발 간 등 록 번 호
11-1430097-000015-10

(2005. 1월 ~ 2005. 12월)

특허법원
대 법 원

상표판결문요지집 VII

특허심판원

발 간 사

특허심판원은 심판업무의 전문화와 절차 간소화를 위해 심판제도를 지속적으로 개선하고 있습니다.

2006년 들어 특허심판원은 「집중심리제」 도입,「구술심리제」 확대,「일부확정등록제도」,「다수불사용취소심판제도」 개선, 「무효심판제도」의 정정청구기회 추가 부여,「권리범위확인심판」 오·남용 방지대책 등을 수립·시행함으로써 심판제도를 선진화하고 특허분쟁을 조기완료하여 민원인 편의를 위한 특허심판원으로 거듭나기 위해 힘을 다하고 있습니다.

특히 구술심리 활성화 및 쟁점사항의 일괄 심리를 위한 집중심리제 도입·확대는 심판기간을 단축하고 심결의 적정성을 확보하는 기반이 될 것입니다.

한편 특허심판원은 특허법원 및 대법원 등 상급심의 판례를 요약·분석·정리한 책자를 매년 발간하여 온 바, 이는 법원의 판례동향 및 심판제도 등을 조사·연구하는데 도움이 될 뿐만 아니라, 심사·심판 및 소송업무에 활용함으로써 심결의 적정성과 일관성 등을 확보하는데 기여할 것으로 기대됩니다.

이와관련 금번 발간하게 되는 제7차「상표판결문요지집」은 특허법원 및 대법원에서 선고된 2005년 1월부터 12월까지의 상표 판결문을 조문별, 주제별로 요약·정리한 것입니다.

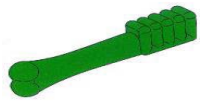
본 책자를 이용하는 분들의 편의를 위해 목차 부분에 사건번호, 출원·등록번호, 양 상표 표장의 구성 대비, 해당 법조문 등을 일목 요연하게 정리하였고 본문에서는 각 사건마다 핵심 쟁점을 추가하였습니다.

이번 책자 발간을 위해 바쁜 심판 업무에도 불구하고 따로 시간을 내어 성심껏 요약 및 편집작업을 해주신 강호근 심판관의 노고를 치하하며, 앞으로 이 책자가 심사·심판관은 물론 산업재산권 분야에 종사하는 많은 분들에게 도움이 되기를 기대합니다.

2006년 2월

특허심판원장 **김 기 효** 김기효

목 차

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
제6조 제1항 제1호 가. 보통명칭에 해당하지 않는다.				
2003당661 2003허6371 2004후1441 제541425호	제21류 : 화분, 비금속제 저금통, 대야, 음료용병, 도자기, 비금속제 화병, 청자기, 자기제 조각 등 		§6①1 보통명칭아니다 §6①2-4, 7 해당안됨 §7①4, 11 해당안됨	3
제6조 제1항 제3호 가. 성질표시에 해당한다.				
2004원1093 2004허6514 제2002-51263호	제31류 : 애완동물용 스낵사료 		§6①3 성질(형상)표시이다	9
2004원228 2004허6750 제2002-277호	지정업무 : ① 선원, 포교원 등 사찰 및 연구소의 관리와 국내외 포교 ② 용성조사의 유업 및 사회복지사업 ③ 대각사상의 연구선양에 관한 사업 ④ 대각사상 보급을 위한 출판사업 大覺會 대각회		§6①3 성질표시이다	11
2004원982 2004허7227 제2002-22814호	제35류 : 수성도료판매대행업, 페인트판매대행업 nofire		§6①3 효능 표시이다	13

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004원1189 2004허6330 제2002-14743호	제44류 : 병원업, 신경외과업, 척추수술전문병원업, 건강관리업, 건강진단업, 의료업, 척추지압업, 정형외과업, 물리치료업 		§6①3 기술적 표장이다	14
2003원4429 2004허5429 제2001-51655호	제9류 : 스피커폰(speakerphone) 		§6①3 성질(형상)표시이다	16
2004원2485 2004허7265 제2003-6323호	제5류 : 개과 동물용 백신, 동물용 약제 BRONCHI-SHIELD		§6①3 성질(효능, 용도) 표시이다	19
2003원3959 2004허8152 제2001-333호	제30류 : 냉면 야 콘 YACON		§6①3 원재료 표시이다	21
2004원1992 2004허8343 제2003-9520호	제32류 : 맥주, 스타우트, 음료용 야채주스, 비알콜성 과일넥타, 비알콜 칵테일음료, 사이다, 유장(乳漿) 음료, 탄산수, 광천수, 생수 MASIZA 마시자		§6①3 성질표시이다	24
2004당1100 2004허8701 제459988호	제28류 : 낚시대, 낚시줄, 낚시찌, 낚시봉, 낚시용인조미끼, 낚시릴, 낚시바늘, 견지, 뜰채, 낚시밥 GLUTEN 글루텐		§6①3 지정상품 중 '낚시밥'의 성질표시이다	25

