

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2013허761 거절결정(상)
원 고
소송대리인 변리사 강정만
피 고 특허청장
소송수행자 이중열
변 론 종 결 2013. 5. 31.
판 결 선 고 2013. 6. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 1. 4. 2012원8621호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

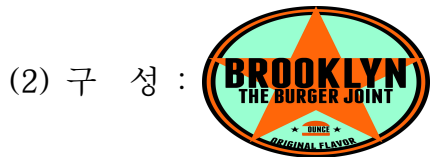
주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2012-17024호/2012. 5. 17.



(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 레스토랑업

나. 선등록서비스표들

(1) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 서비스표등록 제40114호/1996. 5. 18./1998. 1. 9./2008. 12. 12.



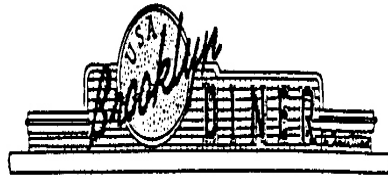
(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 한식 식당업, 양식 식당업

(라) 등록권리자 : 에스엠제이 그룹, 아이엔씨.

(2) 선등록서비스표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 서비스표등록 제40115호/1996. 5. 18. /1998. 1. 9./2008. 12. 12.

(나) 구 성 :



(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 한식 식당업, 양식 식당업

(라) 등록권리자 : 에스엠제이 그룹, 아이엔씨.

다. 선출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2012-15296호/2012. 5. 3.

(2) 구 성 :



(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 피자전문 레스토랑업, 식당체인업

(4) 출원인 : 주식회사 엔에프푸드빌

라. 선사용서비스표

(1) 구성 : THE BURGER JOINT

(2) 사용서비스업 : 레스토랑업(주메뉴 : 수제햄버거)

마. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2012. 9. 7. 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들 및 선출원서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 7호, 제8조 제1항에 해당하고, 선사용서비스표 'THE BURGER JOINT'는 미국 뉴욕의 유명한 햄버거 집으로 외국의 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있으므로 그와 동일 유사한 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 원고가 특허심판

원에 불복심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012원8621호로 심리한 후 2013. 1. 4. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들의 표장에 공통된 'BROOKLYN' 부분은 식별력 있는 요부에 해당되므로 위 표장들이 서로 유사하고, 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 갑 제15호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 위법사유의 요지

가. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들 및 선출원서비스표에 공통적으로 포함되어 있는 영문자 'BROOKLYN' 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없고, 이 부분을 제외하고 이들을 대비할 경우 외관, 호칭 및 관념이 현저히 달라 상표법 제7조 제1항 7호 및 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 출원서비스표 중 영문자 'THE BURGER JOINT' 부분은 '맛있는 햄버거 집' 또는 '끼니를 때울만한 곳(간이식당)'을 의미하는 것으로 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '레스토랑업'과 관련하여 식별력이 없으므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

3. 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항 해당 여부

가. BROOKLYN의 식별력 유무

(1) 인정사실

(가) BROOKLYN의 개요

브루클린은 미국 뉴욕 주 남동부 롱아일랜드 남서쪽에 있는 뉴욕시티의 5개 자치구{맨해튼(MAHATTAN), 브루클린(BROOKLYN), 퀸스(QUEENS), 브롱크스(THE BRONX), 스탠튼 섬(STATEN ISLAND)} 중 하나로 킹스 군(면적 184km²)과 같은 면적이다. 이스트 강이 맨해튼과 경계를 이루며 어퍼뉴욕 만, 로어뉴욕 만(서쪽), 대서양(남쪽), 퀸스 자치구(북쪽과 동쪽) 등과 경계를 이루고 있다. 브루클린은 맨해튼과는 3개의 교량(이 중 하나가 브루클린 다리), 1개의 자동차용 터널 및 여러 개의 고속수송 지하철로 연결되어 있고, 퀸스 자치구 및 롱아일랜드와는 공원도로로 연결되어 있으며, 스탠튼 섬과는 1,298m 길이의 베라자노-내로스 다리로 연결되어 있다. 교육시설로는 프랫 연구소, 뉴욕 공예연구소, 뉴욕시립대학교, 뉴욕주립대학교, 롱아일랜드대학의 분교 등이 있다.

(나) BROOKLYN의 주요 관광지

1) 브루클린 다리

맨해튼과 브루클린을 연결하는 브루클린의 다리는 총길이 2.7km의 강철 케이블을 사용하여 제작되어 1883년 완공된 철재 현수교로, 자유의 여신상과 함께 뉴욕의 상징물로 많은 관광객들이 찾는 유명한 관광지이다.

