

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허4640 권리범위확인(상)

원 고

소송대리인 변리사 지현조

피 고

소송대리인 변리사 방상호

변 론 종 결 2013. 7. 26.

판 결 선 고 2013. 8. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 4. 30. 2012당3131호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1994. 7. 1./ 1996. 4. 2./ 2006. 4. 21./ 서비스표등록 제31150호

2) 표장: **신선**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 의류판매알선업, 사업경영자문업, 시장조사업, 서비스업류 구분 제37류의 세차업, 서비스업류 구분 제39류의 상품배달업, 서비스업류 구분 제42류의 포장디자인업, 서비스업류 구분 제43류의 한식점경영업, 식당체인업, 셀프서비스식당업, 서비스업류 구분 제45류의 예식장경영업

4) 등록권리자: 피고

나. 확인대상표장

1) 표장: **신선낙지**

2) 사용서비스업: 낙지요리전문 일반음식점업, 낙지요리전문 한식점업, 낙지요리전문 식당체인업

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 12. 7. 확인대상표장은 사용서비스업의 품질 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이어서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(2012당3131호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2013. 4. 30. '확인대상표장은 사용서비스업의 성질을 직접적으로 나타내는 기술적 표장이 아니므로 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하지 아니하고,

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하고 지정서비스업과 사용서비스업이 유사하여 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 요지

확인대상표장이 사용서비스업인 낙지요리전문 일반음식점업, 낙지요리전문 한식점업, 낙지요리전문 식당체인업에 사용될 경우 '싱싱하고 신선한 낙지'의 의미로 직감되어 서비스업의 원재료 등 성질을 직접 표시한 것으로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하므로 이 사건 등록서비스표와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

2) 피고 주장의 요지

확인대상표장 중 '신선'은 다양한 의미를 가지므로 확인대상표장은 항상 '신선(新鮮)한 낙지'의 뜻으로만 곧바로 인식된다고 보기 어려워서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하지 아니하며, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 표장이 유사하고 지정서비스업과 사용서비스업이 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부이다.

3. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

가. 확인대상표장의 사용서비스업과 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 동일 또는 유사 여부

확인대상표장이 이 사건 등록서비스표에 대한 관계에서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하기 위해서는, 먼저 확인대상표장의 사용서비스업이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사하여야 한다.

살피건대, 일반적으로 한식점 등 일반음식점에서 낙지를 식재료의 일부로 사용하여 조리·판매하고 있으므로, 확인대상표장의 사용서비스업인 낙지요리전문 일반음식점업, 낙지요리전문 한식점업, 낙지요리전문 식당체인업과 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제43류의 한식점경영업, 식당체인업, 셀프서비스식당업은 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등에 있어 공통되어 서로 유사한 서비스업에 해당한다.

나. 확인대상표장이 사용서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표인지 여부

1) 판단 기준

상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결).

이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 판단

가) 확인대상표장 '**신선낙지**'는 붓글씨체의 한글 4자로 된 문자표장으로서, 그 중 '**낙지**' 부분은 사용서비스업인 '낙지요리전문 일반음식점업, 낙지요리전문 한식점업, 낙지요리전문 식당체인업'에서 제공하는 요리의 원재료 표시에 해당한다.

확인대상표장 중 '**신선**' 부분은, ① '과일이나 생선 따위가 싱싱하다'는 의미의 '신선(新鮮)', ② '도를 닦아서 현실의 인간 세계를 떠나 자연과 벗하며 산다는 상상의 사람'을 의미하는 '신선(神仙)', ③ '선택을 신중히 한다'는 의미의 '신선(慎選)', ④ '새로 만든 배'라는 의미의 '신선(新船)', ⑤ '초여름에 우는 매미'라는 의미의 '신선(新蟬)' 등 다양한 의미를 가지고 있다¹⁾.

그러나 산 낙지 도·소매업 등과 같은 날 것을 그대로 취급하는 서비스업종 뿐만 아니라 원재료를 조리하여 제공하는 음식점 등의 요식업에 있어서도 수요자들은 신선한 원재료를 사용하여 조리된 음식을 선호하고, 그 서비스 제공자들은 원재료의 신선함이나 높은 품질 등을 강조하거나 나타내기 위해 원재료의 명칭 앞에 이를 표시한 서비스표를 사용하고자 하는 것이 거래의 실정인바, 확인대상표장은 사용서비스업인 낙지요리전문 일반음식점업 등에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들에게 '싱싱하고 신선한 낙지'를 이용한 좋은 원재료와 높은 품질을 갖는 서비스업의 의미로 직감될 것이고, 위 사용서비스업과 관련하여 볼 때 '신선이 먹는 낙지', '선택을 신중히 한 낙지', '새로 만든 배에서 잡은 낙지' 등이나 낙지와 무관한 '매미' 등과 관련된 의미로

1) 국립국어원의 표준국어대사전 참조.

인식될 가능성은 희박하다고 할 것이다.

따라서 확인대상표장은 사용서비스업의 품질·원재료 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다.

나) 피고의 주장에 대한 판단

(1) 피고는 원고가 확인대상표장을 낙지와 관련이 없는 음식을 제공하는 서비스업에 사용하고 있다고 주장한다.

그러나 소극적 권리범위확인심판은 청구인이 특정한 사용서비스업에 확인대상표장이 사용됨을 전제로 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것으로, 청구인이 확인대상표장을 실제 어떤 서비스업에 사용하고 있는지는 고려할 바가 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 피고는 이 사건 등록서비스표가 주지성을 취득하였고, 이와 동일·유사한 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 취지로 주장한다.

앞서 살펴본 바와 같이 확인대상표장이 사용서비스업의 품질·원재료 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다면 다른 특별한 사정이 없는 한 표장의 동일·유사 여부를 대비할 필요 없이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이고, 나아가 피고의 위 주장을 이 사건 등록서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득함으로써 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용이 배제되어 효력이 제한되지 않는다는 취지의 주장으로 선해하여 보더라도, 상표법 제6조 제2항에서 말하는 '상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것'은 실제로 사용된 상표 그 자체이고 그와 유사한 상표까지 식별력을 취득하는 것은 아닌바(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005

후1356 판결 등 참조), 원고가 주지성을 취득하였다고 주장하는 표장은 구체적으로 '신선설농탕'으로서, 이를 뒷받침하기 위하여 제출한 을 제3 내지 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함) 역시 모두 '신선설농탕'에 관한 것인데, '신선설농탕'과 이 사건 등록서비스표인 '신선'은 상표법 제6조 제2항에서 요구하는 동일한 상표라고 보기는 어려우므로, '신선설농탕'이 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 유사한 사용서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 김 신

판사 손천우