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004원3756 2005허469 제2003-16577호	제5류 : 골다공증치료제, 칼슘결핍증치료제, 의료용 칼슘, 칼슘성분을 포함한 의료용비타민제 CALCICHEW		§6①3 품질, 효능표시이다	28
2004원3079 2005허896 제2003-11242호	제3류 : 나리싱크림, 립스틱, 마스크팩, 스킨밀크, 엣센스(미용농축액), 향수, 라벤더유, 화장용로션 처리티슈, 미용비누, 치약 COLLAGENIC		§6①3 원료표시이다	29
2004원2367 2005허1417 제2003-0001163호	제39류 : 액체 한제(寒劑) 배달업제37류 액체 한제(寒劑)를 이용한 저온유지장치 충전 및 재충전업 °KeepCOLD		§6①3 성질표시이다	31
2004당1493 2005허1646 제336386호	단화, 장화, 편상화, 가죽신 등 신발류 키높이		§6①3 효능표시이다	33
2004원2626 2005허889 제2002-35603호	컴퓨터, 컴퓨터소프트웨어 등 LIVEUPDATE		§6①3 효능표시이다	35
2004원3375 2005허1332 제2003-2361호	제36류 : 생명보험업, 건강보험업, 손해보험업 등 GROWING AND PROTECTING YOUR WEALTH		§6①3 성질(품질)표시이다	37
2004원3548 2005허2335 제2003-7322호	완구용블록, 보드게임, 퍼즐게임, 활동완구세트 등 LR LEARNING RESOURCES		§6①3 성질(품질, 용도)표시이다	41

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원2570 2005허2434 제2001-18607호	42류 : 치과업 		§6①3 성질(태양, 품질, 효능)표시이다	44
2004원4338 2005허2571 제2003-4021호	초콜릿, 프랄린(아몬드, 호두 등을 넣은 사탕과자) 		§6①3 형상표시이다	47
2004원2947 2005허2267 제2002-3907호	식품용 냉장장치 등 FRESHLINE		§6①3 성질표시이다	49
2004원1192 2005허2700 제2002-48273호	제2류 : 폴리우레탄 수지도료, 무공해 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 페인트, 합성수지도료, 방수도료, 도장용 퍼티 CLEANMILD URETHANE		§6①3 성질(품질, 효능)표시이다	50
2004원4379 2005허2359 제2003-26718호	제5류 : 정제/캡슐/액체/산제 형태의 비타민제, 정제/캡슐/액체/산제 형태의 미네랄첨가제, 정제/캡슐/액체/산제 형태의 허브첨가제 		§6①3 성질(품질, 효능)표시이며 품질오인 우려 있다.	51
2004원4555 2005허4683 제2003-40033호	제29류 : 우유, 분유, 발효유, 유산균음료, 유산음료, 버터, 치즈, 요구르트, 통조림과일, 훈제어개류 		§6①3 성질(품질, 효능)표시이다.	52

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004원5517 2005허4126 제2003-11230호	제35류 : 광고 또는 판매촉진시범업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고자료대여업 미니홈피		§6①3 성질(제공수단, 방법, 용도)표시이다.	54
2004원5686 2005허4010 제2003-33333호	제35류 : 광고 또는 판매촉진시범업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고자료대여업 Phytoncide N 피톤치드·엔		§6①3 성질(효능)표시이다.	57
2004원3098 2005허1356 제2002-17027호	제36류 재보험업 ACE		§6①3 성질(품질, 효능)표시이다.	59
2004당679 2005허3765 제522702호	보석류, 귀금속류 및 이들로 만든 장신구류 STAR JEWELRY		§6①3 성질표시이다.	61
2004당2420 2005허3338 제9734호	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어 제42류 : 컴퓨터프로그래밍업 제35류 : 광고기획업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 자료제공업, 정보의 컴퓨터데이터베이스 구축업, 경리업, 회계업 부자 되는 기계부		§6①3 성질표시이다 *일부(9류, 42류)에 대해서 성질표시이다.	64
2002당2749 2003허4221 2004후271 제74030호	공인노무사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업 나홀로		§6①3 성질표시이다	67
2005원435 2005허5464 제2003-37827호	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어 NETBACKUP		§6①3 품질, 효능표시이다	71