주요일간지인 2004. 9. 23.자 국민일보 및 2009. 3. 9.자 서울경제는 워싱턴 퇴블링이 힘든 역경을 극복하고 브루클린 다리를 설계·감독한 일화를 소개하는 기사를, 2002. 2. 28.자 국민일보는 「뉴욕시장 "브루클린다리 팔아요"」 라는 제목으로 '뉴욕 신임 시장이 시 재정난을 타개를 하기 위해 브루클린 다리를 매각하는 방안을 추진하고 있다'는 내용의 기사를, 2005. 12. 21.자 한겨레신문은 「지하철 파업...브루클린으로 가는 마지막 탈출구」 라는 제목으로 뉴욕시 지하철 파업으로 직장인들이 브

루클린 다리를 건너서 출퇴근한다는 내용의 기사를, 2011. 10. 31.자 서울신문은 「"反월가" 시위대 美 브루클린 다리 점거」 라는 제목의 기사를 각 게재하는 등 주요일간지와 인터넷 포털사이트 등에 브루클린 다리와 관련된 기사가 여러 차례 보도된 바 있다.

2) 브루클린 음악 아카데미(BAM, BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC)

브루클린 음악 아카데미는 1861년 브루클린에 설립되어 연간 최대 220개의 공연을 상연하고 55만 명의 관객을 동원하는 곳으로, 낙후된 산업지구의 브루클린을 문화예술지구로 새롭게 변화하게 한 원동력이 된 곳으로 매년 수많은 관광객들이 이곳을 방문하고 있다.

주요일간지인 2008. 3. 19.자 한겨레신문은 「뉴욕엔 브루클린도 있다」는 제목으로 '브루클린 음악 아카데미(BAM)에서는 한국에서는 일 년에 한두 번 있을까 말까한 공연이 한 달에도 수차례 열린다.'는 내용의 기사를, 2008. 10. 8.자 한국일보는 「홉킨스 "공연 메카로 브루클린, 예술의 도시 거듭났죠"」 라는 제목으로 '브루클린은 더 이상 경제적으로 낙후된 지역이 아니다. 뉴욕의 관광버스가 첫 번째 코스로 들리는 명소가 됐을 정도다. 이를 가능케 한 것이 바로 브루클린 음악 아카데미다'라는 내용의 기사를 게재한 바 있다.

3) 브루클린 박물관 등

브루클린을 방문하는 관광객들이 자주 찾는 곳으로 브루클린 박물관, 미술관, 식물원이 있는데, 2000. 9. 28.자 동아일보는 「브루클린 박물관 '힙합전시회' 신선한 충격」 이라는 제목의 기사를, 2006. 11. 14.자 소년한국일보는 브루클린 어린이 박물관에 대한 기사를, 1992. 7. 17.자 연합뉴스는 '재미교포 작가 김진수의 개인전이 뉴

욕브루클린 미술관에서 열린다'는 내용의 기사를 게재하는 등 위 박물관 등에 대한 기사가 여러 차례 보도된 바 있다.

4) 뉴욕시 방문 한국관광객의 수

여행정보신문은 2007. 7. 6. '지난 2005년 뉴욕을 방문한 한국관광객의 수는 22만8천명으로 처음으로 스페인과 멕시코를 초과해 9번째 규모의 중요 시장으로 부각됐다. 특히 개별여행의 날다른 증가와 비자면제 가능성에 따라 한국여행시장의 전망은 매우 고무적이며, 뉴욕시는 2006년에는 24만2천명이, 2007년에는 25만1천명의 한국관광객이 방문할 것으로 예상하고 있다.'는 내용의 기사를 게재한 바 있고, 뉴욕관광청은 2011년 뉴욕을 방문한 한국관광객의 수는 280,000명이고, 국가별 순위가 16위라는 통계를 공개한 바 있다.

(다) 영화 및 뮤직비디오 등의 배경

올리에텔 감독의 '브룩클린으로 가는 마지막 비상구'라는 영화가 1990. 9. 29. 우리나라에 개봉되어 상영된 바 있었고, 2012. 3. 11.자 방송전문 인터넷미디어인 TV리포트는 '빅뱅의 'BAD BOY' 뮤직비디오는 뉴욕 브루클린 거리에서 촬영되어 눈길을 모았다.'는 내용의 기사를, 2010. 1. 20.자 아시아경제는 '이효리가 패션지 코스모폴리탄 2월호를 통해 미국 뉴욕 브루클린에서 촬영한 화보를 공개했다.'는 내용의 기사를 게재하는 등 브루클린이 배경이 된 영상이나 사진 등이 국내 언론에 알려진 바 있다.

