

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2018허1851 등록무효(상)
원 고 주식회사 캐럿코리아
피 고 주식회사 케이씨휴먼네트웍스

변 론 종 결 2018. 5. 4.
판 결 선 고 2018. 6. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 1. 5. 2017당3131호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 피고의 서비스표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 1. 22./ 2013. 6. 25./ 2013. 8. 23./ 제45964호

2) 구성: CHINATONG

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제41류의 교육정보제공업, 외국어학원경영업, 번역업, 인터넷교육시험업, 인터넷교육강좌업, 인터넷교육지도업, 세미나 준비 및 진행업 (이하 합하여 '쟁점서비스업'이라 한다), 서비스업류 구분 제35류의 직업소개업, 서비스업류 구분 제39류의 관광여행서비스업 등

4) 등록권리자: 피고

나. 심결의 경위

원고는 2017. 9. 29. 피고를 상대로, 피고의 서비스표의 지정서비스업 중 쟁점서비스업의 등록이 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호 및 제7조 제1항 제7호에 각 해당하여 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다(2017당3131호). 특허심판원은 2018. 1. 5. 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제7, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 다음과 같이 구 상

표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호에 모두 해당하는 것으로서 그 어느 사유에서 보더라도 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

1) 피고의 서비스표는 일반수요자에게 '차이나통'으로 호칭되고 '중국에 대한 전문가' 또는 '중국의 소식 등에 정통한 자'라는 관념을 일으키는 것으로서 쟁점서비스업의 제공대상이나 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 피고의 서비스표는 'CHINA'라는 지리적 명칭에 'TONG'이라는 간단하고 흔히 있는 표장만이 부가된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제6호에 해당한다. 또한 피고의 서비스표는 인터넷 사이트 등에서 일반적으로 널리 사용되고 있는 명칭이어서 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인지를 식별할 수 없을 뿐만 아니라 피고가 배타적·독점적으로 사용하도록 하는 것은 매우 부당하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 구 상표법 제6조 제1항에서 정한 등록적격성의 일반적 판단기준

1) 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 없는 상표에 해당한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

2) 어느 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에

관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시
이다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2128 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결
등 참조). 그리고 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적
으로 판단되어야 하고, 다른 서비스표의 등록거절 사례는 특정 서비스표가 등록거절이
되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결, 2001. 3. 23.
선고 2000후1436 판결, 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후
2453 판결 등 참조).

다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호의 해당 여부

1) 판단기준

가) 어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지는 그 상표가 지니고
있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식
의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정
상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지
아니한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 대하여도 마찬
가지로 적용된다. 즉 어느 서비스표가 그 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등
을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정서비스
의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식
별력을 함부로 부정해서는 아니 될 것이다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결,
2006. 12. 8. 선고 2005후674 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 2006. 1. 26.
선고 2005후2595 판결 등 참조).

나) 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업

무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우이어야 그 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 식별력 없는 상표에 해당한다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적 검토

가) 먼저 피고의 서비스표의 구성이 '중국에 대한 전문가' 또는 '중국의 소식 등에 정통한 자'라는 관념을 지니고 있어서 쟁점서비스업의 제공대상이나 품질, 용도 등으로 직감된다는 취지의 원고 주장을 받아들이기 어렵다. 그 이유는 아래와 같다.

즉 ① 피고 서비스표 '**CHINATONG**'은 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지는 아니한 조어의 문자표장이다. ② 피고 서비스표의 구성 중 '**CHINA**' 부분은 '중국, 중국산(産)' 등의 의미가 있기는 하다. 그러나 나머지 구성부분 즉 '**TONG**'은 '통'으로 호칭되는 것으로서 을 제 5호증의 기재에다 일반 수요자나 거래자의 이해력과 인식의 정도를 참작하여 볼 때, 무엇을 담기 위한 용기로서 나무·쇠·플라스틱 등으로 깊게 만든 그릇의 의미인 '통(桶)'이나, 대롱을 뜻하는 '통(筒)', 편지·서류·전화 따위를 세는 단위인 '통(通)' 등의 의미를 비롯하여, '난리 통, 장마 통'과 같이 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국을 가리키는 의미 등 매우 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이다. ③ 설사 피고 서비스표의