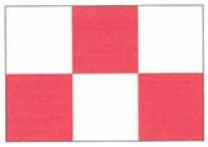
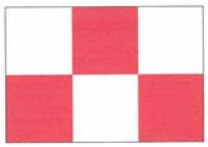
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004당2195 2005허5631 제276957호	제52류 신문 환 경 일 보		§6①3 품질, 효능표시이다	74
2004원5864 2005허6023 제2003-54394호	제11류 : 가정용정수기, 전기음이온발생기, 전기공기청정기, 가습기 M R E T		§6①3 품질, 효능표시이다	76
2005원907 2005허6047 제2003-25299호	제43류 간이식당업, 관광음식점업, 식당체인업 Bio.6 바이오육각수 냉면		§6①3 성질표시(서비스의 제공대상표시)이다	78
2004당2128 2005허5969 제583034호	아이스크림, 비스킷, 비의료용 추잉검, 초콜릿 아이스까페 ICE CAFE		§6①3 성질(원재료, 품질) 표시이다	79
2005원858 2005허6092 제2003-25531호	식당체인업, 관광음식점업(산삼과 관련된 요리서비스를 제공하는 것에 한함) 		§6①3 품질, 효능표시이다	81
2004당2104 2005허6207 제588241호	7류 : 풀리, 부쉬, 커플링, 스프라켓, 축, 체인, 조인트, 변속기, 공기압축기, 축류송풍기 에스플렉스 S-FLEX		§6①3 품질, 효능표시이다	83

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004원5698 2005허6740 제2002-58254호	제28류 : 운동용 고정식 자전거, 바벨, 골프채, 골프공, 배드민턴 라켓, 스쿼시 라켓, 테니스 라켓, 테니스 공 PRO ACE		§6①3 품질, 효능표시이다	85
2005원676 2005허7088 제2003-57610호	자동차용 공기청정제, 자동차용 방향제 FEEL GOOD		§6①3 품질, 효능표시이다	87
2005원431 2005허7248 제2003-40583호	진통패드, 근육통치료패드, 편두통및두통치료패드, 관절염치료패드, 염증용패드, 금연반창고 WELLPATCH		§6①3 품질, 효능표시이다	88
2005원151 2005허7255 제2003-22045호	스킨밀크, 향수 滋養秀		§6①3 품질, 효능표시이다	90
나. 성질표시에 해당하지 아니한다.				
2003원3970 2004허4631 제2001-23320호	제42류 : 병원체인점경영업, 병원업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업 등 e-편한병원 e-편한병원		§6①3 성질표시 아니다	92

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당361 2004허5030 제94456호	제41류 : 공원경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 식물원경영업, 유원지경영업 등 제주소인국테마파크		§6①3 성질표시 아니다 (암시 강조)	95
2004당227 2004허5740 제245967호	제18류 : 우산, 양산 제26류 : 구두끈 제25류 : 단화, 편상화, 가죽신, 비닐화, 등산화, 샌달, 슬리퍼 SYSTEMS 시 스 템		§6①3 성질표시 아니다	99
2004원815 2004허5979 제2002-33630호	제9류 : 전선 제11류 : 램프갓, 실링팬, 유리유등, 천정등 제21류 : 도자기제 조각, 물주전자, 스텐레스제 깊은 냄비, 스텐레스제 납작한 냄비 등 제24류 : 직물제 작은 수건, 직물제 장식용 화분걸이, 직물제 접시닦는 수건 제26류 : 조화(혼상용 조화화환은 제외) HOMETRENDS		§6①3 성질표시 아니다 (직감안됨)	100
2003원4497 2004허6019 제2001-57479호	제8류 : 톱날(saw blades) 		§6①3 성질표시 아니다 (직감안됨)	103
2004당182 2004허6439 제95007호	가재요리전문점업, 대게요리전문점업, 식당체인업, 간이식당업 		§6①3 성질표시 아니다	105

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1394 2005허520 제99675호	제41류 : 원숭이가 출연하는 동물공연업(라이브공연업, 서커스업, 쇼제작업, 악극단공연업, 연극공연업, 연예인공연서비스업, 창극단공연업, 레크레이션시설제공업) 원숭이학교		§6①3 성질표시 아니다	109
2003원4015 2004허6446 제2002-4467호	증권업, 증권중개업, 투자금융업, 채권매수업, 신탁업, 개발금융업, 은행업, 주식 및 채권 중개업, YOU FIRST		§6①3 성질표시 아니다	111
2004원1163 2004허8237 제2002-17864호	제35류 : 신규 및 중고서적 판매 대행업, 신규 및 중고의 CD 판매대행업, 신규 및 중고의 비디오 판매대행업, 신규 및 중고의 DVD 판매대행업 BOOK·OFF		§6①3 성질표시 아니다	113
2004당813 2005허1233 제542954호	제29류 : "감, 곶감 삼백곶감 :		§6①3 성질표시 아니다	116
2004원2788 2005허1325 제2003-9312호	제35류 : 컴퓨터통신망을 이용한 물류정보제공업, 물류정보의 데이터베이스 가공편집업, 등 LogisALL 로지스올		§6①3 성질표시 아니다	117
2004당1759 2005허1691 제584246호	제20류 침대 라꾸라꾸		§6①3 성질표시 아니다	119
2004원1190 2005허2694 제2002-48276호	제2류 : 석면제 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 합성수지도료 BIOFINE		§6①3 품질, 효능 표시 아니다	120

