다고 주장하면서 그 대리인의 확인서(을 제16호증)를 제출하고 있다. 그러나 갑 제53호증의 1 내지 6의 각 기재에 의하면, 이 사건 심판절차에서 피고는 2013. 8. 22.자 답변서, 2013. 12. 18.자 의견서, 2014. 1. 9.자 의견서에서 일관되게 정금연 등이 피고의 통상사용권자로서 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장

하다가, 원고가 상표법 제73조 제1항 제8호의 부정사용에 의한 무효사유를 주장하자 2014. 3. 7.자 의견서에서부터 정금연 등은 통상사용권자가 아니라 단순한 판매업자라고 기존의 주장을 번복하면서 현재까지도 번복 경위에 관하여 합리적이고 충분한 설명을 하지 못하고 있다.

(라) 그렇다면 정금연 등은 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 인정된다.

(2) 이성희에 관하여

증인 이성희의 증언, 갑 제54, 55호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이성희는 자신의 직원 박우봉으로 하여금 피고의 동생 '퉁 위봉'과 연락하게 하여 이 사건 등록상표의 사용권을 부여받은 통상사용권자라고 인정된다.

다) '변형상표들'이 사용된 상품들은 피고가 공급한 것이 아니라는 주장

(1) 정금연 등에 관하여

피고는 정금연의 확인서(을 제17호증)를 제시하며 정금연 등이 '변형상표들'을 부착하여 전시, 판매한 상품들은 피고가 공급한 것이 아니라, 정금연 등이 FUKU YA LTD 등 다른 업체로부터 공급받아 전시, 판매한 것이라고 주장한다.

그러나 정금연 등이 피고와 거래관계를 맺고 있고, 피고로부터 공급받던 상품들의 공급가가 그리 높은 것이 아님에도 굳이 중국 내 다른 공급업체들을 물색하여 피고 몰래 피고의 상표권을 침해하면서까지 '변형상표들'이 부착된 상품들을 수입하였다는 주장은 통상의 거래관념에 맞지 않고 상식에도 반한다(게다가 피고는 정금연이 위 다른 업체와 접촉한 경위, 거래서류, 제품사진 등에 관해서는 전혀 제시하지 못하고 있다).

또한, 이 사건 심판절차에서 피고는 정금연 등이 운영하는 위 온라인 쇼핑몰 및 제품안내서(갑 제42호증)를 피고의 국내에서의 상표사용 사실의 증거로 주장하기도 하였다.

그렇다면 정금연 등이 위 온라인 쇼핑몰 및 제품안내서에 게재한 사진들은 피고(또는 피고의 통상사용권자인 '광저우 SOZO' 또는 '홍콩 SOZO')로부터 공급받은 상품들에 관한 것이라고 인정된다.

(2) 이성희에 관하여

피고는 박우봉의 확인서(을 제24호증)를 제시하며 이성희가 최동헌에게 판매한 상품들(갑 제47호증)은 '광저우 소조'가 아니라 위조된 상품들을 중국 온라

인 쇼핑몰 타오바오(www.taobao.com)를 통하여 구입한 것이라고 주장한다.

그러나 증인 이성희의 증언, 갑 제54, 55호증(각 가지번호 포함)의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이성희가 최동헌에게 판매한 상품들은 피고의 동생 '퉁윤람'을 통하여 피고로부터 수입한 것임을 인정할 수 있고, 다만 이성희가 위 온라인 쇼핑몰에서 구입하거나 서울 면목동 소재 의류공장에서 입수한 제품들이 다소 있으나 이는 이성희가 개인적으로 사용했거나 사무실 개업식 기념품으로 사용한 사실을 알 수 있다.

그렇다면 이성희가 최동헌에게 판매한 상품들은 피고(또는 피고의 통상사용권자인 '광저우 SOZO' 또는 '홍콩 SOZO')로부터 공급받은 것이라고 인정된다.

라) 피고가 통상사용권자에게 상당한 주의를 기울였다는 주장

(1) 피고는 통상사용권자 '광저우 SOZO'에게 주기적으로 상표의 정당사용에 대한 주의와 관심을 촉구해 왔으며, 특히 상표사용 매뉴얼 등을 제작하여 배포하고 한국에 수출할 이 사건 등록상표 부착 상품의 수량과 상표부착 형태 등에 대하여 문서로 통보하고 승인을 받도록 의무화하고, 새로운 상품을 출시할 경우에는 그 샘플을 상표권자에게 미리 보내서 상표의 정당사용 여부를 확인받도록 하는 등 상표권자가 위 통상사용권자를 실질적 지배 하에 두었으므로, 상당한 주의를 기울였다고 주장한다.

(2) 살피건대, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용 행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결 등).

그런데 을 제18, 19호증은 피고의 2014. 4. 8.자 확인서 및 2012. 12. 20.자 피고와 '광저우 SOZO' 간의 통상사용권 계약서로서, 당사자인 피고가 작성하여 제출한 확인서 내용을 그대로 믿기는 어렵고, 통상사용권 계약서의 내용만으로는 상당한 주의를 기울였다고 하기는 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

라. 정리

이상에서 살펴본 바와 같이 피고의 통상사용권자인 '광저우 SOZO', '홍콩

SOZO' 또는 정금연, 이성희 등은 '이탈리아 하이드로겐' 상표를 모방하여 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다.

4. 이 사건 심결의 적법 여부

상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 대하여 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
GOLFING 골 핑 상표/서비스표등록 제0043817호	Golping (비교대상상표1) Golping (비교대상상표2)	심판원 2014. 12. 30. 2013당1264 심결(청구성립) 특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허567 판결(기각)
골프셔츠, 골프용 조끼, 낚시용 조끼, 남성용 수영복, 농구복, 농구팬츠, 등산용 조끼 등	스포츠전용 의류, 겉옷, 무용복 등	

1. 절차의 경위

1) 주식회사 골프존은 2013. 5. 15. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표/서비스표는 2012. 3. 12.자 보정(이하 '이 사건 보정'이라 한다)이 요지를 변경하는 것이어서 상표법 제16조 제2항[50]에 따라 그 보정서를 제출한 때에 출원

50) 제16조(출원의 요지변경)
① 제14조 및 제15조의 규정에 의한 보정이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
1. 지정상품의 범위의 감축, 2. 오기의 정정, 3. 불명료한 기재의 석명, 4. 상표의 부기

된 것으로 보아야 하고, 그러한 경우에는 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일보다 등록일 등이 앞서는 비교대상상표 1, 2 등과 표장 및 지정상품/서비스업이 동일·유사하게 되어 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항에 따라 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당1264호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 12. 30. 다음과 같은 이유로 주식회사 골프존의 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표/서비스표는 그 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.

가) 이 사건 보정에서 이 사건 등록상표/서비스표의 출원시 지정서비스업인 도매업, 소매업 등의 대상상품이 '속옷/스웨터/셔츠'에서 '스포츠용 의류'로 변경되었는데, '속옷, 스웨터, 셔츠'는 특허청의 유사상품·서비스업 심사기준에 따르면 상품류 구분 25류의 G4503에 해당하나, '스포츠용 의류'는 상품류 구분 25류의 G430301에 해당하여 서로 유사군을 달리할 뿐만 아니라 위 심사기준의 '협의의 포괄명칭'에 해당하는 것이므로 이 사건 보정은 지정서비스업의 감축에 해당한다고 볼 수 없고, 요지변경에 해당된다.

나) 따라서 이 사건 등록상표/서비스표는 상표법 제16조 제2항에 따라 이 사건 보정서를 제출한 2012. 3. 12.에 출원된 것으로 보아야 하고, 2012. 3. 7. 등록된 비교대상상표 1은 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일보다 앞서 등록된 상표가 된다.

다) 그리고 ① 이 사건 등록상표/서비스표와 선등록상표인 비교대상상표 1은 호칭이 '골핑'으로 동일하여 양 상표가 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 표장이 서로 유사하고, ② 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품은 의류 및 스포츠용 의류이고, 이 사건 등록상표/서비스표의 지정서비스업은 스포츠용 의류를 취급하는 판매대행업·판매알선업 등의 서비스업이므로 비교대상상표 1의 '스포츠전용 의류, 겉옷, 무용복' 등과 동일하거나 유사하다.

라) 결국, 이 사건 등록상표/서비스표는 비교대상상표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호의 등록무효사유에 해당한다.

적인 부분의 삭제

② 출원공고결정등본의 송달전에 한 상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.

3) 한편, 피고는 2015. 3. 5. 주식회사 골프존(2015. 3. 2. 주식회사 골프존유원홀딩스로 상호가 변경됨)의 물적 분할로 설립된 회사로서 분할계획서에 따라 주식회사 골프존으로부터 비교대상상표 1, 2의 상표권 및 이 사건 심결취소소송에 관한 권리·의무 등을 승계하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제5, 6, 7호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장의 요지

가. '속옷/스웨터/셔츠'는 특허청의 구(舊) 유사상품·서비스업 심사기준(총론)[2011. 11. 22. 특허청 예규 제62호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 유사상품·서비스업 심사기준(총론)'이라 한다]의 '유사군 코드 G4503'에 사용된 협의의 포괄명칭으로서 그 유사군 범위 내에 있는 지정상품(이 사건 보정 전의 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품)을 모두 포괄하는 것으로서 주로 피부에 닿거나 겉옷 안쪽에 입는 옷(속옷/내의)과 그에 준하는 의복을 지칭한다. '스포츠용 의류'는 원고가 이 사건 보정에서 삭제되지 않고 남은 '스포츠용 속옷, 스포츠용 스웨터, 스포츠용 셔츠'에 속하는 지정상품을 포괄적으로 지칭하면서도 다른 유사군 코드의 '스포츠 전용 의류'와 구분하기 위해서 사용한 용어이다. 즉, '스포츠용 의류'는 스포츠용이지만 일반인이 일상생활에서도 보편적으로 편하게 입을 수 있는 의류를 지칭하는 것으로서, 이는 전문 선수가 착용하는 스포츠 전용의복, 특정 스포츠에서 착용하는 특수 형태의 의복 및 이에 준하는 스포츠 전용 의복을 지칭하는 '스포츠 전용 의류'(유사군 코드 G4303)와 다르다.

나. 그러므로 이 사건 보정은 지정서비스업의 대상상품을 G4503 유사군 코드의 모든 상품을 포괄하는 '속옷/스웨터/셔츠'에서 그중 스포츠와 관련된 상품만을 포괄하는 '스포츠용 의류'로 세분화하여 한정한 것이므로, 지정서비스업 대상상품의 범위를 동일 유사군 범위 내에서 감축한 것일 뿐, 다른 유사군에 속하는 상품으로 변경한 것은 아니다.

