

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허7590 거절결정(상)

원 고 A

소송대리인 특허법인 신성 담당변리사 최종식

피 고 특허청장

소송수행자 B

변 론 종 결 2019. 1. 10.

판 결 선 고 2019. 1. 31.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 8. 23. 2017원2306 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

# 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 출원서비스표


(1) 출원번호/ 출원일 : 제41-2016-16536호/ 2016. 4. 7.

(2) 표장 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 교육 또는 연예오락에 관한 대회조직업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 서적출판업, 개인교수업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), 언어교육 및 훈련업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), CLT(의사소통중심언어교육법)을 기반으로 하는 영어학원 경영업

### 나. 선등록상표서비스표

(1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 소멸일(존속기간만료)<sup>1)</sup> : 상표서비스표 제18788호/ 2006. 2. 16./ 2007. 1. 31./ 2017. 2. 1.

(2) 표장 : 

(3) 지정상품/지정서비스업

- 제9류 : 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가

1) 선등록상표서비스표는 2017. 2. 1. 존속기간 만료로 소멸하였지만, 이 사건 출원서비스표의 출원일인 2016. 4. 7. 기준으로는 존속기간이 만료되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호가 적용되는 이 사건 출원서비스표의 등록 가부 판단에서 대비의 대상으로 사용될 수 있다.

능한 전자학습지, 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 녹화된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 콤팩트 디스크(음악이 아닌 것), 기록된 컴퓨터소프트웨어, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램

- 제16류 : 도표, 서적, 소책자, 잡지, 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 포스터, 학습지, 핸드북, 회보

- 제41류 : 개인교수업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 통신강좌업, 입시학원 경영업, 영어학원 경영업

(4) 등록권리자 : (주)와이즈캠프닷컴

#### **다. 이 사건 심결의 경위**

(1) 원고의 이 사건 출원서비스표에 대하여, 특허청 심사관은 2017. 1. 5. "이 사건 출원서비스표는 선등록상표서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다"는 거절이유를 담은 의견제출통지를 하였다.

(2) 원고는 2017. 2. 7. 위 거절이유에 대한 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2017. 4. 13. "원고의 의견서 등에 의하여 재심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다"는 이유로 거절결정을 하였다.

(3) 원고는 2017. 5. 12. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2017원2306)을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 8. 23. "이 사건 출원서비스표는 그 표장이 선등록상표서비스표의 표장과 외관 및 관념은 다르지만 요부의 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정서비스업도 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분은 언어 교육과 관련하여 'Communicative Language Teaching(의사소통중심언어교육법)'의 의미로 널리 사용되고 있는 것으로서, 이를 명시하고 있는 '개인교수업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), 언어교육 및 훈련업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), CLT(의사소통중심언어교육법)을 기반으로 하는 영어학원 경영업' 등의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없을 뿐만 아니라, 언어 교육과 관련하여 공익상 자유로운 사용이 필요한 표장이라는 점에서도 식별력이 없어, 그 자체로서 분리되어 독립적인 유사 판단의 대상이 되는 요부가 될 수 없는 것이므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록상표서비스표는 외관, 호칭, 관념이 모두 뚜렷하게 구별되어 그 지정서비스업과 관련하여 출처의 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 없다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록상표서비스표에 대한 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

### 나. 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

#### (1) 표장의 유사 여부

##### (가) 관련 법리

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여

관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).




둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

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 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

위와 같은 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다(구 상표법 제2조 제3항).

#### (나) 구체적 검토

- 1) 이 사건 출원서비스표  '는 영문자 'BOOKLISH', 'CLT',

'ENGLISH'가 , , 와 같이 도안화된 형태로 3단으로 병기되고 우측 상단에 도형 부분이 결합되어 구성된 표장인바, 을 제1 내지 6호증의 각 기재에 의하면 위 표장의 문자 부분 중 'BOOKLISH'는 사전에 등재되지 않은 조어이고, 'ENGLISH'는 '영어' 등을 의미하는 영문 단어이며, 'CLT'는 어떠한 영문 단어 조합에 대한 약어인지를 알기 어려운 영문 약자로서 'Central Location Test(조사 대상자가 많이 있는 장소로 가서 상설 또는 간이 조사 장소를 설치하고 면접원들이 지나가는 조사 대상자들을 불러 모아 제품이나 광고물을 테스트하는 방법)', 'Central Limit Theorem(중심극한정리)', 'Cognitive Load Theory(인지부하이론)', 'Cross Laminated Timber(합판의 일종인 집성재)', 'Computer Language Translator(컴퓨터 언어 번역기)', 'Communicative Language Teaching(의사소통 중심 언어교육법)', Campus Leader Training(캠퍼스 리더 훈련) 등의 다양한 의미를 나타낼 수 있음을 알 수 있다.

그런데 이 사건 출원서비스표의 표장은 일단 도형 부분과 문자 부분으로 자연스럽게 분리 인식될 수 있고, 그 중 문자 부분은 영문자 'BOOKLISH', 'CLT', 'ENGLISH'가 각각 분리된 채 3단으로 병기되어 있으며, 이러한 문자 부분의 크기, 색상, 글자체 등이 모두 달라 시각적으로 명확히 구분되고, 위 각 부분들이 결합하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서, 이들을 분리하면 자연스럽지 못할 정도로 전체적인 도형 및 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표의 표장은 도형 부분 및 'BOOKLISH', 'CLT', 'ENGLISH' 각각의 문자 부분으로 분리 인식될 가능성이 크다.