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원5288 2005허3802 제2003-10861호	요가교육업, 요가학원경영업, PUREYOGA		§6①3 품질, 효능 표시 아니다	121
2004원4474 2005허3642 제2003-0027493호	컴퓨터용 하드디스크, 디스크드라이브 EXCELSTOR		§6①3 성질표시 아니다	123
2004당2532 2005허5334 제522363호	제3류 : 나리싱크림, 맛사지용 겔, 콜드크림 제29류 : 식용 올리브유, 식용 어유, 식용 경화유, 식용 분말유지 등 LYPRINOL		§6①3 성질표시 아니다	124
제6조 제1항 제4호 가. 지리적 표시에 해당한다.				
2002원3267 2004허5689 제2000-25856호	제41류 : 교향악단운영업, 교향악단공연업, 오케스트라서비스업, 음악회관운영업, 합창단운영업, 오페라공연업, 음악공연업, 서적출판업, 창극단공연업, 무용공연업"등 서울시교향악단 Seoul Philharmonic Orchestra		§6①4 지리적 표시이다	131
2004원1099 2004허8244 제45-2003-0002783호	제30류 : "김밥", 제42류 : "간이식당업, 식당체인업, 요리지도업 김밥천국		§6①4 지리적 표시이다	134

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
제6조 제1항 제6호 가. 간단하고 흔한 표장이다.				
2003원5152 2004허7562 제2002-30151호	제12류 : 타이어 SIGMA		§6①6 간단하고 흔한표장이다	139
2004원5395 2005허3031 제2003-13518호	선박운송업, 항만시설운영업 		§6①6 간단하고 흔한표장이다	141
2004원4989 2005허2809 제2003-15610호	사무용품 판매대행업, 카메라 판매대행업, 컴퓨터 판매대행업 hpshopping		§6①6 간단하고 흔한표장이다	142
2004원5395 2005허3031 제2003-13518호	선박운송업, 항만시설운영업 		§6①6 간단하고 흔한표장이다	142
나. 간단하고 흔한 표장이 아니다.				
2004원1140 2004허6866 제2002-35966호	제6류 : 강선, 철선, 비절연동선, 알루미늄선 등 제7류 : 과급기, 과열기, 내연기관용 연료전화장치 등 제9류 : 전선, 전기케이블, 건전지, 축전지 등 제12류 : 자동차용 좌석, 자동차용 안전벨트 등 GT Technologies		§6①6 간단하고 흔한 표장 아니다	143

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2002원1646 2003허366 2003후1741 제2000-18322호	제35류 : 컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑 서비스업 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업 등 제38류 : 홈쇼핑방송업, 무선통신업 등 이·마트		§6①6 간단하고 흔한표장 아니다	145
제6조 제1항 제7호 가. 기타 식별력이 없다.				
2003원3962 2004허5368 2005후575 제2001-57480호	제8류 : 톱날(saw blades)		§6①7 식별력 없다	153
2004원1498 2004허6293 제2002-3345호	제43류 : 관광숙박업, 모텔업, 여관업, 콘도미니엄업, 펜션업, 호텔업, 실버타운업 GOODMORNING		§6①7 식별력 없다	155
2004원1066 2004허7012 제2002-23819호	제25류 : 단화, 부츠, 슬리퍼, 자켓, 청바지, 티셔츠, 모자, 의류판매대행업, 신발판매대행업, 모자판매대행업		§6①7 식별력 없다	156
2003원5033 2004허6828 제2002-32536호	제32류 : 유산균성분을 함유한 과실(자두와 레몬과 오렌지)분말 등		§6①7 식별력 없다 (장기형상 인식)	158