다. 한편 이 사건 등록상표/서비스표의 출원 이후 개정된 유사상품·서비스업 심사기준(총칙)(2011. 12. 23. 특허청예규 제62호로 개정된 것)에는 이 사건 보정에서 삭제되지 않고 남은 지정상품이 '유사군 코드 G4503(속옷, 스웨터, 셔츠)'이 아니라 '유사군 코드G430301(스포츠의류, 스포츠셔츠, 스포츠외투, 축구복, 검도복)'에 포함되어 있으나, 위 개정된 심사기준은 2012. 1. 1. 이후에 출원된 상표·서비스표에 적용되는 것이어서 이 사건 등록상표/서비스표에는 적용되지 않는다.

라. 따라서 이 사건 보정은 요지 변경에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일이 이 사건 보정일로 늦춰지지 않으므로, 비교대상상표 1, 2 등이 이 사건 등록상표/서비스표보다 선등록된 상표로 될 수 없다.

마. 결국, 위와 결론을 달리하여 이 사건 보정이 요지변경에 해당함을 전제로 하여 이 사건 등록상표/서비스표의 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 법원의 판단

가. 이 사건 보정이 요지변경에 해당하는지 여부

1) 특허청의 '구 유사상품·서비스업 심사기준(총론)'은 상표법시행규칙 별표 1, 2의 위임에 따라 지정상품 또는 지정서비스업 사이의 유사 판단 기준을 세우기 위하여 제정된 특허청예규로서, 위 구 심사기준에서 '협의의 포괄명칭'은 "동일 상품류 구분 내의 동일 유사군 코드에 속하는 '여러' 상품을 포함하는 상품명칭"을 의미하고, 이 사건 등록상표/서비스표의 출원시의 지정상품은 모두 '속옷/스웨터/셔츠'라는 협의의 포괄명칭으로 지칭되는 G4503 유사군 코드에 속하던 상품이다(갑 제4, 8호증, 을 제2호증)

그런데 위 구 심사기준은 특허청이 심사의 편의를 위하여 제정한 행정규칙에 불과한 점, 협의의 포괄명칭은 동일 유사군 코드에 속하는 '모든' 상품이 아닌 '여러' 상품을 포함하는 상품명칭에 지나지 않는 점 등에 비추어 보면, 앞서 본 사정만으로 지정서비스업의 대상상품 표시에 있어서 '속옷/스웨터/셔츠'가 그 통상적인 의미를 넘어서 G4503 유사군 코드에 속하는 모든 상품을 포괄하여 '농구팬츠, 레슬링복, 수영모자, 수영팬츠, 조깅팬츠' 등도 지칭하는 포괄명칭으로서 인식된다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

2) '속옷/스웨터/셔츠'는 통상적인 의미로 보면 '속옷이 아닌 하의'를 포함하지 않는데, '스포츠용 의류'는 용도의 한정을 받지만 '의류'로서 '스포츠용으로 사용되는 속옷이 아닌 하의'도 포함한다. 따라서 이 사건 등록상표/서비스표의 지정서비스업의 대상상품을 '속옷/스웨터/셔츠'에서 '스포츠용 의류'로 변경한 이 사건 보정은 지정서비스업의 범위를 단순히 감축한 것이 아니라 일부는 감축하면서(용도를 스포츠용으로 제한) 일부는 넓히는 방식으로('속옷/스웨터/셔츠'를 '의류'로) 변경한 것이다.

3) 결국, 이 사건 보정은 이 사건 등록상표/서비스표 출원의 요지를 변경한 것이다.

나. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 보정에서 이 사건 등록상표/서비스표의 지정서비스업의 대상 상품을 '속옷/스웨터/셔츠'에서 '스포츠용 의류'로 변경한 것은 특허청 심사관과 상의하여 이루어진 것으로서 심사 당시 보정이 각하되지 않았으므로, 법적 안정성 차원에서 이를 다시 문제 삼을 수 없다고 주장한다.

그러나 이러한 주장은 요지가 변경된 출원이 소급효를 갖는 것을 제한하여 후출원인과 같은 제3자의 이익 침해를 방지하고 법적 안정성을 유지하고자 하는 상표법 제16조 제2항의 규정 취지를 몰각시키는 것이어서 허용될 수 없다.

다. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 심결이 이 사건 보정이 요지변경에 해당한다고 잘못 판단하여 위법하다는 원고의 주장은 이유 없다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
진상샤브샤브 서비스표등록 제0018582호	 (실사용서비스표1)  (실사용서비스표2)	심판원 2015. 1. 30. 2013당2322 심결(기각) 특허법원 2015. 10. 1. 선고 2015허1423 판결(심결취소) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1942 판결(상고기각) 심판원 2016. 4. 11. 2016당(취판)12 심결(청구성립)
한식점경영업, 일본음식점경영업, 식당체인업, 관광음식점업, 레스토랑업, 음식조리대행업, 중국음식점경영업	한식점경영업, 샤브샤브식당업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73

조 제1항 제8호에 해당한다고 주장하면서, 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당2322호로 심리한 후, 2015. 1. 30. “이 사건 등록서비스표와 대상서비스표의 알려진 정도, 실사용서비스표가 사용된 구체적인 거래실정을 고려할 경우, 실사용서비스표는 수요자들이 실사용서비스표의 서비스를 보고 대상서비스표의 서비스로 품질 오인이나 출처 혼동을 할 가능성이 객관적으로 존재한다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 동일한 지정서비스업에 대하여 표장이 동일·유사한 양 당사자의 이 사건 등록서비스표와 대상서비스표가 등록되어 있고 그 결과 양 서비스표가 거래사회에서 함께 사용되어 왔으며, 청구인 자신 또한 이러한 사정을 처음부터 인지하고 있는 사실 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정에 해당한다고 보기 어렵다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 41호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 등록서비스표의 전용사용권자가 이 사건 등록서비스표와 유사한 실사용서비스표들을 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 한식점경영업과 동일·유사한 한식점경영업, 샤브샤브식당업에 사용함으로써, 수요자로 하여금 대상서비스표를 사용하는 원고의 업무인 샤브샤브식당업과의 혼동을 생기게 하였다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 상표법 제73조 제1항 제8호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제8호는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있되, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

여기서 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결 및 대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조). 한편, 혼동의 대상이 되는 타인의 등록상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 않는다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

위와 같은 각 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

나. 인정사실

갑 제2 내지 35, 제38 내지 155, 159 내지 161호증, 을 제4호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

1) 이 사건 등록서비스표와 대상서비스표의 등록 등

가) 피고는 1987년경 서울 강남구 청담동 1-3에서 샤브샤브 식당(이하 '청담점'이라 한다)을 운영해 왔고, 1994년경에는 서울시 서초구 서초동 1337-28에서도 샤브샤브 식당(이하 '본점'이라 한다)을 운영해 왔다.

나) 한편, 피고는 이 사건 등록서비스표와 대상서비스표를 출원하여 1993. 1. 5. 이 사건 등록서비스표에 대하여 제18582호로, 대상서비스표에 대하여 제18583호로 각 등록받았다.

다) 또한, 피고는 2001. 12.경 '진상'이라는 영업표지를 사용하여 샤브샤브 전문점 가맹사업(이하 '이 사건 가맹사업'이라 한다)을 영위하기 위하여 위 청담동 1-3을 법인 소재지로 하는 주식회사 제이에스써플라이(이하 '소외 회사'라 한다)를 설립하였다.

라) 소외 회사는 법인 설립 이후부터 가맹점사업자들과 사이에 도곡점, 신촌첨 등에 관하여 가맹계약을 체결하였다(한편, 원고의 처는 2002. 7.경 도곡점에 관하여 가맹계약을 체결하였다).

2) 원고의 대상서비스표권 양수 등

가) 원고는 2006. 1.경 소외 회사(대표이사 피고)와 사이에 본점의 영업권, 소외 회사가 보유 중인 특허권 등의 지식재산권, 각종 소스의 제조법·가맹점 공급권 등을 양수하기로 하는 계약을 체결하였다.

나) 원고는 2006. 2. 20. 대상서비스표에 관하여 이전등록을 마쳤다.

다) 원고는 관할 세무서에 사업장 소재지를 본점 소재지인 서울시 서초구 서초동 1337-28로 하여 '원고 외 1명' 명의로 사업자등록을 마치고, 2006. 3.경부터 본점을 운영하였다.

라) 한편, 원고는 2014. 4.경 관할 세무서에 폐업신고를 하였고, 2014. 11. 13. 주식회사 진상[대표자 사내이사 최윤선(원고의 처)]을 설립한 이후 본점 소재지를 이전하여 본점을 운영하였다.

3) 이 사건 등록서비스표에 대한 전용실시권 설정등록 및 실사용서비스표들의 사용

가) 주식회사 진상샤브샤브(대표자 손치중)는 2003. 9. 1.경 청담점에 관하여 가맹계약을 체결하고 그 무렵부터 샤브샤브 식당을 운영하였는데, 서비스표로 실사용서비스표 1, 2를 사용하였다.

나) 주식회사 제이에스외식산업[대표자 손혜승(손치중의 자녀)]은 2013. 4.경 위 청담점을 서울 강남구 청담동 87-1로 이전하여 샤브샤브 식당을 운영하였다.

다) 한편, 2013. 5. 24. 이 사건 등록서비스표에 관하여 전용사용권자 손치중, 손혜승 명의로 전용사용권 설정등록이 마쳐졌다.

4) 대상서비스표의 사용

가) 본점, 가맹계약을 체결한 가맹점들(이하 본점과 함께 칭할 때는 '이 사건 각 가맹점'이라 한다)은 '진상'이라는 상호로 샤브샤브 식당을 운영하면서 '

', '
', '

' 등의 표장을 사용하였다.

나) 이 사건 가맹사업을 운영하는 과정에서 1997. 12.경 인터넷 홈페이지 'jinsang.com'이, 2004. 2.경 인터넷 홈페이지 'japengo.co.kr'이 각 개설되었는데, 위 홈페이지에는 식당의 메뉴 등을 소개하는 글과 함께 위 가)항의 표장 중 일부가 표시되어 있다.