위 'TONG'이라는 구성 자체가 원고 주장처럼 '전문가' 또는 '정통한 자'라는 의미로 인식될 수 있다 하더라도, 교육정보제공업, 외국어학원경영업 등 쟁점서비스업과의 관계에서 그 일반 수요자나 거래자에게 위와 같은 의미로 바로 인식된다고 단정하기 어렵다. 이는 거래사회의 실정상 어떤 분야의 전문가를 지칭할 때 '미국통, 영국통, 일본통' 등으로 우리말 표현과 '통'이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 흔히 발견되나 이와 달리 '아메리카통, 잉글랜드통, 재팬통' 등의 외국어 표현과 '통'이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 매우 드물다고 할 것이기 때문이다.

따라서 피고 서비스표가 쟁점서비스업의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 일반 수요자나 거래자가 그러한 품질 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수는 없다고 할 것이다.

나) 한편 갑 제1~6호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지에 의하면 다음 각 사실을 인정할 수 있다. 즉 ① 원고가 2007. 7.경 서비스업류 구분 제41류의 서적출판업, 학교기숙사업, 교육정보제공업, 인터넷교육강좌업 등을 지정서비스업으로 하는 '차이나통'으로 구성된 서비스표 및 'CHINATONG'으로 구성된 서비스표를 각 출원하였으나 그 출원공고 후 피고가 이의신청을 하였고, 특허청 심사관이 2008. 10. 7. 피고의 이의신청을 받아들이는 결정을 하였는데 그 이유는 '위 각 서비스표가 중국에 정통한(박식한) 사람(소식통)이라는 의미로 직감되는 기술적 표장으로서 식별력이 없고 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 적합하지 않으므로 구상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.'라는 것이었다. ② 위 이의결정 당시 "차이나통", "차이나 통", "China Tong", "CHINA 通" 및 "차이나 通" 등이 국내외에서 외국어 학원, 여행업, 음식점, 단란주점 등의 일부 인터넷사이트에서 그 명칭으로 사용되거나

영화나 음악의 제목으로 사용되고 있었다. ③ 피고는 2008. 1.경 "**차이나통**"으로 구성된 서비스표를 출원하였으나 2008. 12.경 등록거절이 되었다. ④ 피고는 2007. 10.경 서비스업류 구분 제41류의 서적출판업, 교육정보제공업, 인터넷교육강좌업 등을 지정서비스업으로 하고 "**CHINATONG**"으로 구성된 서비스표를 출원하였다가 2008. 9.경 등록거절이 되자 이에 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 2009. 12.경 위 출원서비스표는 '중국에 관한 전문가' 또는 '중국에 대해 잘 아는 사람' 등으로 인식되어 식별력이 없고 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다.

그러나 이 사건 피고 서비스표의 식별력을 판단하는 기준시점은 그 등록결정이 있었던 2013. 6. 25.인데, 그와 판단시점을 달리하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 관한 위 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정하여 그 등록적격이 없다고 볼 근거가 될 수 없다. 또한 2008. 10. 7.자 위 이의결정 당시의 "차이나통", "차이나 통", "China Tong", "CHINA 通" 및 "차이나 通" 등의 사용 실태만으로는, 원고 주장처럼 위 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 있어서도 피고 서비스표의 'CHINATONG'이라는 영문표장이나 '차이나통'이라는 그 국문표장이 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 피고로 하여금 이를 쟁점서비스업에 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기에 부족하다. 이러한 점을 다투는 취지의 원고 주장을 그대로 받아들일 수 없다.

다) 이상의 점에서 볼 때 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 그 서비스의 제공 대상 또는 제공 장소 등의 성질을 보통으로 사용하는 방

법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다거나, 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.