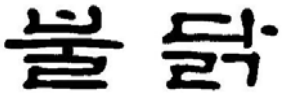
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원1880 2004허8657 제41-2002-24287호	제41류 : 모바일게임 서비스업, 모바일게임 정보제공업, 온라인게임 서비스업, 인터넷오락정보 제공업, 게임센터 제공업등 게임빌		§6①7 식별력 없다	160
2003원2138 2004허80 2004후2871 제2001-17588호	제37류 : 전자응용기계기구수리업, 전기통신기계기구수리업, 민생용전기기계기구수리업 	* 대법원에서 특허법원 판결 환송하여 최종적으로 심결지지	§6①7 식별력 없다	162
2004원3508 2005허1837 제2003-250호	제30류 : 아이스크림, 얼음 제35류 : 위 관련 제품의 소매업 		§6①7 식별력 없다	163
2004원4634 2005허2199 제2003-22746호	제28류 : 트럼프 		§6①7 식별력 없다	166
2004원2572 2005허1073 제2002-281호	지정업무 : 각종 불교행사와 홍보활동, 교육, 법계 및 의제사업, 불교문화 발전을 위한 각종 문화사업 등 		§6①7 식별력 없다	168

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원5271 2005허3895 제811551호	지정상품 : 기계용 전동공구, 즉, 금속절단공구, 절단공구, 클램프공구, 회전공구, 드릴링과 밀링공구 등		§6①7 식별력 없다	175
	engineering your competitive edge			
2004원3884 2005허4102 제2003-16117호	제42류 : 자료 및 문서의 디지털처리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어업데이팅업		§6①7 식별력 없다	176
	누구니 noogooni			
2004원5808 2005허6825 제2003-18638호	전화통신업 등		§6①7 식별력 없다	178
	국제전화 006 International Call 006			
2004원4848 2005허3666 제2003-11176호	제38류 : 인터넷이용자 접속제공업, 전자게시판(BBS) 서비스업		§6①7 식별력 없다	181
	Cafe			
나. 기타 식별력이 있다.				
2004원2901 2004허8664 제2003-12127호	제9류 : 차량용 오디오, 차량용 비디오, 차량용 텔레비전, 차량용 스피커, 차량용 증폭기, 컴팩트디스크 자동교환기, 차량용 자동항법장치 등		§6①7 식별력 있다	184
	AUTONET			

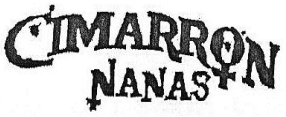
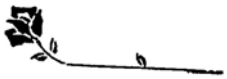
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
제7조 제1항 제1호 가. 제7조 1항 1호에 해당하지 아니한다.				
2004원4796 2005허2915 제2002-3045호	비디오디스크플레이어, 시계라디오, 텔레비전수신기, 전화기, 개인용비디오게임기, 컴퓨터 등 	 * 안동시표장	§7①1 해당안됨	189
제7조 제1항 제3호 가. 제7조 1항 3호에 해당하다.				
2004당1067 2004허7425 제90889호	제41류 : 교과서출판업, 서적출판업, 교육시험업, 교육정보제공업 등 Ewha Books	제14류 : 귀금속제 키홀더, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 전자시계, 팔목시계 등 이화	§7①3 해당한다	193
제7조 제1항 제4호 가. 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다.				
2004당850 2004허7883 제3081호	화장품, 안경, 시계, 가방, 신발, 운동구류 		§7①4 해당안됨 §7①12 해당안됨	201
2005당107 2005허6191 제604465호	신문 동남일보 東南日報	시험정보제공업 동 남	§7①4 해당안됨 §23①4 해당안됨 §6①7 해당안됨	206

<table>
<tr><td rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</td><td colspan="2">지정상품·서비스업</td><td rowspan="2">법 조 문
판결내용</td><td rowspan="2">면</td></tr>
<tr><td>이건·본원상표</td><td>인용상표, (가)호 표장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2005당42
2005허7743
제589756호</td><td>핸드백, 남방셔츠</td><td>핸드백, 남방셔츠</td><td>§7①4
해당안됨</td><td rowspan="2">207</td></tr>
<tr><td>F.C.Real Braitone
F.C.R.B</td><td>F.C.R.B.</td><td>§7①11, 12
해당안됨</td></tr>
<tr><td colspan="5">제7조 제1항 제7호

가. 양 상표는 유사하다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003당1229
2004허2932
제404961호</td><td>제25류 : 슈우트케이스, 보스턴백, 지갑, 명함갑, 등산백 등</td><td>구25류 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 지갑, 명함갑</td><td>§7①7
외관, 관념유사</td><td rowspan="2">215</td></tr>
<tr><td>Rudolph Valentino</td><td>valentino
garavani
V</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003당1723
2004허4099
제476880호</td><td>제9류 : 노광된 영화필름, 노광된 필름, 녹음된 오디오테이프 등</td><td>제9류 : 녹음테이프, 비디오테이프, 비디오게임 카트리지 등</td><td>§7①7
호칭유사</td><td rowspan="2">219</td></tr>
<tr><td>DIABLO</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003원4120
2004허5955
제2002-38118호</td><td>제30류 : 비의료용추잉껌, 박하사탕과자, 사탕과자</td><td>추잉껌, 캔디, 비스킷, 초콜릿, 아이스크림, 스낵, 설탕, 떡</td><td>§7①7
호칭, 관념유사</td><td rowspan="2">224</td></tr>
<tr><td>DENTAL FRESH</td><td>DENTAL CARE</td></tr>
</table>