다) 이 사건 취소심판 청구일 무렵까지 본점 등 이 사건 각 가맹점들을 소개하는 기사나 글들이 TV 방송에 약 3회, 단행 본 책자에 약 5회, 월간 잡지에 약 35회, 일간 신문에 약 21회, 인테넷 블로그에 약 45회 방영되거나 게재되었다.

다) 본점의 매출은 원고가 본점을 운영한 2006년부터 2013년 6월까지 합계 87억 원을 초과하였다.

다. 전용사용권자가 이 사건 등록서비스표와 유사한 서비스표를 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 사용하였는지 여부

1) 실사용서비스표들과 이 사건 등록서비스표가 유사 여부

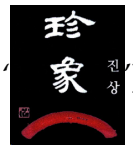
이 사건 등록서비스표(진상샤브샤브)는 요부인 '진상' 부분을 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이 경우 이 사건 등록서비스표와 실사용서비스표 1(), 실사용서비스표 2()는 외관이 서로 다르고, 관념은 서로 대비할 수 없으나, 호칭이 '진상'으로 서로 동일한바, 양 표장은 호칭이 동일함에도 불구하고 외관이 서로 달라 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는, 외관이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 완전히 동일함으로 인해 수요자들이 오인·혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다. 따라서, 실사용서비스표들과 이 사건 등록서비스표는 서로 유사하다(당사자들 사이에 특별한 다툼이 없다).

2) 실사용서비스표들의 사용서비스업과 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 동일·유사 여부

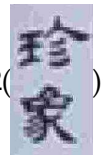
사용서비스업(한식점경영업, 샤브샤브식당업)은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 한식점경영업과 동일·유사하다.

라. 타인의 업무에 관련된 서비스업과의 혼동이 생길 염려가 있는지 여부

위 나.항의 인정사실에서 알 수 있는 바와 같은 표장('', '',



')의 사용기간, 본점의 매출액, TV 방송·책자·잡지·언론기사·인터넷에 소개된 횟수, 홈페이지 운영 기간 등을 종합하면, 대상서비스표는 등록취소심판 청구일 무렵 수요자들에게 적어도 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

나아가 ① 위와 같은 대상서비스표가 수요자들에게 알려진 정도에다, ② 실사용서비스표 1(), 실사용서비스표 2()는 이 사건 등록서비스표(진상샤브샤브)에서 '샤브샤브' 부분을 생략하고 나머지 '진상' 부분을 대상서비스표의 한자 부분과 동일한 한자로 바꾸는 방법으로 변형한 것이거나, 위와 같이 한자로 바꾸면서 세로로 배치하는 방법으로 변형한 것인 점, ③ 실사용서비스표 1은 대상상표의 한자 부분과 외관·호칭·관념이 동일하고, 실사용서비스표 2는 대상서비스표의 한자 부분과 가로·세로의 배치 외관에서만 차이가 있을 뿐 호칭·관념이 동일한 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자가 이 사건 등록서비스표를 대상서비스표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형하여 사용함으로써, 그 사용으로 인하여 대상서비스표와의 관계에서 등록서비스표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 서비스의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다고 할 것이다.

마. 판단의 종합

위에서 살펴본 바와 같이 손치중 등이 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자로서, 지정서비스업과 동일·유사한 사용서비스업에 이 사건 등록서비스표와 유사한 실사용서비스표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상서비스표와의 관계에서 원고의 업무와 관련된 서비스업과의 혼동을 생기게 하였는바, 피고가 서비스표권자로서 손치중 등의 서비스표 사용에 대하여 상당한 주의를 하였는지에 관하여 아무런 주장·입증이 없는 이상, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
야무진 서비스표등록 제0258576호	김밥전문점 & COFFEE YAMUJIN HANKKI	심판원 2014. 10. 27. 2014당1043 심결(기각) 특허법원 2015. 9. 17. 선고 2014허8649 판결(청구기각) 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015후1737 판결(상고기각)
짬뽕전문점경영업, 짬뽕 전문 식당체인업, 짬뽕 전문 중국음식점업, 짬뽕 전문 간이식당업 등	김밥전문점업, 김밥 카페, 김밥 체인업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 권리범위확인심판(소극)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014당1043호로 심리한 후, 2014. 10. 27. 아래와 같은 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가) 표장의 유사 여부

확인대상표장은 도형과 문자의 결합표장으로서 그 중 '김밥전문점 & coffee' 부분 및 'HANKKI'부분은 서비스업의 제공 내용 등을 표시하는 표장이므로 식별력이 없다. 따라서 확인대상표장 중 식별력 있는 요부는 'YAMUJIN'이라 할 것인데, 위 부분은'야무진'으로 호칭될 것이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 호칭이 동일·유사한 표장이다.

나) 지정서비스업·사용서비스업의 유사 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 서비스업류 구분 제43류의 '간이음식점업, 한식점업' 등이고, 확인대상표장의 사용서비스업은 '김밥전문점업, 김밥 카페, 김밥 체인업' 등인바, 양 표장의 지정·사용서비스업이 유사하다.

다) 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

확인대상표장의 구성 부분 중 식별력 있는 요부인 'YAMUJIN'이 현실적으로 어떤 상품 또는 서비스업의 품질을 표현하는 용어로 사용되는 경우를 찾아보

기 어렵다. 따라서, 확인대상표장은 사용서비스업 등의 품질 내지 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이 아니므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

라) 소결론

확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 대비하여 표장, 지정·사용서비스업이 동일하거나 유사하고, 상표법 제51조 제1항 제2호에도 해당하지 않으므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

확인대상표장 중 도형 부분은 사용서비스업의 제공도구를 형상화한 것에 불과하여 식별력이 없고, 문자 부분은 '야무진 한 끼'를 영문으로 음역화한 것으로서 '알차고 실한 또는 든든한 한 끼 식사'의 의미로 직감되어 식별력이 없으므로, 확인대상표장에 대하여는 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다.

따라서, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것임에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

1) 판단에 필요한 법리

상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 수요자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결 등 참조).

위와 같은 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적 판단

확인대상표장(

)은 도형과 문자가 결합된 표장이다. 문자 부분 중 'YAMUJIN HANKKI' 부분은 수요자들에게 '야무진 한 끼'를 영문으로 음역화한 것으로 인식될 것으로 보인다. '야무진'은 '사람의 성질이나 행동, 생김새 따위가 빈틈없이 꽤 단단하고 굳세다'의 의미를 갖는 것으로 보이는데, 설령 원고 주장과 같이 '야무진 한 끼'가 '알차고 실한 또는 든든한 한 끼 식사'의 의미로 수요자들에게 인식된다고 하더라도, 위 'YAMUJIN HANKKI' 부분은 사용서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 사용서비스업이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표시하고 있다고 보기 어렵다.

따라서, 위 'YAMUJIN HANKKI' 부분을 포함하고 있는 확인대상표장은 사용서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다고 보기 어려우므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 심결의 위법 여부

그렇다면 "확인대상표장에 대하여는 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않으므로, 이 사건 심결이 위법하다."는 취지의 원고의 주장은 이유 없다. 달리 이 사건 심결이 위법하다고 볼 만한 자료도 없다.

따라서, 이 사건 심결은 적법하다.

이건 상표	사건번호
경 찰 특 공 대 상표등록 제0972712호	심판원 2014. 5. 29. 2014당1253 심결(청구성립) 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2015허468 판결(청구기각)
장난감 공기권총, 장난감 권총, 과자가 들어있는 장난감 권총, 지제완구, 비타민이 들어있는 장난감 권총 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 5. 29. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 국가기관을 표시하는 표장이므로, 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당1253 사건으로 심리하여, 2014. 10. 22. '이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하는 것이므로, 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 취지의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.

2. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표 '경 찰 특 공 대'는 부대 명칭에 불과할 뿐, 국가기관·공공단체에 해당하지 않는 데다가, 그 지정상품인 장난감 권총 등 완구류의 수요자들이 그 상품을 테러진압 등의 임무를 수행하는 '경찰특공대'에서 제조 또는 판매하는 것이라거나, 그 상품의 출처와 '경찰특공대' 사이에 어떠한 견련관계가 있다고 오인할 가능성도 전혀 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제7조 제1항 제3호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제3호 본문은 '국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익

법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다'고 하면서, '다만 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록출원한 때에는 그러하지 아니하다'고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상 신용 및 권위를 보호함과 동시에, 그와 같은 표장이 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 그러한 위험으로부터 일반 공중을 보호하는 데 있는 것이다.

나. 검 토

1) 먼저 경찰법 제18조는 '지방경찰청 및 경찰서의 명칭, 위치, 관할구역, 하부조직, 공무원의 정원, 그 밖에 필요한 사항은 정부조직법 제2조 제4항 및 제5항을 준용하여 대통령령 또는 안전행정부령으로 정한다'고 하고, 경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙 제34조 제9항은 '지방경찰청장은 경찰청장의 승인을 얻어 경비단 또는 경비대·기동대·전투경찰대·경찰특공대 등 직할대를 둘 수 있다'고 규정하고 있다.

위 규정들에다가 이 사건 기록 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 경찰특공대는 게릴라형 도시범죄와 국제테러 등에 대비하고자 1983년경 최초 설치된 이래, 서울, 부산, 대구 등 전국 주요 도시를 관할하는 지방경찰청의 직할대로서 테러 등 중요범죄의 예방 및 진압, 각종 재해·재난 등 긴급상황에서의 인명 구조활동 등의 임무를 수행해 온 점, ② 경찰특공대 자체적으로 인터넷 홈페이지를 개설하여 "경찰특공대"라는 표장을 게시하고 관련 홍보활동을 하고 있으며, 그 밖에도 경찰특공대의 조직과 활동, 훈련장면, 임무수행 실적 등이 빈번하게 언론에 보도되는가 하면, 드라마의 소재로 활용되어 관련 드라마가 인기리에 방영된 점 등을 더해 보면, "경찰특공대"는 '국가기관을 표시하는 저명한 표장'에 해당된다고 보아야 한다.

2) 나아가 이 사건 등록상표 '**경 찰 특 공 대**'의 외관·호칭 및 관념이 모두 국가기관인 경찰특공대의 업무표장과 같고, 상표법 제7조 제1항 제3호는 일반수요자나 거래자들의 보호 외에, 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상 신용과 권위도 보호하고자 하는 것인 이상, 이 사건 등록상표의 지정상품인 완구류와 '경찰특공대'의 업무가 유사하지 않다거나 견련관계가 없다는 등 원고가 드는

사정만으로는 위 규정의 적용이 배제될 수도 없는 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결 등 참조).