(라) 브루클린 네츠(BROOKLYN NETS)의 연고지

브루클린은 미국 NBA 프로농구단인 브루클린 네츠의 연고지로 농구팬들에게 잘 알려진 곳으로, 인터넷 포털사이트 네이버에 '브루클린 네츠'를 통합검색하면 스

포츠 구단인 브루클린 네츠에 대한 정보 및 이에 대한 기사를 게재한 블로그 등이 검색된다.

(마) 기타 브루클린에 대한 기사

2005. 5. 12.자 동아일보는 「맨해튼 유엔건물 리모델링…브루클린에 임시거처」라는 제목으로 '맨해튼에 위치한 유엔본부가 리모델링을 위해 브루클린에 임시 거처를 마련하는 방안을 검토 중이다'는 내용의 기사를, 2000. 12. 17.자 매일경제는 'MBC 다큐멘터리 성공시대'에 해외특집으로 방영되었던 뉴욕 브루클린 검찰청 부장검사 재미교포 정범진에 대한 내용의 기사를, 2012. 5. 2.자 매일경제는 「美 브루클린 출신 싱어송라이터 희영 한달간 국내활동」이라는 제목의 기사를, 2009. 12. 21. 및 2011. 1. 27.자 연합뉴스는 폭설 내리는 브루클린에 대한 기사를, 2010. 3. 2. 및 2010. 3. 9.자 일요서울은 브루클린 네비야드 재개발 사업에 투자하여 영주권을 얻는 투자이민에 대한 내용의 기사를 게재하는 등 주요일간지나 인터넷 포털사이트 등에 브루클린과 관련된 기사가 여러 차례 보도된 바 있다.

[인정근거] 갑 제7호증의 1, 5 내지 20, 23 내지 33, 35 내지 51, 59, 63, 66, 67, 72, 갑 제8, 9, 16호증, 갑 제21, 22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

(2) 구체적 판단

(가) 오늘날 우리나라의 영어보급 수준이나 우리나라와 미국 간의 교역증가에 따른 빈번한 상거래와 해외여행 및 정보화시대, 광역화 시대에 살고 있는 오늘의 실정 및 위 인정사실에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 브루클린은 뉴욕의 명소인 브루클린 다리, 브루클린 음악 아카데미, 브루클린 박물관 등이 소재한 곳으로 많은 관광객이 이곳을 방문하고 있고, 브루클린을 관광지로 소개하는 내용의 기사가 여

러 차례 주요일간지 등에 게재된 바 있으며, 뉴욕시를 방문하는 한국관광객의 수가 2005년 22만8천명에서 2011년 28만 명에 이르고 있어 매년 증가하고 있는 점, ② 브루클린이 영화 및 국내 유명 연예인들의 뮤직비디오 등의 배경으로 소개된 바 있고, 농구팬들에게 NBA 브루클린 넷츠의 연고지로 잘 알려져 있는 점, ③ 브루클린에 거주하는 자랑스러운 재미교포들의 활동소식 및 브루클린 투자이민에 대한 기사가 언론에 보도된 바 있는 점, ④ 브루클린의 날씨, 사회, 경제상황 등에 관한 기사가 여러 차례 주요일간지와 인터넷 포털사이트 등에 보도된 바가 있는 점 등에 비추어 보면, BROOKLYN은 적어도 이 사건 출원서비스표의 출원시인 2012. 5. 17. 및 이 사건 거절결정 내지 심결일 당시 우리나라 일반 수요자 및 거래자들에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록 서비스표들 및 선출원서비스표에 공통적으로 포함되어 있는 'BROOKLYN' 부분은 식별력 있는 요부로 되지 아니한다.

(나) 한편 피고는 브루클린이 독립하여 식별력을 가지고 있다고 주장하면서 을 제3, 4, 5, 6, 9, 10호증, 을 제11호증의 1 내지 10을 제출하였다.

을 제3, 4, 5, 6, 9, 10호증의 자료들은 'BROOKLYN'을 표장으로 한 등록상표 및 등록서비스표에 관한 것이고, 을 제11호증의 1 내지 10호증의 자료들은 인터넷 포털사이트 네이버 지식쇼핑에서 'BROOKLYN'을 검색한 결과를 출력한 자료들인데, ① 을 제3호증의 등록상표는 2002. 11. 3. 존속기간이 만료되어 상표등록원부가 폐쇄된 것인 점, ② 을 제4, 9, 10호증의 등록상표들은 이미 이 사건 출원서비스표를 출원하기 14~25여 년 전에 등록된 것인 점, ③ 갑 제10호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면 특허청은 1997. 10. 15. 브루클린이 미국의 공업지구로 유명하여 현저한 지리적 명칭

에 해당한다는 이유로 출원서비스표인 'BROOKLYN BINA USA-THE FINER DINER'에 대하여 거절사정을 한 바가 있었던 점, ④ 갑 제11호증의 기재에 의하면 동일한 상품류에 'BROOKLYN'이 포함된 선등록상표가 존재함에도 'BROOKLYN'이 포함된 후 출원 상표가 등록되어 있는 점, ⑤ 을 제11호증의 1 내지 10에는 'BROOKLYN'이 표시되어 있기는 하나, 그 표시방법, 사용태양 등에 비추어 상품의 출처표시로 사용되고 있는지가 분명하지 아니한 점 등에 비추어 보면, 피고가 제출한 위 증거만으로는 이 사건 출원서비스표의 출원일 및 거절결정 내지 심결일을 기준으로 한 'BROOKLYN'이 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 위 인정에 방해가 되지 않는다.

