

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2018허70 거절결정(상)  
원 고 대림산업 주식회사  
피 고 특허청장  
소송수행자  
변 론 종 결 2018. 10. 26.  
판 결 선 고 2018. 12. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 2. 26. 2016원4455호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

## 1. 기초 사실

### 가. 이 사건 출원서비스표

1) 출원번호/ 출원일: 제41-2015-46834호/ 2015. 10. 1.

2) 구 성: **e편한세상 옥수 파크힐스**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제37류의 종합건설공사업, 건설용기계기구 설치업, 콘크리트공사업, 건물 건축업, 엘리베이터 설치 및 수리업, 주방기구 설치업, 건물 리모델링업, 난방기구 설치 및 수리업, 놀이터 설치업, 보안장치 수리업, 세차업, 신재생에너지(태양광발전/풍력포함) 발전설비 시공업, 태양광발전용 인버터 설치업, 건물 내부 청소 및 유지관리 서비스업, 아파트건축업, 건물기초공사업, 세탁업, 아파트 리모델링업, 오피스텔건축업, 통신공사업

### 나. 선등록서비스표

1) 선등록서비스표 1

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 10. 5. /2008. 8. 11./ 제172187호

나) 구성: **PARK HILL**

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산 임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

라) 등록권리자: 엄정욱

2) 선등록서비스표 2

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 10. 5./ 2008. 8. 11./ 제172186호

나) 구성: **파크힐**

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산 임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

라) 등록권리자: 엄정욱

3) 선등록서비스표 3

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 10. 5./ 2008. 8. 11./ 제172186호

나) 구성: **파크힐**

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산 임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

라) 등록권리자: 엄정욱

4) 선등록서비스표 4

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2003. 7. 23./ 2004. 10. 7./ 제106734호

나) 구성: **PARK HILL**

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산 임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

라) 등록권리자: 엄정욱

5) 선등록서비스표 5

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2003. 7. 23./2004. 10. 7./ 제106733호

나) 구성: 

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산 임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

라) 등록권리자: 엄정욱

**다. 거절결정·심결의 경위**

1) 이 사건 출원서비스표 등록출원에 대하여 특허청 심사관은 2016. 2. 1. 원고에게 출원서비스표와 선등록서비스표들의 표장이 유사하고, 양 서비스표의 지정서비스업 또한 유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 따라 서비스표등록을 받을 수 없다는 취지의 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 주었다. 원고는 2016. 4. 1. 지정기일까지 의견서를 제출하지 아니하였고, 특허청 심사관은 2016. 6. 21. 재심사한 결과 위 거절이유를 반복할 만한 사항을 발견할 수 없다며 서비스표등록거절결정을 하였다(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다).

2) 원고는 2016. 7. 28 이 사건 거절결정에 대한 취소심판청구(2016원4455호)를 하였고, 특허심판원은 2018. 2. 26. 위 거절이유에 따른 이 사건 거절결정은 타당하다고 판단하여 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 각 다툼 없는 사실, 갑 제1~6호증, 갑 제12~14호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 당사자들의 주장 요지

#### 1) 원고

다음의 이유로 이 사건 출원서비스표는 선출원서비스표들과 거래통념상 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

가) 이 사건 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분은 식별력이 없고, 아파트 단지의 명칭이 이른바 펫네임만으로 분리인식될 가능성이 희박하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체를 선등록서비스표들과 대비하여야 하며, 그 결과 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 그 표장이 유사하지 않다.

나) 아파트는 고가의 물건이므로 수요자들이 구입할 때 주의를 기울이므로 서비스표들 사이에 일부 유사한 부분이 있다 하더라도 출처에 관하여 오인·혼동이 발생할 우려가 적다.

#### 2) 피고

이 사건 출원서비스표는 각 구성부분들이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 칭호로 상표를 기억하려는 경향이 있으므로 전체로서 호칭되기보다는 '파크힐스' 부분만으로 호칭될 수 있다. 한편 선등록서비스표들은 요부인 '파크힐'로 호칭되므로 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 그 표장이 유사하고, 지정서비스업 또한 선등록서비스표들과 유사하여 구 상표법 제7조 제1

항 제7호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 나. 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

##### 1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 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, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

##### 2) 표장의 유사 여부에 관한 판단

가) 이 사건 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분을 요부로 볼 수 있는지 여부

이 사건 출원서비스표의 표장은 " **e편한세상 옥수 파크힐스** "로, 선

등록서비스표들의 표장은 "PARK HILL", " **파크 힐** ",

"파크힐", "PARK HILL"로 각각 구성되어 있어 이 사건 출원

서비스표의 표장과 선등록서비스표들의 표장 중 '파크힐' 부분이 문자상 공통되므로, 양 표장이 유사하다고 할 수 있으려면 이 사건 출원서비스표에서 '파크힐스' 부분이 일반 수요자에게 그 서비스표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당하여야 한다.

그런데 기초 사실 및 갑 제16, 18~25호증, 을 제6, 7, 9, 10호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려하면, 이 사건 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분만이 독립하여 지정서비스업인 건물 건축업 등의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다.