이건 상표	사건번호
매직앞트임 서비스표등록 제0154063호	심판원 2015. 6. 16. 2014당2798 심결 (일부 청구성립, 일부기각) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2015허4576 판결(심결취소) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2015허4606 판결(심결취소) 심판원 2016. 3. 23. 2016당(취판)9 심결(심결각하) 심판원 2016. 4. 8. 2016당(취판)21 심결(심결각하)
가축치료보조업, 간호업, 건강관리업, 건강진단업, 머리카락이식업, 물리치료업, 병리실험서비스업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 11. 6. 특허심판원에 피고들을 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 성형외과업에 대하여는 그 성질을 나타내거나 식별력이 없어 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하고, 그 지정서비스업 중 성형외과업 이외의 지정서비스업과 관련해서는 해당 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 무효라고 주장하며 등록무효심판(2014당2798호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 6. 16. 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 성형외과업에 대하여는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 서비스표로 상표섭 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 병원업, 의료업, 의원업, 임상의료업, 의료분야의 전문적 의견제공업에 대하여는 해당 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 각 그 등록이 무효로 되어야 하고, 나머지

등록서비스업에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효가 아니라는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 주문 제1항 기재 서비스업의 경우에도 해당 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 위 지정서비스업에 대한 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결 중 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 주문 제1항 기재 서비스업에 대한 부분은 위법하다고 주장한다.

이에 대하여 피고 권봉식은, 원고가 2013. 5. 13. 피고 권봉식과의 동업계약을 해지하면서 이 사건 등록서비스표를 사용하지 아니한다는 약정을 하였으므로 이 사건 등록무효심판을 청구할 이해관계인이 아니고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 주문 제1항 기재 서비스업의 경우에는 성형외과업과 명백히 구분되는 서비스업으로 수요자에게 서비스업의 품질을 오인하게 하거나, 수요자를 기만할 염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다고 주장한다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고가 이해관계인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

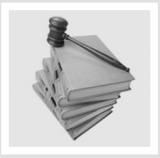
을 제1호증에 의하면, 원고와 피고 권봉식는 2013. 5. 13. 동업계약을 해지하면서, 원고는 '트임성형외과', '매직앞트임'을 어떠한 용도로도 사용하여서는 안 되고, 원고가 '매직앞트임'을 사용하고 있음이 확인되는 경우 피고 권봉식이 시정을 요구하고 5일 이내에 시정하지 않는 경우에 위 해지계약 위반으로 보기로 약정한

사실이 인정된다. 이러한 사실에 의하면, 원고는 이 사건 등록서비스표가 무효가 되더라도 위 동업계약 해지 약정에 따라 '매직앞트임' 서비스표를 사용할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 할 수 없어 상표법 제71조 제1항에 정해진 이해관계인이 아니라고 할 것이다.

나. 이 사건 심결의 적법 여부

따라서 이 사건 등록무효심판 청구는 이해관계인 아닌 자의 청구이어서 부적법하여 각하하여야 하는데, 이 사건 심결은 이를 각하하지 아니하고 본안에 대하여 판단하여 서비스표 등록번호 제0154063호의 지정서비스업 중 주문 제1항 기재 서비스업에 대한 무효심판청구를 기각하였는바, 이 사건 심결 중 위 기각 부분은 다른 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

권리범위확인심판



권리범위확인심판
가. 권리범위에 속한다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
BARBIE 상표등록 제0157146호	MONOBABIE	심판원 2016. 6. 12. 2014당55 심결(기각) 특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허4852 판결(심결취소) 심판원 2016. 6. 5. 2014당(취판)188심결(기각) 특허법원 2015. 11. 5. 선고 2015허4460 판결(청구기각) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후2099 판결(상고기각)
우산, 지우산, 양산, 비치파라솔, 지팡이, 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화 등	샌들, 구두, 힐, 부츠, 워커, 부티 등의 '신발'	

1. 절차의 경위

1) 특허심판원 2014당55호 심결

원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표과 표장이 유사하지 않으므로 그 권리범위에 속하지 않는다며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

이에 특허심판원은 2014. 6. 12. 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일·유사하므로 그 권리범위에 속한다며 원고의 심판청구를 받아들이지 않았다.

2) 특허법원 2014허4852호 판결

원고는 위 2014당55호 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

이에 특허법원은 2014. 11. 20. 확인대상표장의 사용상품으로 기재된 "패션잡화류"[51]는 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없음에도, 위 심결은 이에 대한 보정을 명하는 등의 조치 없이 본안 판단을 하였으므로 위법하다며 이를

51) 당초 원고가 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상표장의 사용상품으로 특정한 것은 "가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류)"이었다.

취소하는 판결을 하였다.

3) 특허심판원 2014당(취소판결)188호 심결 (이 사건 심결)

위 2014허4852호 판결에 따라 다시 심리하게 된 특허심판원은 원고로 하여금 확인대상표장의 사용상품을 "샌들, 구두, 힐, 부츠, 워커, 부티 등의 신발"로 보정하도록 한 후, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사한 표장이라는 이유로 원고의 소극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 않았다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고의 심결취소사유의 요지

확인대상표장 'MONOBABIE'는 띄어쓰기 없이 동일한 글자체와 글자 크기의 9개 영문자로 구성된 표장으로서 4~5음절의 짧은 발음으로 호칭될 수 있으므로 항상 'MONOBABIE' 전체로서만 호칭·관념될 뿐이므로 이 사건 등록상표와 동일·유사하다고 할 수 없다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않음에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법한다.

나. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일·유사한지 여부

1) 이 사건 등록상표의 주지·저명성

당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제3 내지 16, 18, 19, 20호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 주지·저명한 상표에 해당한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 참조).

가) 이 사건 등록상표 'BARBIE'는 원래 완구업계에서 세계적인 기업인 피고에 의하여 생산·판매되고 있는 패션 인형에 관한 표장으로서, 피고 회사의 창업자인 루스와 엘리어트 핸들러(Ruth & Elliot Handler) 부부가 종이로 된 숙녀 모양의 인형을 만들어서 노는 딸의 모습을 보고 바비 인형을 고안해낸 것이었다.

나) 바비 인형은 1959년 뉴욕 완구 박람회에서 첫선을 보인 이후 2009년을 기준으로 전 세계 150여 개국에서 10억 여 개가 판매된 것으로 추산되고 있으며, 이 사건 등록상표는 브랜드 컨설팅 회사 『INTERBRAND』가 매년 선정하는 세계 100대 글로벌 브랜드에 2002년 94위, 2003년 97위로 각 선정된 바 있다.

한편 피고는 이 사건 등록상표를 완구류 외에 신발, 액세서리, 의류 등에까지

사용하는 등 사업 영역을 확대해 오고 있으며, 위 상표가 사용된 신발 제품이 온라인쇼핑몰 및 국내 50여 개 매장을 통해 판매되고 있다.

다) 나아가 다음의 표에서 보는 바와 같이 2004년부터 2008년까지 피고의 이 사건 등록상표를 사용한 제품과 관련된 국내 매출액은 합계 약 502억 원, 광고비는 합계 약 19억 원에 이른다. 인터넷 포털사이트 네이버 백과사전과 온라인 백과사전 위키피디아에도 이 사건 등록상표인 'BARBIE'에 관한 정보가 등재되어 있으며, SBS, 한겨레 등 다수의 국내 언론매체를 통해서도 이 사건 등록상표가 소개되어 왔다.

회계년도	매 출 액	광 고 비
2004	9,532,457달러	76,775달러
2005	9,220,304달러	402,500달러
2006	9,159,838달러	653,890달러
2007	8,397,553달러	432,386달러
2008	12,000,000달러	341,000달러
합 계	**48,310,152달러 (약 502억원)**	**1,906,551달러 (약 19억원)**

2) 확인대상표장을 'BABIE' 부분만으로 호칭·관념할 수 있는지 여부

확인대상표장 'MONOBABIE' 중 'BABIE' 부분은 주지·저명한 이 사건 등록상표 'BARBIE'와 동일·유사한 것으로서 그 지정상품과 관련하여 식별력이 강한 부분이라고 할 수 있다.

나아가 위와 같은 'BABIE' 부분의 식별력으로 인하여 일반 수요자나 거래자는 확인대상표장이 이 사건 등록상표에 형용사 'MONO'가 결합한 것이라고 쉽게 인식할 수 있을 것이다.

그런데 'MONO'는 "하나의, 단일한" 등을 뜻하는 영어 단어에 해당하는데, 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 비교적 쉬운 영어 단어로서 실제 '모노레일(monorail)', '모노드라마(monodrama)' 등과 같이 'MONO' 부분이 수식어로 포함된 외래어가 일상생활에서 다수 통용되고 있으므로(을 제13 내지 16호증), 지정상품뿐만 아니라 대부분의 상품들에 있어서 식별력이 그리 강하다고 할 수 없다. 게다가 'MONO' 부분은 'BABIE' 부분을 수식하는 어법으로 사용되어 주의를 크게

끌지도 못하므로 확인대상표장은 'BABIE' 부분만으로 약칭될 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 1998. 4. 24. 선고 1997후1467 판결 참조).

그렇다면 확인대상표장은 식별력이 강한 'BABIE' 부분만으로 독립하여 호칭·관념될 수 있다.

