

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017허6453 등록무효(상)

원 고 주식회사 장수산업

피 고 A

변 론 종 결 2017. 11. 29.

판 결 선 고 2017. 12. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 8. 17. 2016당2728호 사건에 관하여 한 심결 중 서비스표등록번호 제216436호 서비스표의 지정서비스업 중 가구도매업, 의료기계기구 판매대행업, 침구 판매알선업에 대한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 아래 나.항 기재 피고의 등록서비스표(이하 그 표장만을 '이 사건 등록서비스표'라 한다)는 아래 다.항 기재 원고의 선등록서비스표들 및 선사용상표¹⁾와 유사하거나, 원고의 표지로서 국내 수요자들 사이에서 인식되어 있는 아래 **다의 3)항** 기재 선사용상표에 화체된 경제적 신용에 무단편승하려는 부정한 목적에서 출원되어 등록된 것이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7, 9, 11, 12호 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 이를 2016당2728호로 심리한 다음 2017. 8. 7. 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 및 선사용상표와 표장면에서 유사하지 않다고 판단하여 원고의 청구를 기각하는 심결(이하, '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제216436호/2009. 10. 20./2011. 9. 2.

2) 표장: **고물장수**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업, 사업 및 마케팅에 관한 정보제공 또는

1) 원고는 위 심판단계에서는 이 사건 등록서비스표가 '음이온장수', '장수온돌'이라는 선등록 서비스표나 선등록상표와 동일·유사하다는 주장도 개진하였으나, 이 사건에 이르러서는 이를 주장하지 않고 있다.

조사업, 기업정보 및 회계자문업, 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 가구 도
매업, 침구 판매알선업 등(상세한 내용은 별지 기재와 같다)

4) 서비스표권자: 피고

다. 선등록서비스표 및 선사용상표

1) 선등록서비스표 1

가) 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 제185948호/2006. 11. 29./2009. 6. 4.

나) 표장: JS장수

다) 지정서비스업: 상품류구분 제35류 중 매트리스 판매대행업, 방석판매대행업,
쿠션판매대행업, 의료기계기구판매대행업, 의료기계기구판매알선업, 의료기기판매대행
업, 의료기기판매알선업, 온라인쇼핑몰을 이용한 의료기계기구판매대행업, 온라인쇼핑
몰을 이용한 의료기계기구판매알선업, 온라인쇼핑몰을 이용한 의료기기판매대행업 등

라) 권리자 : 원고

2) 선등록서비스표 2

가) 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 제157888호/2006. 1. 20./2007. 12. 13.

나) 표장: 장 수

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 가구류판매대행업, 가구류판매알선업,
인터넷쇼핑몰을 이용한 건강침대 판매대행업, 가구류 판매대행 체인점경영업, 가정용
전열용품류 판매대행 체인점경영업, 건강침대 판매대행 체인점경영업 등

라) 권리자: 원고

3) 선사용상표

가) 표장: 장수돌침대

나) 사용상품: 돌침대

[인정 근거] 갑 제1, 2, 17호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 등록서비스표는 '고물'과 '장수'로 분리인식될 수 있고, 이 사건 등록서비스표와 선사용상표, 선등록서비스표들은 모두 '장수' 부분만으로 인식될 수 있으므로 그 표장면에서 유사하다.

나. 선사용상표는 국내에서 수요자나 거래자들에게 원고의 표장을 표시하는 것으로 인식되어 있는데 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 가구도매업, 의료기계기구 판매대행업, 침구판매알선업은 선사용상표가 사용된 '돌침대'와 유사하거나 이와 경제적 견련관계가 인정되므로, 이 사건 등록서비스표 중 위 지정서비스업 부분은 선사용상표와 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표로서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

다. 이 사건 등록서비스표의 위 지정서비스업과 선등록서비스표들의 지정서비스업은 동일·유사하므로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

라. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 위 지정서비스업 부분은 무효로 되어야 함에도 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 법원의 판단

가. 관련 법리

1) 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 사용

상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 이러한 경우 선사용상표와 동일·유사한 상표가 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 거래 실정 등에 비추어, 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 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 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 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 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

한편, 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 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 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

3) 위 법리들은 서비스표에 관하여서도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

1) 이 사건 등록서비스표가 제7조 제1항 제7호에 해당하거나 제11호에 해당하기 위해서는 대비대상이 되는 표장들이 서로 동일 또는 유사하여야 하므로, 먼저 이 점에 관하여 살펴본다.

2) 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들 및 선사용상표의 전체적 대비

이 사건 등록서비스표	선등록서비스표 1	선등록서비스표 2	선사용상표
-------------	-----------	-----------	-------

고물장수	JS장수	장 수	장수돌침대
------	------	-----	-------

이 사건 등록서비스표를 선등록서비스표들과 선사용상표와 전체적으로 대비하여 보면, 외관, 호칭 및 관념면에서 유사하지 않음은 명백하다.