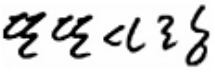
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당360 2004허6088 제93336호	제42류 : 닭요리전문식당 체인업, 닭요리전문식품소개업, 닭요리전문 음식조리대행업	제29류 : 닭고기, 햄버거용 고기(닭고기), 달걀	§7①7 호칭, 관념유사	227
				
2004원262 2004허6156 제2002-23600호	제9류 : 컴퓨터 작동용 소프트웨어, 원격화상회의용 컴퓨터 소프트웨어 등	구39류 : 컴퓨터 프로그램이 수록된 테이프, 디스크, 디스켓, 컴퓨터 전자오락기구	§7①7 칭호, 관념유사	230
	POLYCOM WEBOFFICE	웹오피스		
2004원1328 2004허6422 제2003-0005260호	제5류 : 개/고양이/말의 동물용 백신, 동물용 약제	제5류 : 동물용 약제	§7①7 칭호 유사	233
	RABVAC	LAVAC		
2004원1146 2004허6484 제2002-11015호	제5류 : 약제	구10류 : 중추신경계용 약제, 말초신경계용 약제 등	§7①7 외관, 칭호유사	234
	MYPROCEL	MYPRODOL		
2004원594 2004허6538 제2002-46533호	제5류 : 암예방 및 치료용 약제(약물)	구10류 : 자양강장변질제, 대사성약제, 아미노산제 등	§7①7 칭호유사	236
	ZENVIQUE	GENBIG 젠 빅		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원1148 2004허6880 제2001-41981호	청바지, 면바지, 스웨터, 점퍼, 폴로셔츠, 남방셔츠, 티셔츠, 반코트, 양말, 모자	신사복, 양복바지, 잠바, 자켓, 청바지, 콤비, 사파리, 와이셔어츠, 반바지, 방한복(파카)	§7①7 칭호, 관념유사	238
	Califdream	CALIPH		
2004원34 2004허5818 제2003-42588호	제16류 : 공책, 문방구용 풀, 일기장 색종이 조각 제28류 : 금속제완구, 금재완구, 마스코트 인형 등	일기장,카탈로그, 팜플렛, 그림엽서 등 편지지, 봉투, 앨범, 수첩, 연필, 연필깍기, 필통, 고무지우개	§7①7 칭호 유사	241
	바나나를 탄 끼끼	KIKI's Delivery Service 마녀 배달부 키키		
2004원1442 2004허7326 제2002-59224호	제5류 : 눈보호관리용 약제, 안과용 약제, 피부보호용 약제	구10류 : 구충제, 순환기관용약제, 중추신경계용약제, 말초신경계용약제 등	§7①7 칭호 유사	243
	GENTEAL	ZENTEL		
2004원1048 2004허5849 제2003-38910호	제25류 : 셔츠, 자켓, 스카프, 풀오버, 슈트, 조끼, 혁대	제25류 : 고무신, 단화, 샌달, 레인코트, 승마바지, 반코트, 블라우스, 스커트, 슬랙스, 슈트	§7①7 칭호 유사	245
	TOUS	Tous les caleçons		

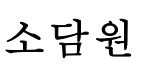
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2003원4435 2004허6163 제2002-17631호	제16류 : 스티커, 공책, 봉투, 사무용지 패드 등 제25류 : 가죽신, 고무장화덧신, 반부츠, 부츠, 샌달, 롱코트, 반바지	제16류 : 스티커, 스프링 제본 공책, 연필, 동화책, 만화 책	§7①7 칭호 유사	248
		Spirit, Stallion of the Cimarron		
2004원 1224 2004허8725 제2003-47600호	제14류 : 키홀더, 시계줄, 귀걸이, 넥타이핀, 메달, 목걸이, 반지, 발목장식, 팔찌	제14류 : 귀금속제 키홀더, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 전자시계, 팔목시계, 귀걸이 등	§7①7 호칭, 관념유사	250
				
2003당2780 2004허5252 제488751호	제9류 : 비디오테이프, CD-ROM	좌동	§7①7 호칭, 관념유사	252
		아인슈타인		
2004원1587 2004허7050 제2003-3803호	제3류 : 모발염색제, 모발탈색제, 헤어젤, 헤어무스 등	제3류 : 헤어스프레이, 탈모제, 분말향수, 헤어크림, 헤어토닉 등	§7①7 외관, 호칭, 관념유사	254
				