3) 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 확인대상표장이 'BABIE' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 수 없고, 국내 일반 수요자들도 "모노바비"라고 부르고 있으므로, 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 갑 제7 내지 11호증의 기재에 의하면, 일부 수요자들이 확인대상표장을 '모노바비'로 호칭하고 있는 점은 인정되나, 앞서 살펴본 바와 같이 확인대상표장이 그 지정상품과 관련하여 'BABIE' 부분만으로 호칭·관념될 수 있을 뿐만 아니라, 을 제17호증의 1, 2, 을 제21호증의 각 기재에 의하면, 원고조차도 확인대상표장을 이 사건 등록상표와 동일한 'BARBIE' 또는 'barbie'로 사용하고 있는 사실을 알 수 있으므로, 확인대상표장이 'BABIE' 부분만으로 호칭·관념될 수 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

4) 종합

위와 같이 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 호칭·관념이 동일·유사하고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 것이므로(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표라고 할 수 있다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일·유사하므로 그 권리범위에 속한다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
탑플란트치과 TOPPLANT DENTAL CLINIC 상표/서비스표등록 제0033437호	SEOUL TOP 서울탑플란트치과	심판원 2015. 5. 1. 2014당2717 심결(청구성립) 특허법원 2015. 12. 4. 선고 2015허3740 판결(청구기각) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2015후2372 판결(상고기각)
치과보조업, 치과업, 치아교정업, 의료기계기구임대업(치과 관련), 의료보건장비임대업(치과 관련), 의료정보제공업(치과 관련)	치과업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 10. 29. 특허심판원에 원고를 상대로, 「확인대상서비스표 'SEOUL TOP 서울탑플란트치과'는 그 요부인 "탑플란트" 부분이 이 사건 등록서비스표 '탑플란트치과 TOPPLANT DENTAL CLINIC'의 요부인 "탑플란트" 부분과 같아서 전체적으로 그 표장이 유사하고, 그 서비스업이 이 사건 등록상표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.」고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판(이하 '이 사건 심판')을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당338 사건으로 심리하여, 2015. 5. 1. 「원고가 확인대상서비스표 'SEOUL TOP 서울탑플란트치과'를 심판청구일 전에 사용한 바 있는 이상, 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 있고, 확인대상서비스표와 이 사건 등록서비스표의 요부를 대비할 때 그 호칭 및 관념이 같아서 양 서비스표가 전체적으로 유사한 데다가, 동일·유사한 서비스업을 대상으로 하므로, 결국 확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.」는 이유를 들어 피고의 위

심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 을1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 원고는 이미 이 사건 심판청구일 전인 2014. 10. 27. 원고가 운영하는 치과의원의 상호와 간판을 모두 변경한 후, 더는 확인대상서비스표를 사용하지 않을 것이므로, 이처럼 이 사건 심판청구 당시부터 사용하지 않고 있으며, 앞으로도 사용하지 않을 것이 명백한 확인대상서비스표를 대상으로 한 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

나. 또한, 이 사건 등록서비스표 '탑플란트치과'와 확인대상서비스표 '서울탑플란트치과' 사이에 공통되는 "탑플란트" 부분은 식별력이 없어 요부에 해당한다고 볼 수 없으므로, 위 "탑플란트" 부분을 요부로 해서 분리 관찰해서는 아니 되고, 전체적으로 그 외관, 호칭 및 관념을 관찰하여야 하는데, 그 경우 양 표장 사이에 현저한 차이가 존재하여 양 표장을 유사하다고 할 수 없다.

나아가 설령 이 사건 등록서비스표와 확인대상서비스표를 그 요부인 "탑플란트" 부분에 의하여 분리 관찰하는 경우라도, 그중 "플란트"라는 식별력이 없는 부분을 사용한 치과의원의 수가 매우 많은 점 등에 비추어 볼 때, 확인대상서비스표는 '서울에 소재한 (우수한) 임플란트 치과'라는 의미로 관념되고 '서울탑플란트 치과'로 호칭될 것이므로, 이 점에서도 이 사건 등록서비스표와 유사하다고 할 수 없다.

다. 따라서 이 사건 심판청구는 그 자체가 부적법하여 각하되거나, 확인대상서비스표가 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 하여 기각되었어야 마땅함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으니 위법하다.

3. 확인의 이익 유무에 관한 판단

가. 먼저 갑3, 6~8호증, 갑4호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고가 2014. 10. 27.경 자신이 운영하던 치과의원의 상호를 "서울탑플란트치과의원"에서 "서울가우디움치과의원"으로 변경하고, 이후 간판이나 인터넷 홈페이지 등에서 확인대상서비스표 '서울탑플란트치과'를 사용하지 않고 있는 사실은 인정된다.

나. 그러나 적극적 권리범위확인심판은 심판청구 당시 피청구인이 확인대상이 되는 표장을 실제 사용하고 있는 경우는 물론, 이를 과거에 사용한 적이 있거나, 앞으로 사용할 가능성이 있는 경우에도 청구할 수 있는 것인데, 원고도 이 사건 심판청구일 직전인 2014. 10. 27.경까지 확인대상서비스표를 사용하였음을 시인하고 있는 가운데, 을4호증의 기재에 의하면, 피고 측에서 원고에게 확인대상서비스표의 사용 금지와 사용료의 지급을 요구하는 등 당사자 사이에 이 사건 등록서비스표 및 확인대상서비스표와 관련한 분쟁이 있었던 사실도 인정된다.

다. 따라서 원고가 위와 같이 치과의원의 상호를 변경하고 간판이나 인터넷 홈페이지 등에서 확인대상서비스표을 사용하지 않고 있다는 사정만으로는, 원고가 향후 마음을 바꾸어 확인대상서비스표를 사용할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 이상, 이 사건 등록서비스표권자인 피고로서는 원고와 사이의 법률상 분쟁을 즉시 확정하기 위하여 원고를 상대로 이 사건 심판청구를 할 필요가 있다고 보아야 하므로, 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 없어 부적법하다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 양 서비스표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

둘 이상 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체에서 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 또는 추출하여 그 부분에 의하여 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수도 있다.

또한, 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 또는 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래의 실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한, 그중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 하며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다.

한편, 이와 같은 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되므로, 이에 따라 이 사건 등록서비스표와 확인대상서비스표의 유사 여부를 따져보기로 한다.

2) 외관의 대비

이 사건 등록서비스표 ''는 중단의 "탑플란트치과"라는 한글 문자 부분을 중심으로 그 상단의 도형 "" 부분과 하단의 사각형 박스 내에 삽입된 영문자 "" 부분이 결합한 표장이고, 확인대상서비스표 ''는 그 상단의 영문자 "SEOUL TOP" 및 도형 "" 부분과 하단의 "서울탑플란트치과" 부분이 결합한 표장으로서, 그 각 구성 요소가 되는 문자의 내용과 그 서체, 도형의 형태, 전체적인 배열상태 등에 있어 현저한 차이가 있으므로, 양 서비스표의 외관은 서로 다르다고 보아야 한다.

3) 호칭과 관념의 대비

가) 요부에 의한 분리 관찰의 가능 여부

(1) 먼저 이 사건 등록서비스표 ''는 중앙의 "탑플란트" 및 "치과"로 이루어진 문자 부분을 중심으로, 그 상단에 도형 ""과 하단에 영문자 ""이 배치되어 있는데, 이들은 분리 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분하게 결합되어 있지 않고, 함께 사용됨에 따라 각 단어의 본래 뜻을 뛰어넘는 새로운 의미가 형성된다고 볼 수도 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 위 각 부분을 분리하여 관찰할 수 있다고 보아야 한다.

나아가 이 사건 등록서비스표 중 그 하단에 위치한 사각형 박스 내의 영문자 "" 부분은 가까이에서 보지 않으면 그 내용을 확인할 수 없을 정도로 작게 표시되어 있고, "탑플란트치과" 중 "치과" 부분은 지정서비스업인 '치과업'의 보통명칭에 해당하므로 식별력이 없다. 이에 반하여 이 사건 등록서비스표 중 "탑플란트" 부분은 '맨 위', '최고' 등의 뜻을 지닌 영어단어 "TOP"과 '식물',

‘공장’, ‘설비’, ‘심다’ 등의 뜻을 가진 “PLANT”의 각 한글 음역을 결합한 것으로서, “탑”과 “플란트”가 불가분적으로 결합된 형태일 뿐만 아니라, 거래 실정을 감안하더라도 “탑플란트”가 일체로 인식될 것으로 보인다.

따라서 원고의 주장과 달리 이 사건 등록서비스표 중 ”탑플란트“ 부분이 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼 근거는 없고, 오히려 자타 상품을 식별하는 기능을 수행할 수 있다고 보기에 충분하므로, 이 사건 등록서비스표의 요부에 해당하고 그 부분만으로도 호칭, 관념될 수 있다고 보아야 한다.

한편, 확인대상서비스표 ‘서울탑플란트치과’는 그 상단에 영문자 ”SEOUL TOP“ 및 도형 ”“ 부분이, 하단에 “서울탑플란트치과“ 부분이 배치되어 있고, 이들을 분리 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없다. 그중 하단의 “서울탑플란트치과” 부분 역시 “서울”, “탑플란트“, ”치과“ 부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보기는 어려우므로, 결국 확인대상서비스표는 위 각 부분으로 분리 관찰될 수 있는 것이다.

나아가 확인대상서비스표 중 “서울탑플란트치과“ 부분 가운데 “서울”과 ”치과“ 부분은 현저한 지리적 명칭과 업종 표시에 불과하여 식별력이 없는 데 반하여, “탑플란트” 부분의 경우 위에서 본 바와 같이 그 사용서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼 근거가 없고, 자타 상품을 식별하는 기능을 수행할 수 있다고 보기에 충분하므로, 위 “탑플란트” 부분은 확인대상서비스표의 요부에 해당하고, 그 부분만으로도 충분히 호칭, 관념될 수 있는 것이다.

(2) 이 부분 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, “탑“과 ”플란트“의 의미를 고려할 때 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록서비스표 ‘탑플란트치과’의 ”탑플란트“나, 확인대상서비스표 ‘서울탑플란트치과’의 ”탑플란트“를 ‘인공치아를 최고로 이식한다’는 의미로 이해할 것이므로, 양 서비스표의 ”탑플란트“ 부분은 모두 지정서비스업의 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 보아야 하므로, 그 독립적인 식별력을 인정하기는 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 "탑플란트" 부분의 경우, 치과 치료에서 인공치아의 이식을 일컫는 용어인 "임플란트(IMPLANT)"가 존재함으로 말미암아 지정서비스업인 치과업 등의 내용이나 방법 등이 어느 정도까지 암시될 수 있는 여지가 있기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 "플란트(PLANT)"는 '식물', '공장', '설비', '심다' 등 다양한 의미를 지녀 여러 분야에서 사용될 수 있고, 다른 단어들과 다양하게 결합되어 활용될 수 있을 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표의 출원 당시 "탑플란트"가 치과업에서 사용되는 "임플란트(IMPLANT)"와 관련된 의미로만 사용되고 있었다고 볼 만한 뚜렷한 자료가 없는 점 등을 고려하면, "탑플란트"라는 단어를 접하는 일반 수요자나 거래자가 이를 '인공치아를 최고로 이식한다'는 의미로 이해하여 지정서비스업인 치과업 등의 내용이나 방법 등을 직감할 수 있을 것이라고 보이지는 않으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 요부의 대비 결과

나아가 이 사건 등록서비스표 '탑플란트치과 TOPPLANT DENTAL CLINIC'의 요부인 "탑플란트"와 확인대상서비스표 'SEOUL TOP 서울탑플란트치과'의 요부인 "탑플란트"를 비교하여 보면, 그 호칭 및 관념이 완전히 동일하므로, 이 사건 등록서비스표와 확인대상서비스표는 그 외관상의 차이에도 불구하고, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다.