라. 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제6호의 해당 여부

1) 판단기준

구 상표법 제6조 제1항 제4호가 "현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표"는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 그 입법 취지는 이러한 상표가 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 있다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결, 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 같은 규정이 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것은 아니지만, 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 있는 구성부분과 결합되어 있는 경우이거나 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결, 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결 등 참조). 그리고 어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표"에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적 검토

가) 피고 서비스표의 구성 중 'CHINA' 부분은 일반 수요자나 거래자의 그에 대한 이해력과 인식의 정도에 비추어 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있기는 하다. 그러나 나머지 구성부분 즉 'TONG'은 앞서 살펴본 것처럼 '통'으로 호칭되는 것으로서 '통(桶)', '통(筒)' 및 '통(通)' 등을 비롯하여 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국 등의 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분으로서 그 강약을 떠나 쟁점서비스업과의 관계에서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 피고의 서비스표는 위와 같은 'TONG'이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로, 그 전체적인 구성에 의하더라도 'CHINA'라는 구성부분이 가지는 현저성과 주지성이 그대로 유지되어 즉각적인 지리적 감각을 전달한다거나 그로 인하여 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 간단하고 흔한 표장만으로 구성된 것으로 볼 수도 없다.

나) 요컨대 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다거나, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다고 볼 수 없다.

마. 사용에 의한 식별력 취득 여부 (부가적 판단)

1) 판단기준

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항은 '상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다'는 취지로 규정하고 있다. 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사

용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횡수, 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(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적 검토

가) 을 제1~4호증에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실을 인정할 수 있다. 즉 ① 피고는 2004. 4.경부터 중국·중국어 취업정보, 중국어 관련 교육정보, 중국어 번역서비스 제공업 등을 제공하는 인터넷 웹사이트(도메인이름 "chinatong.net", 이하 '피고 웹사이트'라고 한다)를 운영하면서 피고 웹사이트 등에 피고 서비스표와 같은 구성의 "CHINATONG" 등을 그 서비스업 표지로 사용하여왔다. 피고 웹사이트에 가입한 회원 수는 2009. 3.경 기준으로 개인회원 71,380명 및 기업회원 18,745개 업체이고, 2011. 2.경 기준으로 개인회원 87,174명 및 기업회원 23,155개 업체이다. ② 국내 최대 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)의 웹사이트 검색결과, 피고 웹사이트는 2008. 9. 12. 기준으로 중국 관련 웹사이트 총 3,145개 중 인기도 5위를, 2010. 1. 21. 기준으로 중국취업 관련 웹사이트 57개 중 인기도 1위를 기록하였다. ③ 2008. 1. 경부터 2008. 8.경까지 피고 웹사이트를 방문한 전체 이용자 수가 708,172명에 이르고, 그중 중복방문을 제외한 수는 497,607명이며, 그중 122,970명은 인터넷 검색사이트에 검색어 "차이나통"을 직접 입력한 결과를 클릭하여 방문하였다. ④ 2004. 4.경부터

2008. 3.경까지 조선일보, 동아일보, 한국경제, 전자신문, 문화일보, 경향신문, 중앙일보, 매경이코노미 등의 언론매체에 피고 웹사이트를 소개하는 기사와 중국·중국어 취업에 관한 정보를 제공하면서 피고 웹사이트를 언급하는 기사 등이 꾸준히 게재되었다. ⑤ 피고는 콘텐츠 제휴계약을 통하여 인크루트(www.incruit.com) 등의 국내 주요 취업 관련 인터넷 사이트와 대한무역투자진흥공사 등에 제공하는 콘텐츠에 위 서비스업 표지 또는 피고 웹사이트의 도메인이름이 노출되도록 하였고, 중국·중국어 취업 관련 여러 행사들을 주관하거나 후원하여 왔다.

나) 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 "CHINATONG"이라는 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 위 서비스업 표지와 동일한 구성의 피고 서비스표는 쟁점서비스업 중 위 서비스업 표지의 사용 서비스업인 중국·중국어 취업정보, 중국어 관련 교육정보, 중국어 번역서비스 제공업 등과 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 교육정보제공업, 외국어학원경영업, 번역업, 인터넷교육시험업, 인터넷교육강좌업, 인터넷교육지도업에 관하여 그 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할 것이고, 원고가 제시하는 갑 제9호증의 기재에 의하여 알 수 있는 피고의 2006년 이후 과세관청에 대한 매출신고내역만으로는 위와 같은 판단을 뒤집기에 부족하다.

따라서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호 또는 제6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제

12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하고, 그와 같은 사용에 의한 식별력 취득의 점에 비추어 보더라도 피고의 서비스표가 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.

바. 소결

이상을 종합하면, 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호 또는 제7호에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다 할 것이고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수