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원2358 2004허8619 제2003-4471호	제9류 : 비디오 레코더	제9류 : 디지털 비디오 레코더	§7①7 호칭유사	256
				
2004원3092 2005허247 제2003-12924호	제25류 : 잠바 등 의류	제25류 : 잠바 등 의류	§7①7 호칭유사	257
				
2004원26 2005허315 제2002-42259호	제25류 : 새들백, 오토바이용 자켓	제25류 : 다목적 스포츠백, 자켓	§7①7 칭호, 관념유사	259
				
2004원2845 2005허513 제2003-4707호	광고대행업, 홍보대행업, 광고알선업, 간행물광고업, 시장조사업	광고대행업, 광고알선업, 옥외광고업, 광고기획업, 시장조사업 등	§7①7 칭호유사	261
	KorCom Porter Novelli (Korea Communication)	코 콤 COKOM		
2003허1529 2003후2461 제521053호	깻묵비료,해산비료,골분비료,왕겨비료,퇴비,부엽토비료,천연비료로사용되는 이끼,식물생육용 인공토양	깩묵비료,해산비료,골분비료,왕겨비료,퇴비,부엽토비료,천연비료로사용되는 이끼,식물생육용인공토양	§7①7 칭호, 관념유사	265
	서해생명정	大地生命精		
2003당2249 2004허6217 제537183호	신문, 정기간행물	서적, 신문, 잡지, 연감 등	§7①7 칭호, 관념유사	267
	北部聯合新聞	聯合通信 YONHAP NEWS AGENCY		
2004원2201 2004허7241 제2003-1642호	제5류 : 암치료용 약제	제5류 : 갱년기질환치료제	§7①7 칭호유사	270
	NUBALEN	NUVELLE		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1293 2004허8015 제521717호	제11류 : 전기 돌침대	제11류 : 전기침대, 전기족온기, 침대보온기 (전제품 옥돌이 들어있는 것에 한함)	§7①7 유사하다	271
	장수돌침대			
2003당2571 2004허8329 2005후1349 제550813호	제30류 : 비의료용 추잉껌, 초콜릿, 비스킷, 건과자, 아이스크림 등	제30류 : "건과자, 비스킷, 아이스크림, 웨이퍼스, 초코렛, 비의료용추잉검, 캐러멜, 캔디, 식빵, 떡	§7①7 칭호유사	274
	포칸 PO KHAN	POCKA 포 카		
2004당1108 2005허476 제537185호	제8류 : 면도, 모발제거용 족집게, 손톱다듬줄,	구31류 : 면도, 면도날, 손톱가위, 손톱깍기, 이발용 가위,	§7①7 칭호유사	275
		BELL		
2004원2734 2005허612 제2002-2322호	타이어판매대행업	자동차타이어판매대행업	§7①7 칭호, 관념유사	278
		TIRE PLUS 타이어 플러스		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원2461 2005허735 제2002-59814호	25류 : 슬리퍼, 단화, 운동화, T-셔츠, 넥타이, 목도리, 모자, 혁대	25류 : 샌달, 투피스, 승마화, T-셔츠, 스카프, 모자, 혁대	§7①7 칭호유사	281
	NATE 네 이 트	NATTE		
2004원2960 2005허810 제2003-22074호	완구류	완구류	§7①7 칭호, 관념유사	281
				
2004당548 2004허8558 제2712호	제31류 : 기장, 당근, 미가공 곡물·신선한 야채·신선한 과실·신선한 해초류를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품 등	구2류 : 농산물 종자, 옥수수, 화분, 콩, 개사육용 사료	§7①7 유사하다 ; 지정상품 중 일부는 비유사하다	283
	주식회사 오행육기	오행		
2004허2178 2004후3447 제2001-18110호	제25류 : 골프화, 단화, 롱코트, 반코트, 사파리, 스커트, 신사복, 아동복, 원피스, 자켓, 청바지	제18류 : "우산", 제25류 "단화, 장화, 가죽신, 슬리퍼"	§7①7 칭호유사	288
	 PAOLOGUCCI	GUCCI		
2004원2381 2005허919 제2002-50491호	제27류 : "자동차용 카펫, 매트, 마루깔개, 러그, 양탄자 등	제20류 : 농, 탁자, 침대, 식탁, 방석, 베개, 제24류 의자커버 등	§7①7 칭호유사	290
	ROBERTA DI CAMERINO	ROBERTA		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1438 2005허1318 제566538호	제21류 : 교자상, 접시, 밥상	구18류 : 상, 두레상, 교자상, 밥상	§7①7 칭호, 관념유사	294
2003당365 2003허6319 2004후1113 제530571호	제3류 : 일반화장수, 파운데이션크림, 나리싱크림, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필	제3류 : 일반화장수, 스킨로우션, 화장크리임, 코올드크리임, 크리인싱크리임	§7①7 호칭유사	296
2004원3808 2005허1530 제2003-16291호	간이식당업, 관광음식점업	간이식당업, 관광음식점업	§7①7 호칭, 관념유사	298
2004원1615 2005허1677 제2002-54149호	제29류 : 돼지고기, 소고기, 오리고기, 닭고기, 돈까스, 햄, 달걀	제29류 : 계란, 분유, 돈육, 우유, 우육, 소세지, 계육, 콩기름	§7①7 호칭유사	300
2004원4121 2005허1714 제2003-16386호	간이식당업, 관광음식점업,	간이식당업, 관광음식점업,	§7①7 호칭, 관념유사	302