나. 서비스업의 동일 · 유사 여부

한편, 확인대상서비스표의 사용서비스업인 '치과업'은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '치과업'과는 동일하고, 이 사건 등록서비스표의 나머지 지정서비스업들인 '치과보조업, 치아교정업, 의료기계기구임대업(치과 관련), 의료보건장비임대업(치과 관련), 의료정보제공업(치과 관련)'과는 유사하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
디 베 스 서비스표등록 제0201008호	 (확인대상표장1)  (확인대상표장2)	심판원 2015. 6. 18. 2014당2940 심결(기각) 특허법원 2015. 12. 18. 선고 2015허4620 판결(심결취소) 심판원 2016. 5. 2. 2016당(취판)48 심결(청구성립)
매트리스·방석·베개·요람·쿠션 소매업 외	소파	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 11. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판(2014당2940호)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 특허심판원은 2015. 6. 18. '확인대상표장은 그 사용상품이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 유사하지 아니하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

확인대상표장은, 이 사건 등록서비스표와 그 표장이 유사하고, 사용상품인 '소파'가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '금속제 가구 부속품 소매업, 매트리스·방석·베개·요람·쿠션 소매업'의 대상이 되는 상품과 판매자, 판매장소, 수요자층이 일치하는 등 서로 유사하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

확인대상표장의 사용상품인 '소파'는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의

대상이 되는 상품인 금속제 가구 부속품, 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션 등과 품질, 형상, 용도 및 생산부분, 판매부분 등이 서로 다르므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리 범위에 속하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

확인대상표장 1("DIVES")은 이 사건 등록서비스표("디 베 스")와 외관이 상이하나, 호칭이 '디베스'로 동일하고, 관념은 대비할 수 없으므로, 전체적으로 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하다.

확인대상표장 2("디베스")는 이 사건 등록서비스표("디 베 스")와 외관이 유사하고, 호칭이 동일하며, 관념은 대비할 수 없으므로, 전체적으로 이 사건 등록서비스표와 그 표장이 유사하다.

나. 사용상품 및 지정서비스업의 유사 여부

1) 판단기준

상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 한다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

갑 제3호증의 1 내지 3, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5, 7호증의 각 기재에 의하면, 대표적인 가구 판매업체인 한샘, 리바트, 에넥스 등이 온라인을 통해 소파와 매트리스, 방석, 베개, 쿠션 등을 같이 광고·판매하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 확인대상표장의 사용상품인 '소파'는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '매트리스·방석·베개·요람·쿠션 소매업'의 대상 상품인 '매트리스, 방석, 베개, 쿠션'과 가구 또는 가구와 함께 사용되는 소품으로 밀접한 관계가 있으며, 많은 경우 위 상품의 판매와 위 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이

루어지고, 위 상품의 판매장소와 위 서비스의 제공 장소가 일치하며, 수요자의 범위도 다르다고 볼 수 없으므로, 위 지정서비스와 사용상품에 대하여 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '매트리스·방석·베개·요람·쿠션 소매업'과 확인대상표장의 사용상품인 '소파' 사이에는 거래사회의 통념상 유사성이 있다.

권리범위확인심판
나. 권리범위에 속하지 않는다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
 상표등록 제0868115호		심판원 2014. 9. 26. 2014당808 심결(기각) 특허법원 2015. 1. 23. 선고 2014허7714 판결(청구기각)
낚시대, 낚시줄, 낚시찌	낚시줄	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 4. 1. 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 서로 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2014당808호로 심리한 후 2014. 9. 26. 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질·효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 'SUPER INTENSE'에 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장 'VX'가 결합된 표장으로 전체적으로 보아도 식별력이 없다고 할 것이어서, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

가. 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 'VX'로 인식되고, '브이엑스'로 호칭되어 표장이 서로 동일·유사하며, 또한 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품이 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

나. 이 사건 등록상표의 문자부분은 그 자체로 식별력이 있고, 그렇지 않더라도

낚시업계의 수요자들 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있으므로 식별력이 있다.

다. 따라서 이와 결론은 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 판 단

가. 확인대상표장 '

'는 상단에 '**SUPER INTENSE**', 하단에 ''이 배치되어 있는 영문자로 구성된 표장이다. 확인대상표장 중 상단의 '**SUPER INTENSE**'는 그 사용상품인 '낚시줄'과 관련하여 '최고로 강한'의 의미로서 사용상품의 품질, 효능 등을 표시하는 기술적 표장으로 식별력이 없다. 그리고 '**SUPER INTENSE**' 아래에 배치된 ''는 입체감이 느껴지도록 검정색 글자와 흰색 그림자 배경으로 구성되어 일부 도안화되어 있으나 영문 'VX'로 인식하는 데 어떠한 어려움이 없고, 알파벳 두 글자로 이루어진 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없다. 그렇다면 확인대상표장의 영문자인 'super intensive'와 'VX'는 식별력이 없고, 그 전체적 구성이나 문자체 등도 수요자들에게 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 볼 수 없다.

따라서 확인대상표장은 식별력이 없는 표장만으로 이루어져 있으므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표에 해당하여, 이 사건 등록상표와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 이와 관련하여 원고는, 'VX'는 낚시업계의 수요자들 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있으므로 식별력이 있다고 주장하므로 이에 관하여 본다.

살피건대, 갑 제3 내지 8호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, ① 이 사건 등록상표가 표기된 낚시줄이 인터넷 쇼핑몰인 인터파크, 지마켓, 옥션 등에서

판매된 사실, ② 2008. 12.경부터 2014. 3.경까지 '바다낚시 & SEA LURE'라는 월간 잡지에 총 62회에 걸쳐서 이 사건 등록상표가 표시된 낚시줄에 관한 광고가 게재되었고, 그 광고비용으로 총 62,000,000원이 소요된 사실, ③ 2014. 3.경 발행된 '구멍찌낚시'라는 잡지에 이 사건 등록상표가 표시된 낚시줄에 관한 광고가 게재되었고, 2009. 12. 1.경부터 2014. 7. 4.경까지 '인터넷바다낚시(www.innak.kr)'라는 사이트에 이 사건 등록상표가 표기된 낚시줄에 관한 배너광고가 있었던 사실, ④ 원고 회사는 2009. 1. 12. '2009년 제1회 정우레스폴 VX컵 한국프로낚시연맹 1+1 프로암 낚시대회', 2011. 11. 13. '정우레스폴 퀴마 VX컵 전국 바다낚시대회'를 각 주최한 바 있고, 위 '정우레스폴 퀴마 VX컵 전국 바다낚시대회'는 한국낚시채널에서 방영된바 있는 사실은 인정된다.

그런데, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ㉮ 이 사건 등록상표가 표기된 지정상품의 판매수량과 판매액 등 거래규모를 알 수 있는 자료가 제출된 바 없고, 제1회 변론기일에 이와 관련하여 석명을 구하였으나 원고 대리인은 이 사건 등록상표가 표기된 지정상품에 관한 판매액 등을 확인할 수 있는 자료는 없다고 답변한 바가 있는 점, ㉯ '바다낚시 & SEA LURE' 및 '구멍찌낚시'라는 잡지, '인터넷바다낚시(www.innak.kr)'라는 사이트가 낚시업계에서 어느 정도 알려져 있는지 알 수 있는 자료가 없고, 낚시와 관련된 잡지로는 '낚시춘추, 월간낚시21, 루어앤플라이, 붕어삼국지, 월간붕어' 등이, 낚시정보 사이트로는 '디지털 바다낚시, 부산낚시, 낚시사랑, 어부지리, 월척' 등이 다수 존재하는 점, ㉰ '2009년 제1회 정우레스폴 VX컵 한국프로낚시연맹 1+1 프로암 낚시대회'와 '2011년 정우레스폴 퀴마 VX컵 전국 바다낚시대회'는 각각 참가인원이 100명, 300명에 불과하고, 국내에서 2009년 211개, 2010년 251개, 2011년 198개의 낚시 대회가 개최된 것과 비교할 때 원고가 주최한 낚시 대회의 수와 그 참가자는 극히 일부에 불과하다고 보이는 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표가 낚시업계의 수요자들 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된다고 인정하기 부족하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
소리파동 서비스표등록 제0241654호	소리파동	심판원 2013. 8. 21. 2013당962 심결(청구성립) 특허법원 2014. 1. 29. 선고 2013허8192 판결(심결취소) 대법원 2015. 8. 19. 선고 2014후409 판결(상고기각) 심판원 2015. 12. 18. 2015당(취판)104(기각)
운명감정업, 작명업, 점성업	작명업	

상고이유를 판단한다.

1. 제1점에 대하여

가. 소송에서 당사자가 누구인가는 소장에 기재된 표시 및 청구의 내용과 원인사실 등 소장의 전취지를 합리적으로 해석하여 확정하여야 한다. 따라서 소장에 표시된 원고에게 당사자능력이나 당사자적격이 인정되지 않는 경우에는 소장의 전취지를 합리적으로 해석한 결과 인정되는 올바른 당사자능력자나 당사자적격자로 그 표시를 정정하는 것이 허용된다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다99040 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결 참조).

한편, 상표법 제85조의3 제1항, 제2항에 의하면, 심결 등에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자만 제기할 수 있다.

나. 1) 원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고는 이 사건 소장의 당사자란에 원고의 표시를 '유진작명'으로 하였다가, 2013. 10. 25. '김범영'으로 변경하는 당사자표시정정을 신청한 사실, ② 이 사건 소장의 청구취지는 특허심판원 2013. 8. 21.자 2013당962 사건에 관한 심결을 취소하여 달라는 것인데, 위 심결에서의 피신청인은 '김범영'인 사실, ③ 이 사건 소장의 청구원인에도 '원고는 2013. 8. 30.에 특허심판원 2013. 8. 21.자 2013당962 사건의 심결문을 송달받았다'는 취지로 기재되어 있고, 말미에는 '원고 유진작명 대표 김범영'이라고 표시되어 있는 사실, ④ '유진작명'은 김범영이 개인적으로 운영하는 업체를 지칭하는 상호이고, 그 중 '유진'은 김범영의 아호(雅號)인 사실 등을 알 수 있다.