3) 이 사건 등록서비스표가 '장수'만으로 인식될 것인지 여부

원고는 이 사건 등록서비스표 '고물장수'는 '장수' 부분만으로 인식될 수 있다고 주장한다.

살피건대, 갑 제3 내지 14호증의 각 기재에 의하면, 선사용표장인 '장수돌침대'는 국내의 수요자나 거래자들 사이에서 원고의 표지로서 상당한 정도로 알려져 있는 사실은 인정할 수 있다.

그런데, '고물장수'는 네 음절의 비교적 짧은 단어이므로 수요자나 거래자들이 이를 굳이 줄여서 호칭하거나 인식할 것으로 보이지는 않는 점, 이 사건 등록서비스표는 '고물'과 '장수' 부분이 결합된 문자상표인데, '고물'은 ① 헐거나 낡은 물건, ② 떡에 묻히거나 뿌리는 가루, ③ 배의 뒷부분 등의 다양한 사전적 의미를 가지고, '장수'는 ㉠ 장사하는 사람, ㉡ 오래 삶, ㉢ 군사를 거느리는 우두머리, ㉣ 전라북도 지역의 지명 등 여러 사전적 의미를 가지는 용어임을 알 수 있으나, '고물장수'는 '헐거나 낡은 물건을 사는 사람'의 의미를 가지는 국어사전에 등재된 단어로서, '고물'과 '장수'의 결합으로 인해 독자적인 의미가 만들어진 것으로 볼 수 있는 점, 이 사건 등록서비스표 중 '고물'과 '장수'는 특별한 장식이나 색깔이 부가되거나 도안화되지 아니한 평이한 방식으로 병기되어 있고, '장수' 부분은 '고물장수' 중 끝의 두 음절로서 앞부분에 비해 수요자나 거래자의 주목도가 높지 않아 '장수' 부분이 두드러지게 인식될 것으로 보이지는

않는 점 등을 종합하여 보면, 설령 '장수돌침대'가 원고의 표지로서 상당한 정도로 알려져 있음을 감안한다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표의 수요자가 거래자들이 이 사건 등록서비스표를 '장수'만으로 인식할 가능성은 희박하다고 봄이 옳다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한 선등록서비스표들과 선사용상표 중 '장수' 부분은 그 지정서비스업이나 사용상품이 돌침대, 건강침대와 관련된 업종이라는 특징을 가지고 있으므로 '오래 삶'의 의미로 관념될 것으로 보이는데, 이 사건 등록서비스표의 '장수' 부분이 그러한 의미로 관념될 것으로 보이지는 않으므로(원고 역시 이 점을 인정하고 있다. 이 사건 제1회 변론조서 참조), 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들과 선사용상표와 관념면에서도 유사하지 않다. 따라서 이러한 사정을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 및 선사용상표와 표장면에서 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

4) 종합

그러므로 이 사건 등록서비스표와 선사용상표, 선등록서비스표들은 그 표장이 유사하지 않으므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제11호에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결 중 위 지정서비스업 부분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 박형준

 판사 진현섭

 판사 김병국

별지

서비스업류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업, 사업 및 마케팅에 관한 정보제공 또는 조사업, 기업정보 및 회계자문업, 비서업 및 사무(clerical)서비스업, 간행물광고업, 광고 또는 판매촉진 시범업, 광고 및 상업적인 홍보물 배포업, 광고공간 및 광고물 임대업, 광고공간 및 시간의 임대 또는 판매업, 광고기획업, 광고대행업, 광고목적의 진열서비스업, 광고문작성업, 광고문출판업, 광고물 제작 및 업데이팅업, 광고물배포업, 광고물작성업, 광고물 출판 및 업데이팅업, 광고물출판업, 광고알선업, 광고자료대여업, 광고자료업데이팅업, 광고장비임대업, 광고장소임대업, 광고정보제공업, 광고지배포업, 광고건설팅업, 광고탑에 의한 광고업, 광고판임대업, 기구(氣球)를 이용한 광고업, 기업마케팅상담업, 기업 선전홍보업, 라디오광고업, 마케팅상담업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업, 마케팅전략연구업, 무선통신광고업, 배너광고업, 벽보부착업, 상업적 또는 광고목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고목적의 전시회조직업, 상품견본배포업, 상품전시업, 샌드위치맨 광고판을 이용한 광고업, 선전홍보업, 소매목적의 통신매체상의 상품전시업, 쇼윈도우 장식업, 스포츠마케팅서비스업, 신문광고업, 신문잡지광고업, 안내서 및 견본 배포업, 열차용 광고면 임대업, 영화광고업, 옥외광고업, 우편광고업, 우편에 의한 광고물배포업, 우편주문에 의한 광고업, 웹사이트상의 광고공간 임대업, 이동전화를 이용한 광고업, 인터넷 온라인통신망을 통한 광고배포업, 인터넷상의 광고장소 임대제공업, 인터넷을 통한 광고배포업, 전자광고판을 이용한 광고업, 전자매체 및 인터넷을 통한 광고업, 철도 광고면 임대업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 텔레비전광고업, 통신매체상의 광고시간 임대업, 판촉대행업, 홍보관련 상담업, 경리업, 경영회계업, 공인회계