나. 표장의 유사여부



(1) 판단 기준

상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 한편 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(2) 구체적 판단

(가) 외관 대비

이 사건 출원서비스표인 , 선등록서비스표 1인 

선등록서비스표 2인 '' 그리고 선출원서비스표인 '

'는 영문자 'BROOKLYN'이 공통적으로 배치된 점에서만 동일할 뿐, 도형의 모양, 글자체, 구성 문자, 배열형태, 색상의 유무 등의 차이로 인하여 외관이 서로 유사하지 않다.

(나) 호칭 및 관념 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들 및 선출원서비스표 사이에 공통적으로 포함되어 있는 'BROOKLYN' 부분이 식별력이 있는 요부로 분리하여 인식될 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없는 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 않는다고 봄이 상당하다.

이 사건 출원서비스표 중 'THE BURGER JOINT'는 뒤에서 보는 바와 같이 '맛있는 햄버거 집', '끼니를 때울만한 곳(간이식당)'을 의미하고, 'OUNCE'는 '무게의 단위'를 의미하며, 'ORIGINAL FLAVOR'는 '원래의 맛'을 의미하여 모두 지정서비스업과 관련하여 기술적 표장으로 식별력이 없다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 수요자들 사이에 '브루클린 더 버거 조인트(BROOKLYN THE BURGER JOINT)' 등으로 호칭되고 '브루클린(식) 햄버거 집' 등으로 인식된다고 할 것이다.

반면 선등록서비스표들 중 'USA'는 '미국'을 의미하는 현저한 지리적 명칭이고, 'DINER'는 '간이식당'을 의미하며, 'THE FINER DINER'는 '더 좋은 간이식당'을 의미하여 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다고 할 것이므로, 수요자들 사이에 선등록서비스표들은 '유에스에이 브루클린 다이너(USA BROOKLYN DINER)' 등으로 호칭되고 '미국 브루클린(식) 간이식당' 등으로 인식된다고 할 것이다. 그리고 선출원서비

스프 중 PIZZA는 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다고 할 것이므로, 수요자들 사이에 '브루클린 피자(BROOKLYN PIZZA)'라고 호칭되고 '브루클린(식) 피자'로 인식된다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들 및 선출원서비스표의 관념 및 호칭은 서로 유사하지 않다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들 및 선출원서비스표는 서로 외관, 호칭 및 관념이 유사하지 않으므로 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항, 제2조 제3항에 해당하지 않는다(을 제7호증의 기재에 의하면 특허청이 2013. 1. 9. 선출원서비스표에 대하여 상표등록거절결정을 한 사실을 인정할 수 있으므로 상표법 제8조 제3항에 의하여 선출원의 지위가 상실된 것으로도 보여져 어느 모로 보나 상표법 제8조 제1항, 제2조 제3항에 해당하지 않는다).

4. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 판단 기준

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 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 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조). 한편 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

우선 선사용서비스표 'THE BURGER JOINT'가 미국의 수요자에게 그 사용서비스업에 관하여 특정인의 서비스표로 인식되어 있는지 살피건대, 갑 제13호증의 1 내지 4, 갑 제14호증의 1 내지 8의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, 'BURGER JOINT'는 미국에서 '맛있는 햄버거 집' 또는 '끼니를 때울만한 곳(간이식당)'으로 지칭되고 있는 점, 미국 특허청이 'BURGER JOINT'에 대한 독점적 사용을 허락하지 않고 있어 'BURGER JOINT'에 'BGR' 또는 'Norma's', 'NickyRottens' 등의 다른 문자를 결합한 서비스표가 사용되고 있는 점 등에 비추어 보면, 을 제8호증의 기재만

으로 'THE BURGER JOINT'가 미국의 수요자들에게 특정인의 서비스표로 인식되었다고 인정하기 부족하다.

따라서 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제12호, 제8조 제1항에 해당한다고 본 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고(다만 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조의 식별력이 있는지 여부는 별도의 추가 판단이 필요함), 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한규현

 판사 이 현

 판사 이혜진