

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2017허1908 거절결정(상)

원 고 A

피 고 특허청장

변 론 종 결 2017. 5. 18.

판 결 선 고 2017. 6. 15.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 1. 23. 2016원1192호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

1) 출원일/ 출원번호: 2014. 11. 18./ 제41-2014-0047703호

2) 구성:



3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 일반음식점업, 식당체인업, 간이식당업, 한식점업, 한국식 유흥주점업, 레스토랑업, 바서비스업, 뷔페식당업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 주점업, 카페업, 카페테리아업, 패스트푸드식당업, 서양음식점업, 일본음식점업, 중국음식점업, 퓨전요리전문음식점업, 분식점업, 분식점 프랜차이즈업(이하 '이 사건 각 지정서비스업'이라 한다.)

나. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 2. 15./ 2014. 2. 18./ 제0280614호

2) 구성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 셀프서비스식당업(떡볶이전문점에 한함), 스낵바업(떡볶이전문점에 한함), 식당체인업(떡볶이전문점에 한함), 패스트푸드식당업(떡볶이전문점에 한함)

다. 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2016. 1. 26. "이 사건 출원서비스표는 요부인 '조선떡볶이'와 선등록서비스표의 요부인 '조선떡볶이'의 칭호가 동일·유사하고, 그 지정서비스업도 동일·유사하므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하

같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다."는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원 2016원1192호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 1. 23. "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 17호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 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).

또한, 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전

체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관 없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정서비스업과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

위와 같은 각 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

1) 요부의 추출

가) 이 사건 출원서비스표

수요자들은 이 사건 출원서비스표()가 도형 부분()과 문


나는 조선의 떡볶이다!

자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.

한편, 갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵고, 달리 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정이 없다[갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, '조선'이 포함된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정되고, '떡볶이'는 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보이는 하나, 한편 이 사건 출원서비스표와 같이 '조선'에 메밀, 참치, 막걸리, 닭발 등 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있는 명칭이 결합된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 점, '조선'이라는 표장 자체가 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 식별력 상실사유를 갖고 있지는 않은 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사정만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다].

또한, 이 사건 출원서비스표에서 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)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 지정상품과 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, 이 사건 출원서비스표는 전체()

나는 조선의 떡볶이다!

로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.

나) 선등록서비스표

수요자들은 선등록서비스표( 조선떡볶이)가 도형 부분()과 문자 부분(조선떡볶이)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.

선등록서비스표도 위 가)항에서 본 바와 같은 이유로 전체( 조선떡볶이)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(조선떡볶이)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.

2) 양 포장의 구체적 대비

위 1)항에서 본 양 표장의 요부인 문자 부분을 구체적으로 대비하기로 한다.

가) 먼저, 외관을 대비하면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)과 선등록서비스표의 문자 부분(조선떡볶이)은 문자의 구성, 글씨체, 글자 수, 색상 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 다음으로 호칭을 대비하기로 한다. 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 '나는 조선의 떡볶이다', '나조떡¹⁾' 등으로 호칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표의 문자 부분은 '조선떡볶이' 등으로 호칭될 가능성이 높는데, 양 표장의 문자 부분은 "조선", "떡볶이(떡볶이)" 부분의 유사성에도 불구하고 호칭이 서로 다르다[피고는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 조선떡볶이로 호칭된다는 취지로 주장하나, 표장이 문장 형태로 구성되어 있다고 하더라도 식별표지로서 기능하는 것이 불가능하다고 할 수 없어 문장 전체로 호칭·관념될 수 있고, 불가분적으로 결합되어 하나의 문장을 이루고 있는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분으로부터 체언(體言) 부분만을 분리 호칭·관념하는 것은 거래관행상 자연스럽지 못하므로, 위 주장을 받아들이지 않는다].

다) 마지막으로 관념을 대비하기로 한다. 선등록서비스표의 문자 부분(조선떡볶이)은 단순히 '조선의 떡볶이' 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보이는 반면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)은 '내가 조선의 국모다'를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(擬人化)된 떡볶이가 자신이 '조선의 떡볶이', '조선을 대표하는 떡볶이'라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다. 따라서 비록 양

1) 이 사건 심결 무렵 일반적으로 '나는 가수다'의 약칭으로 '나가수'를, '너의 목소리가 들려'의 약칭으로 '너목들'을 사용하는 등 체언(體言)의 앞글자 등을 따 약칭으로 사용하는 경향이 있었던 것으로 보인다.

표장의 문자 부분이 '조선', '떡볶이(떡볶이)'라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 문자 부분은 관념도 서로 다르다고 봄이 타당하다 (수요자들이 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표의 패러디로 인식할 가능성도 있는바, 선등록서비스표가 주지·저명한 경우에는 패러디로 인하여 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 커질 가능성을 배제할 수 없으나, 이 사건에서는 선등록서비스표가 주지·저명하다고 볼만한 아무런 증거가 제출되어 있지 않다).

3) 대비 결과의 종합



문자 표장에 있어 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 상대적으로 낮아진다고 할 것이므로, 비록 양 표장의 문자 부분은 "조선", "떡볶이(떡볶이)"를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있다고 하더라도, 위에서 본 바와 같은 외관·관념의 차이로 인해 양 표장의 문자 부분은 서로 유사하지 않다고 평가함이 타당하다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 요부인 문자 부분이 서로 유사하지 않아, 양 표장을 동일 또는 유사한 상품에 사용한다고 하더라도 수요자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 양 서비스표는 서로 유사하지 않다.

그렇다면 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 그 등록이 거절되어서는 아니 된다.

[한편, 서비스표 전체를 기준으로 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 대비하

면, 위에서 본 바와 같은 차이점에다 양 표장의 도형 부분(, )의 외관·호칭·관념의 차이점을 더하면, 양 표장의 비유사성은 더욱 강화될 것이다.]

3. 결론

따라서 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

 판사 윤주탁

 판사 장현진