2) 이러한 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 청구의 내용과 원인사실, 원고가 이 사건 소를 제기한 목적, 소 제기 후 바로 당사자표시정정을 신청한 사정 등을 앞서 본 법리와 위 규정의 내용에 비추어 보면, 이 사건의 원고는 당초부터 '유진작명'을 실제로 운영하는 사람으로서 이 사건 심결의 당사자인 김범영이고, 소장에 표시된 '유진작명'은 당사자능력과 당사자적격이 없는 자가 당사자로 잘못 기재된 것에 불과하므로, 원고의 당사자표시정정을 허용한 것은 적법하다.

3) 같은 취지의 원심 판단에 상고이유로 주장하는 바와 같은 원고적격과 당사자표시정정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없으며, 이 부분 상고이유의 나머지 주장은 원심의 증거취사와 사실인정을 탓하는 취지에 불과하여 적법한 상고이유가 되지 못한다.

2. 제2점에 대하여

가. 등록서비스표와 대비되는 표장(이하 '확인대상표장'이라고 한다)이 '서비스표'로서 사용되고 있는지 여부는 사용서비스업과의 관계, 확인대상표장이 표시된 위치, 크기 등 사용 태양, 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 사용서비스업의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1473 판결 등 참조).

나. 원심은 ① 원고의 홈페이지(http://www.pd23.com)와 미니홈피(http://minihp.cyworld.com/pims)에 의하면 원고가 운영하는 작명업의 출처표시로 사용된 표장은 프레임 상단의 '유진작명'이고, 그 판시 확인대상표장인 '소리파동'(이하 '이 사건 확인대상표장'이라고 한다)은 위 각 웹페이지상의 표시 위치, 사용 방식이나 용도, 원고가 소개하고 있는 작명기법과의 관련성 등에 비추어 볼 때, 작명을 함에 있어서 글자의 소리나 파동도 고려한다는 원고의 작명기법을 설명하는 것으로서 그 제공되는 서비스의 성질이나 내용을 표시하는 표장에 불과하여 출처 표시로 사용되었다고 보기 어렵고, ② 원고의 블로그(http://blog.daum.net/namepd)의 경우에도 원고가 위 블로그에서 소개하고 있는 작명기법 또는 작명시의 고려사항으로서 이 사건 확인대상표장을 표시한 것에 불과할 뿐 원고 작명업의 출처 표시로 사용하였다고 볼 수 없다고 하여, 이 사건 확인대상표장이 원심 판시 이 사건 등록서비스표(서비스표등록번호 제241654호)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

다. 원심의 위와 같은 판단을 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

<table>
<tr><th>이건 상표</th><th>확인대상표장</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td>

서비스표등록
제0219876호</td><td>
</td><td rowspan="2">심판원 2015. 1. 5.
2014당707 심결(기각)
특허법원 2015. 7. 24. 선고
2015허1386 판결(청구기각)</td></tr>
<tr><td>택배업, 소화물배달업, 항공운송업, 해상운송업, 국제복합운송업, 문서꾸러미운송업, 창고업, 선박운송업, 선박운송중개업, 항공화물운송업, 운반업, 운송주선업, 운송중개업, 이사대행서비스업</td><td>항공운송업, 해상운송업, 이사대행서비스업</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 3. 20. 특허심판원에 피고들을 상대로, '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하고 그 지정서비스업(사용서비스업)도 동일·유사하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당707 사건으로 심리하여, 2015. 1. 5. '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 비유사한 표장이므로, 지정서비스업(사용서비스업)의 유사 여부에 대해 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 모두 4단 청색 대형가방의 형상을 하고 있어 그 외관이 유사하다. 또한, 이 사건 등록서비스표는 '현대해운의 청색 대형가방' 또는 '4단 청색 대형가방'으로, 확인대상표장은 '셀프팩의 청색 대형가방' 또는 '4단 청색 대형가방'으로 각각 호칭 및 관념되는데, 양 표장의 문자 부분이 전체에서 차지하는 비중이 미미하여 모두 '4단 청색 대형가방'으로 호칭 및 관념될 것이므로, 양 표장의 호칭 및 관념도 유사하다. 나아가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 확인대상표장의 사용서비스업은 '항공운송업, 해상운송업, 이사대행서비스업'을 공통으로 하고 있어 서로 동일·유사하다.

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 하겠으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고들

이 사건 등록서비스표의 도형 부분은 그 출원 전부터 사용되어 온 이민가방의 일반적인 형상과 유사하고, 그 색채 역시 이민가방의 색채로서 흔히 사용되어 온 것이므로, 식별력 있는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 오히려 양 표장의 문자 부분이 식별력 있는 요부에 해당하는데, 양 표장은 그 요부의 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 전체적으로 비유사한 표장에 해당한다.

따라서 양 표장의 지정서비스업(사용서비스업)의 유사 여부에 대해 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 서비스표의 유사 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 등록서비스표는 '

'과 같이 청색의 가방 형상의 도형과

그 앞면 상단 부분에 '현대해운', 'HYUNDAI SHIPPING', '드림백'이라는 문자를 흰색 바탕의 직사각형 안에 상하 3단으로 배치하여 구성한 도형과 문자의 결합표장이다.

이에 비하여 확인대상표장은 '

'과 같이 청색의 가방 형상의 도형과 그 앞면 상단 부분에 'SelfPack', '셀프팩', 'www.selfpack.co.kr 1577-6532'이라는 문자를 하얀색으로 표기하여 상하 3단으로 배치하여 구성한 도형과 문자의 결합표장이다.

위와 같이 양 표장의 도형 부분은 청색의 가방 형상을 도안화한 것으로서 서로 유사하나, 문자 부분은 구성문자, 글자체, 글자색, 바탕면과 그 배치 형태 등이 모두 달라서 전체적으로 볼 때 양 표장의 외관은 유사하지 않다.

2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록서비스표는 전체적으로 '현대해운 드림백의 청색 가방', '현대해운의 청색 가방', '드림백의 청색 가방' 등으로 호칭 및 관념되거나 그 문자 부분에 의하여 '현대해운 드림백', '현대해운', '드림백' 등으로 호칭 및 관념될 것이다.

이에 비하여 확인대상표장은 전체적으로 '셀프팩의 청색 가방' 등으로 호칭 및 관념되거나 그 문자 부분에 의하여 '셀프팩' 등으로 호칭 및 관념될 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 호칭 및 관념에서도 상당한 차이가 있다.

나. 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 도형 부분은 모두 4단 청색 대형가방을 도안화한 것으로서 그 입체적 형상 및 색채는 독자적으로 식별력이 있고, 문자가 함께 기재되어 있다는 이유만으로 그 식별력을 부정할 수 없을 뿐만 아니라, 양 표장의 문자 부분은 전체에서 차지하는 비중이 미미하므로, 양 표장은 그 요부인 도형 부분의 유사성으로 인하여 전체적으로 유사한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 을3, 6호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를

종합하면, 이 사건 등록서비스표의 출원일 이전부터 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형태의 이른바 '이민가방'이 항공운송업, 해상운송업 등과 관련된 거래사회에서 널리 사용되어 오고 있었으며, 그 가방의 색상도 청색, 홍색, 녹색, 흑색 등으로 다양하게 존재하고 있었던 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 볼 때 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장 사이에 공통되는 청색의 가방 형상은 그 지정서비스업(사용서비스업)인 항공운송업, 해상운송업 등과 관련된 거래사회에서 일반적으로 사용되고 있던 가방의 형상 및 색채를 그대로 표현한 것에 불과하므로, 양 표장의 도형 부분은 식별력 있는 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 각 문자 부분은 비교적 큰 글자로 도형의 앞면 상단 부분에 배치되어 있어서 표장 전체에서 차지하는 비중이 결코 작다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 지정서비스업(사용서비스업)과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 만한 근거도 없으므로, 양 표장의 문자 부분은 충분히 자타 서비스를 식별하는 기능을 할 수 있다고 보아야 한다.

그렇다면 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 식별력이 있는 문자 부분을 제외한 채 식별력이 없는 도형 부분만으로 호칭 및 관념할 것이라고 보기 어려우므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이상에서 살핀 바와 같이, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 외관, 호칭, 관념에서 서로 확연히 구분되고, 공통되는 도형 부분은 식별력이 없거나 미약하여 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 적어서, 전체적으로 볼 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있다고 판단된다. 따라서 지정서비스업(사용서비스업)의 유사 여부에 대하여 따질 필요도 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 유사하지 않은 것이다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장 사이의 유사성을 인정할 수 없는 이상, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 하겠으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

권리범위확인심판
다. 기타

이건 상표	확인대상표장	사건번호
9complex 서비스표등록 제0299194호	스피어테크	심판원 2015. 6. 1. 2015당328 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 6. 선고 2015허4538 판결(심결취소) 심판원 2016. 1. 18. 2015당(취판)146 심결(심결각하)
화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2015. 2. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 하여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 동일·유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2015당328호)(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 확인대상표장이 당사자들 사이에 진행 중인 서비스표권 분쟁과 무관하고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니고, 따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하였다.

3) 특허심판원은 2015. 6. 1. 다음과 같은 이유로 피고의 청구를 받아들여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

가) 피고가 원고와 서비표권 분쟁 중이고, 원고와 동종업자로서 장래 이 사건 확인대상표장을 화장품 도·소매업 등에 표장으로 사용할 가능성을 배제할 수 없으므로, 이 사건 심판청구가 심판의 이익이 없다거나 위법하다고 할 수 없다.

나) 이 사건 등록서비스표와 이 사건 확인대상표장은 지정(사용)서비스업은 동일하나, 표장의 외관·호칭·관념은 모두 다르다.

다) 다만, 이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이의 서비표권 분쟁 대상 표장이 아니고, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없었으므로, 심판비용은 피고가 부담한다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제2, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이에 진행되고 있는 서비표권 분쟁과 무관한 표장이고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

피고는 원고와 동종업에 종사하면서 이 사건 확인대상표장을 사용하고 있고, 원고로부터 이 사건 등록서비스표에 기한 권리의 대항을 받아서 업무상 손해를 받고 있거나 받을 염려가 있으므로, 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 있고, 피고는 이해관계인에 해당한다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부

가. 판단 기준

등록서비스표에 관한 권리범위확인심판은 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 분쟁이 있거나 분쟁이 생길 염려가 있는 경우에 등록서비스표의 권리범위를 확인하여 위와 같은 법적 불안을 제거하고자 하는 제도이므로, 당사자들 사이에 권리범위의 속부에 관하여 다툼이 없는 경우에는 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장을 사용하지 말라고 청구하거나 그 사용으로 인한 손해배상을 청구하는 등 피고와 서비스표권 분쟁 중에 있다(갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 6, 갑 제5호증).