① 이 사건 출원서비스표에서 '파크힐스' 부분이 주지·저명하다거나 다른 구성 부분과 비교하여 전체 서비스표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 그리고 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 각 구성 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다. 오히려 '파크힐스' 부분은 공원을 의미하는 영어 단어 'PARK' 부분과 언덕을 의미하는 영어단어 'HILL'의 복수형인 'HILLS' 부분이 결합된 단어로 아파트 등 부동산이 위치한 곳을 나타내는데, 국내 영어 보급수준을 고려하면 'PARK' 및 'HILL'은 비교적 쉬운 단어로 수요자나 거래관계자들이 '파크힐스' 부분을 보고 위와 같은 관념을 쉽게 떠올릴 것으로 보인다. 게다가 'PARK'와 'HILL' 두 단어의 결합으로 인해 각 단어가 가지고 있는

의미 이상의 새로운 관념이 형성되지도 않는다.

② 전국적으로 '파크힐' 부분을 포함하는 명칭의 '아파트, 연립, 빌라' 등 공동주택이 약 70여 곳 이상 존재하는 등 '파크힐스' 부분은 다수인이 현실적으로 사용하고 있는 명칭이므로 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 보인다.

③ 최근 건설사들은 아파트가 위치한 지역과 건설사 브랜드에 더하여 아파트의 입지나 특성 등을 나타내는 팻네임(각 아파트의 개별 명칭)을 붙여 분양하는 경향이 있다. 그러나 GS건설의 경우 '파크'라는 팻네임을 20여 개 아파트 단지에 사용하고 있고, 삼성물산의 경우에도 '팰리스'라는 팻네임을 4개의 아파트 단지에 사용하고 있는 등 건설사들이 공통된 팻네임을 여러 아파트 단지들에 사용하고 있는 점을 고려할 때, 팻네임 단독으로 아파트 단지를 구별하는 기능을 한다고 보기 어렵다. 게다가 아파트의 입지나 특성을 중심으로 팻네임을 붙이는 경향에 따라 '레이크', '리버', '파크' 등 지정서비스업과 관련하여 식별력이 약한 단어들이 주로 사용되는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

④ 지도 관련 인터넷 사이트에서는 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 주로 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭하고 있고, '옥수파크힐스'라는 검색어로 뉴스를 검색하였을 때 대부분 기사에서 'e편한세상 옥수 파크힐스'라고 호칭하고 있음을 알 수 있다. 또한, 아파트 단지 인근의 상인들도 전단지에서 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스'로 호칭하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 부동산분양업 등의 수요자와 거래자들뿐만 아니라 일반인도 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭·관념하는 것으로 보이고, 이 사건 출원서비스표가 '파크힐스' 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않다.

이에 대하여 피고는 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 '파크힐스'라 호칭하는 거래실정이 있다는 취지로 주장하므로 살피건대, 을 제10호증의 기재에 의하면 네이버 카페 '부동산스터디'에서 'A(jesu\*\*\*\*)'이라는 닉네임을 가진 회원이 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 '파크힐스'라 호칭한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 게시글 하나만 가지고 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트가 '파크힐스'라고 호칭되는 거래실정이 있다고 단정하기 어렵고<sup>1)</sup>, 더욱이 위 게시글에서는 제목 자체가 "파크힐스 소식.... | 성동구 부동산"이라 되어 있어 위 아파트가 소재한 지역을 전제로 하고 있을 뿐만 아니라 '옥수파크힐스'라는 표현도 병행하여 사용하고 있기도 하다.

나) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들의 표장 대비

앞서 살핀 바와 같이 이 사건 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분은 요부에 해당하지 아니하므로 이를 분리하여 관찰하는 것은 적절하지 아니하고, 이 사건 출원서비스표의 구성 부분 전체와 선등록서비스표들을 대비하여 유사 여부를 판단하면, 다음과 같이 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 않다.

(1) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 구성단어 수, 한글/영문의 구성, 글씨체 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 "e편한세상 옥수 파크힐스"라 호칭될 것임에 반하여 선등록서비스표들은 "파크힐"로 호칭될 것이어서 그 호칭 역시 유사하지 않다.

(3) 이 사건 출원서비스표는 대림산업이 옥수동에 건설한 'e편한세상 옥수 파크힐

---

1) 피고는 위 사례 외에는 다른 사례를 더 제출하지 못하고 있다. 피고가 변론종결 후 2018. 12. 5. 제출한 참고자료는 'e편한세상 옥수 파크힐스' 내지 '옥수 파크힐스'라 호칭된다는 점에 관한 자료로 보일 뿐 '파크힐스'라 호칭되는 점을 입증할 자료는 되지 못한다.

스' 아파트 단지의 관념을 가진다. 이에 반하여 선등록서비스표들은 조어상표로 별다른 관념을 갖지 않거나, '공원'과 '언덕' 등의 관념을 가진다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들의 관념은 유사하지 않다.

### 3) 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 아니하므로, 나아가 지정서비스업을 대비할 필요도 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

#### 다. 이 사건 심결의 당부

따라서 이 사건 출원서비스표는 그 서비스표등록이 거절되어서는 아니 된다. 그런데도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지하였으므로 부당하다.

### 3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 한다.

재판장            판사            윤성식

                  판사            권순민

판사            정택수