나아가 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 전체를 호칭할 경우 음절수가 11음절 정도로 상당히 긴 음절을 갖게 되어 한 번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'ENGLISH' 부분은 '영어'를 의미하는 단어로서 그 지정서비스업인 '영어학원 경영업' 등과 관련하여 식별력이 없고, 'BOOKLISH' 부분은 사전상 특별한 관념이 없는 조어이기는 하지만 '책, 서적' 등을 의미하는 쉬운 단어인 'BOOK'을 포함하고 있어 '책, 서적' 등과의 관련성을 쉽게 연상할 수 있는데다가 'BOOK'에 'ENGLISH'의 뒷부분인 '-LISH'가 결합된 형태로도 볼 수 있어 그 지정서비스업인 서적출판업, '영어학원 경영업' 등과 관련하여 식별력이 미약할 뿐만 아니라 그 문자의 크기가 매우 작아 표장 전체에서 차지하는 비중도 작은 점, 반면 'CLT' 부분은 앞서 본 바와 같이 다양한 의미를 나타낼 수 있는 영문 약자로서 그 지정서비스업과의 관계 등에 있어 식별력이 부족하다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 표장의 중앙 부분에 돋보이도록 배치되어 있고 그 문자의 크기 등에 있어서도 가장 큰 비중을 차지하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 중앙의 식별력 있는 요부인 'CLT'만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

2) 한편, 선등록상표서비스표 '**CLTI**  
**학습유형진단**'은 영문자 'CLTI' 및 한글 '학습

유형진단'이 2단으로 병기되어 구성된 표장인바, 문자 부분인 영문자 'CLTI' 및 한글 '학습유형진단'이 분리된 채 2단으로 병기되어 있어 서로 명확히 구분되고, 위 각 부분들이 결합하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서, 이들을 분리하면 자연스럽지

못할 정도로 전체 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 선등록 상표서비스표의 표장은 'CLTI' 및 '학습유형진단' 각각의 문자 부분으로 분리 인식될 가능성이 크다.

나아가 선등록상표서비스표의 문자 부분 전체를 호칭할 경우 음절수가 9-10음절 정도로 상당히 긴 음절을 갖게 되어 한 번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, 선등록상표서비스표의 표장 중 '학습유형진단' 부분은 그 지정서비스업과의 관계 등에 있어 식별력이 미약할 뿐만 아니라 그 위치 및 문자의 크기 등에 있어 표장 전체에서의 비중이 작은 반면, 'CLTI' 부분은 다양한 의미를 나타낼 수 있는 영문 약자로서 그 지정서비스업과의 관계 등에 있어 식별력이 부족하다고 보기 어려울 뿐만 아니라 그 위치 및 문자의 크기 등에 있어 표장 전체에서의 비중이 큰 점 등에 비추어 보면, 선등록상표서비스표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 중량의 식별력 있는 요부인 'CLTI'만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

3) 이와 같이 이 사건 출원서비스표의 'CLT' 및 선등록상표서비스표의 'CLTI'를 각 표장에서의 요부로 보게 되면, 일반적인 영어발음 경향에 따라 이 사건 출원서비스표의 'CLT'는 '씨엘티'로, 선등록상표서비스표의 'CLTI'는 '씨엘티', '씨엘티아이' 등으로 각 호칭될 것인바, 선등록상표서비스표의 'CLTI'가 '씨엘티'로 호칭될 경우에는 양 표장의 호칭이 동일하게 되고, '씨엘티아이'로 호칭될 경우에도 앞부분의 3음절이 공통되면서 마지막 부분 모음의 발음에 차이가 있을 뿐이어서 어두 부분이 강하게 발음되는 우리나라의 일반적인 언어 관행 등에 비추어 유사하게 청음될 것으로 보



이므로, 결국 양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

## (2) 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류의 개인교수업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), 언어교육 및 훈련업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), CLT(의사소통중심언어교육법)을 기반으로 하는 영어학원 경영업 등은, 선등록상표서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류의 개인교수업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 통신강좌업, 입시학원 경영업, 영어학원 경영업 등과 서로 유사하다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

## (3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, "이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분은 언어 교육과 관련하여 'Communicative Language Teaching(의사소통중심언어교육법)'의 의미로 널리 사용되고 있는 것으로서, 이를 명시하고 있는 '개인교수업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), 언어교육 및 훈련업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), CLT(의사소통중심언어교육법)을 기반으로 하는 영어학원 경영업' 등의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없을 뿐만 아니라, 언어 교육과 관련하여 공익상 자유로운 사용이 필요한 표장이라는 점에서도 식별력이 없어, 그 자체로서 분리되어 독립적인 유사 판단의 대상이 되는 요부가 될 수 없는 것이다"라는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 제출한 갑 제4 내지 제10호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분이 일반 수요자 및 거래자에게 'Communicative Language

Teaching'의 약자로서 '의사소통중심언어교육법'의 의미를 가지는 것으로 바로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 일반 수요자 및 거래자는 앞서 본 바와 같이 'CLT' 부분을 알파벳 'C', 'L', 'T'로 시작하는 각기 다른 의미의 영문 단어들의 조합으로서 다양한 의미를 나타낼 수 있는 영문 약자 정도로 인식할 것으로 보이고, 이러한 일반 수요자 및 거래자의 인식이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업을 'CLT(의사소통중심언어교육법)'을 기반으로 하는 것으로 한정함에 따라 달라질 수 있는 것도 아니다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분은 그 지정서비스업 내지 공익상 필요성 등과의 관계에서 보더라도 그 식별력이 부족하다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

#### **다. 이 사건 심결의 위법 여부**

결국 이 사건 출원서비스표는 그 표장에 있어 요부의 호칭이 선등록상표서비스표의 요부의 호칭과 유사하여 전체적으로 선등록상표서비스표와 유사하고, 그 지정서비스업도 선등록상표서비스표의 지정서비스업과 유사하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

### **3. 결 론**

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

재판장            판사            이제정

판사      나상훈

판사      이지영