그러나 원고는 이 사건 심판청구 이전부터 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용하는 것과 관련하여서는 금지나 손해배상 청구를 하는 등 이의를 제기한 적이 전혀 없고, 피고로부터 이 사건 심판청구를 받았을 때도 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 인정하였다(다툼 없는 사실).

결국, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대해서는 당사자들 사이에 다툼이 없고 다툼이 생길 염려도 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
Guerisson 9complex 서비스표등록 제0299997호	브이 45화장품 클리닉스앤드스파	심판원 2015. 6. 1. 2015당339 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 6. 선고 2015허4521 판결(심결취소) 심판원 2016. 2. 4. 2015당(취소판결)147(심결각하)
화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업 등	화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장품 판매대행업, 화장품 판매알선업, 화장품 판매대행체인업	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2015. 2. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 하여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 동일·유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2015당339호)(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 확인대상표장이 당사자들 사이에 진행 중인 서비스표권 분쟁과 무관하고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니고, 따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하였다.

3) 특허심판원은 2015. 6. 1. 다음과 같은 이유로 피고의 청구를 받아들여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

가) 피고가 원고와 서비표권 분쟁 중이고, 원고와 동종업자로서 장래 이 사건 확인대상표장을 화장품 도·소매업 등에 표장으로 사용할 가능성을 배제할 수 없으므로, 이 사건 심판청구가 심판의 이익이 없다거나 위법하다고 할 수 없다.

나) 이 사건 등록서비스표와 이 사건 확인대상표장은 지정(사용)서비스업은 동일하나, 표장의 외관·호칭·관념은 모두 다르다.

다) 다만, 이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이의 서비표권 분쟁 대상 표장이 아니고, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없었으므로, 심판비용은 피고가 부담한다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제2, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이에 진행되고 있는 서비표권 분쟁과 무관한 표장이고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

피고는 원고와 동종업에 종사하면서 이 사건 확인대상표장을 사용하고 있고, 원고로부터 이 사건 등록서비스표에 기한 권리의 대항을 받아서 업무상 손해를

받고 있거나 받을 염려가 있으므로, 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 있고, 피고는 이해관계인에 해당한다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부

가. 판단 기준

등록서비스표에 관한 권리범위확인심판은 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 분쟁이 있거나 분쟁이 생길 염려가 있는 경우에 등록서비스표의 권리범위를 확인하여 위와 같은 법적 불안을 제거하고자 하는 제도이므로, 당사자들 사이에 권리범위의 속부에 관하여 다툼이 없는 경우에는 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장을 사용하지 말라고 청구하거나 그 사용으로 인한 손해배상을 청구하는 등 피고와 서비스표권 분쟁 중에 있다(갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 6, 갑 제5호증).

그러나 원고는 이 사건 심판청구 이전부터 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용하는 것과 관련하여서는 금지나 손해배상 청구를 하는 등 이의를 제기한 적이 전혀 없고, 피고로부터 이 사건 심판청구를 받았을 때도 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 인정하였다(다툼 없는 사실).

결국, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대해서는 당사자들 사이에 다툼이 없고 다툼이 생길 염려도 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
Guerisson 9complex 서비스표등록 제0299998호	스피어테크	심판원 2015. 6. 1. 2015당331 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 6. 선고 2015허4514 판결(심결취소) 심판원 2016. 1. 18. 2015당(취소판결)148(심결각하)
화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	

1. 절차의 경위

1) 피고는 2015. 2. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 하여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 동일·유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2015당331호)(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 확인대상표장이 당사자들 사이에 진행 중인 서비스표권 분쟁과 무관하고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니고, 따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하였다.

3) 특허심판원은 2015. 6. 1. 다음과 같은 이유로 피고의 청구를 받아들여 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

가) 피고가 원고와 서비표권 분쟁 중이고, 원고와 동종업자로서 장래 이 사건 확인대상표장을 화장연구업 등에 표장으로 사용할 가능성을 배제할 수 없으므로, 이 사건 심판청구가 심판의 이익이 없다거나 위법하다고 할 수 없다.

나) 이 사건 등록서비스표와 이 사건 확인대상표장은 지정(사용)서비스업은 동일하나, 표장의 외관·호칭·관념은 모두 다르다.

다) 다만, 이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이의 서비표권 분쟁 대상 표장이 아니고, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없었으므로, 심판비용은 피고가 부담한다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제2, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 확인대상표장은 당사자들 사이에 진행되고 있는 서비표권 분쟁과 무관한 표장이고, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여 당사자들 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없거나 피고는 이해관계인이 아니다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

피고는 원고와 동종업에 종사하면서 이 사건 확인대상표장을 사용하고 있고, 원고로부터 이 사건 등록서비스표에 기한 권리의 대항을 받아서 업무상 손해를 받고 있거나 받을 염려가 있으므로, 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 있고, 피고는 이해관계인에 해당한다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부

가. 판단 기준

등록서비스표에 관한 권리범위확인심판은 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 분쟁이 있거나 분쟁이 생길 염려가 있는 경우에 등록서비스표의 권리범위를 확인하여 위와 같은 법적 불안을 제거하고자 하는 제도이므로, 당사자들 사이에 권리범위의 속부에 관하여 다툼이 없는 경우에는 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장을 사용하지 말라고 청구하거나 그 사용으로 인한 손해배상을 청구하는 등 피고와 서비스표권 분쟁 중에 있다(갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 6, 갑 제5호증).

그러나 원고는 이 사건 심판청구 이전부터 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용하는 것과 관련하여서는 금지나 손해배상 청구를 하는 등 이의를 제기한 적이 전혀 없고, 피고로부터 이 사건 심판청구를 받았을 때도 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 인정하였다(다툼 없는 사실).

결국, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대해서는 당사자들 사이에 다툼이 없고 다툼이 생길 염려도 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
9complex 서비스표등록 제0299195호	오네스	심판원 2015. 6. 1. 2015당334 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 27. 선고 2015허5111 판결(심결취소) 심판원 2016. 3. 10. 2015당(취소판결)154(심결각하)
화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 2. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,「확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 호칭, 관념 및 외관이 완전히 상이하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.」고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2015당334 사건으로 심리하여, 2015. 8. 3.「이 사건 심판청구가 이해관계인이 아닌 자에 의하여 제기된 것이어서 부적법하다는 피청구인(원고)의 주장은 받아들일 수 없고, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 그 외관, 호칭, 관념이 모두 달라서 서로 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증의 1, 2, 갑2, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

확인대상표장은 원고와 피고 사이에 진행되고 있는 서비표권 분쟁과 무관한 표장이고, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 없거나, 피고를 이 사건 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

피고는 원고와 동종업에 종사하면서 확인대상표장을 사용하고 있으며, 원고로부터 이 사건 등록서비스표에 기한 권리의 대항을 받게 되어 업무상 손해를 입거나 입게 될 염려가 있으므로, 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 있을 뿐만 아니라, 피고는 이 사건 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 판 단

갑3, 5호증, 갑4호증의 2, 3, 5, 6, 을2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해배상을 청구하는 등 원고와 피고 사이에 서비스표권을 둘러싼 분쟁이 진행 중인 사실은 인정된다.

그러나 다른 한편, 기록에 의하면 원고는 확인대상표장에 관한 한 피고를 상대로 그 사용의 금지나 손해배상을 청구하는 등 이의를 제기한 바가 전혀 없었고, 피고의 이 사건 심판청구에 대해서도 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점만큼은 다투지 않고 있음을 알 수 있다.

따라서 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 데에 당사자 사이에 전혀 다툼이 없을 뿐만 아니라, 피고의 불필요한 문제 제기

외에 장차 다툼이 생길 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것으로서 부적법하다고 보아야 한다.

이건 상표	확인대상표장	사건번호
9complex 서비스표등록 제0299195호	브이 45화장품 클리닉스앤드스파	심판원 2015. 6. 1. 2015당338 심결(청구성립) 특허법원 2015. 11. 27. 선고 2015허4354 판결(심결취소) 심판원 2016. 3. 10. 2015당(취소판결)155(심결각하)
화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	화장연구업, 미용연구업, 화장품에 관한 조사연구업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 2. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,「확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 호칭, 관념 및 외관이 완전히 상이하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.」고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2015당338 사건으로 심리하여, 2015. 6. 1.「이 사건 심판청구가 이해관계인이 아닌 자에 의하여 제기된 것이어서 부적법하다는 피청구인(원고)의 주장은 받아들일 수 없고, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 그 외관, 호칭, 관념이 모두 달라서 서로 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1호증의 1, 2, 갑2, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

확인대상표장은 원고와 피고 사이에 진행되고 있는 서비표권 분쟁과 무관한 표장이고, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는

점에 관하여 당사자 사이에 전혀 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 없거나, 피고를 이 사건 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피 고

피고는 원고와 동종업에 종사하면서 확인대상표장을 사용하고 있으며, 원고로부터 이 사건 등록서비스표에 기한 권리의 대항을 받게 되어 업무상 손해를 입거나 입게 될 염려가 있으므로, 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 있을 뿐만 아니라, 피고는 이 사건 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 판 단

갑3호증, 갑4호증의 3, 을2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장의 사용 금지나 그 사용으로 인한 손해배상을 청구하는 등 원고와 피고 사이에 서비스표권을 둘러싼 분쟁이 진행 중인 사실은 인정된다.

그러나 다른 한편, 기록에 의하면 원고는 확인대상표장에 관한 한 피고를 상대로 그 사용의 금지나 손해배상을 청구하는 등 이의를 제기한 바가 전혀 없었고, 피고의 이 사건 심판청구에 대해서도 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점만큼은 다투지 않고 있음을 알 수 있다.

따라서 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 데에 당사자 사이에 전혀 다툼이 없을 뿐만 아니라, 피고의 불필요한 문제 제기 외에 장차 다툼이 생길 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것으로서 부적법하다고 보아야 한다.

편 집 위 원

총 괄 특허심판원장 김 연 호

작 성
심판정책과 과 장 류 동 현
사무관 양 승 란

특허법원
대 법 원 **상표판결문요지집 XVII**

발 행 일 : 2017년 1월

발 행 처 : 특허심판원
대전광역시 서구 청사로 189
TEL : (042) 481-8330
FAX : (042) 472-3474

ISSN : 2093-5196