사업, 관세사업, 기업회계감사업, 세무대리업, 세무사업, 세무상담업, 세무서류작성업, 세무신고절차대행업, 세무자문업, 재무표작성업, 컴퓨터화된 회계업, 회계감사업, 회계상담업, 회계업, 약제 도매업, 약제 소매업, 약제 중개업, 약제 판매대행업, 약제 판매알선업, 의약품판매알선업, 호텔경영대행업, 호텔경영지원업, 사진복사기임대업, 사진복사업, 사진복제업, 가격비교서비스업, 경제 또는 상업에 관한 통계정보제공업, 경제예측 및 분석업, 경제예측업, 구직 및 부업정보제공알선업, 기업경영 및 조직상담업, 기업경영보조업, 기업경영상담업, 기업이전관련서비스제공업, 기업정보제공업, 기업조직상담업, 뉴스 클리핑업, 비용가격분석업[원가분석업], 비용가격평가업[원가평가업], 사업/사업용 통계정보제공업, 사업경영자문업, 사업계획업, 사업관리업, 사업보고서작성업, 사업연구업, 사업정보제공업, 사업조사업, 사업조사평가업, 사업평가업, 산업경영지원업, 상업 또는 산업경영보조업, 상업 또는 산업경영지원업, 상업경영지원업, 상업정보대행업, 상업정보수집업, 상업정보제공업, 상품 및 서비스업 라이선싱의 상업적 관리업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점), 소비자연구조사업, 시장보고서작성 및 연구업, 시장분석업, 시장조사업, 아웃소싱 계획업(사업보조), 여론조사업, 인사관리를위한 적성검사업, 인사관리상담업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 임시직 채용대행업, 재고관리업, 재고조사업, 전문적인 사업상담업, 직업소개업, 직업알선업, 직원알선업, 채용을 위한 심리검사업, 취업정보제공업, 통계집계업, 인터넷상의 정보검색대행업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 컴퓨터화된 파일관리업, 가구 도매업, 가방/지갑 소매업, 가죽 중개업, 건축용 목재/가공목재 판매대행업, 건축용 유리 판매알선업, 겂옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외) 도매업, 광천수/생수 소매업, 낚시용

구 중개업, 담배 판매대행업, 담배가공기계 판매알선업, 도자기 도매업, 도장(塗裝)기계
 소매업, 마구/승마용구 중개업, 문방구 판매대행업, 반가공 인조수지/플라스틱 필름(포
 장용은 제외) 판매알선업, 벽지 도매업, 변기/비데 소매업, 봉제기계 중개업, 비료 판
 매대행업, 사료 판매알선업, 사진기기 도매업, 산업용 식음료가공기계 소매업, 서적 구
 매대행업, 석재/인조석재 중개업, 섬유기계 판매대행업, 속옷/스웨터/셔츠 판매알선업,
 시계 구매대행업, 시멘트/시멘트 기초제품 도매업, 식기 소매업, 식육 중개업, 신발 판
 매대행업, 악기 구매대행업, 안경 판매알선업, 완구 도매업, 육조/샤워기 소매업, 유리
 가공기계 중개업, 의료기계기구 판매대행업, 인쇄기계/제본기계 판매알선업, 인쇄잉크
 도매업, 인쇄활자/제본재료/프린팅 블록 소매업, 자동판매기{전자식은 제외} 중개업,
 자전거 판매대행업, 전기음향영상기기 판매알선업, 전기절연재료 도매업, 전기조명기구
 소매업, 전기통신기기 중개업, 전선/전기케이블/광섬유 판매대행업, 제재기계/목공기계
 판매알선업, 주차기계 도매업, 죽재 소매업, 직물 중개업, 총/포 판매대행업, 침구 판매
 알선업, 커피/코코아 도매업, 타이어/튜브 소매업, 펄프가공기계/제지기계 중개업, 한복
 판매대행업, 화장품 판매알선업, 송장작성업, 수출입업무대행업, 구매주문 관리처리업,
 복사업, 봉급명세서작성업, 봉투 주소(성명)기재 서비스업, 사무기기 및 설비임대업, 사
 무용 기계 임대업, 사무장비임대업, 사무처리업, 서류복제업, 속기업, 워드프로세싱 및
 타이핑업, 워드프로세싱업, 전사업, 정서업, 차트작성업, 타이핑업, 경매서비스업, 모직
 물평가업, 부채전화 가입자를 위한 전화응답 대행업, 비서업, 삼림평가업, 신문정기구독
 알선업, 연예인매니저업, 온라인 경매서비스업, 자동판매기임대업, 작업능률향상에 관한
 전문가조언업, 출판물 정기구독알선업, 통신가입알선업, 후원자탐색업