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원4494 2005허1783 제2002-60284호	25류의 가죽신, 단화, 슬리퍼 	가죽신, 단화, 슬리퍼 	§7①7 호칭유사	304
2004원995 2005허1875 제2003-33408호	비스켓 등 과자류 	비스켓 등 과자류 	§7①7 호칭, 관념유사	306
2004당1929 2005허2120 제531195호	제25류 : 양말, 모자, 혁대, 단화, 운동용 아노락, 반바지, 자켓 	제25류 : 양말, 모자, 혁대, 등산화, 아동복, 한복솟옷 	§7①7 호칭유사	308
2004원2458 2005허3772 제2002-40252호	화장품류 	화장품류 	§7①7 성 명 상 표 이 지 만 분리관찰되어 유사함	309
2004원4640 2005허3369 제2003-20446호	한식점경영업 	한식점경영업 	§7①7 호칭, 관념유사	312
2004원4999 2005허3352 제2003-19038호	한식점경영업 	한식점경영업 	§7①7 호칭, 관념유사	313

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원3250 2005허3086 제2003-9347호	레이져용접기, 레이져마킹기	선반, 드릴, 펄프제조기계기구, 원심펌프	§7①7 호칭유사	314
	CAB	K A B 케이에이비		
2004원4701 2005허2427 제2003-7494호	화장품류	화장품류	§7①7 호칭, 관념유사	315
	WELLA BIOTOUCH nutrition·care	BIOTOUCH		
2004당1284 2005허2953 제455226호	드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕	건과자, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검 설탕, 떡	§7①7 외관, 호칭 유사	317
	POCA CHIP 포카 칲	POTACHIP 포 타 칩		
2004당1626 2005허1004 제102784호	도로건설공사업, 아파트 건축업 등	도로건설공사업, 아파트 건축업 등	§7①7 호칭, 관념유사	320
	정은Sky빌	SKY		
2004원4110 2005허3918 제2003-8885호	지정상품 : 브래지어	브래지어	§7①7 호칭유사	323
	NuBra	NOBRA 비비안 노브라		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원5289 2005허3048 제2003-10326호	신용카드발행업, 대여금고업, 융자제공업, 할부판매금융업 등	신용카드발행업, 대여금고업, 융자제공업, 할부판매금융업	§7①7 호칭유사	325
		H A R T 하 트		
2004원4644 2005허4232 제45-2003-0001353호	비디오 레코더, 카메라, 캠코더, 라디오, 케이블 텔레비젼 수상기, 컴퓨터 텔레비젼	텔레비젼수신기, 캠코더, 비디오수신기, 카메라, 전화기, 카세트플레이어, 컴퓨터	§7①7 호칭유사	326
		하이마트 HI-MART		
2004원4762 2005허5594 제2003-16224호	제38류 데이터통신업, 밴통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업 등	제38류 (VAN)통신업 데이터통신업, 컴퓨터통신업 등	§7①7 호칭유사	328
	LOGITECH	로지넷 LOGI-NET		
2004원5553 2005허3147 제2002-13748호	문구판매대행업, 사무용품 판매대행업, 수출입대행업, 문구판매대행 체인점업, 문구판매대행 프랜차이징업	문방구사업상담업, 문방구정보제공알선업, 문방구수출입대행업, 사무기기판매알선업	§7①7 유사하다	331
		Alpha 알파아트센터		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2003원4485 2005허1899 제2002-1624호	제18류의 트렁크, 여행용 가방, 핸드백, 지갑, 손지갑	제18류의 핸드백, 트렁크, 비귀금속제 지갑	§7①7 호칭, 관념유사	335
	JIMMY CHOO	PATTY&JIMMY		
2002당1509 2003허663 2003후1949 제517371호	제5류 말초신경계용 약제, 약용캡슐, 중추신경계용 약제, 중추치료용 약제, 진통제	제5류 살균제, 방충제, 의료용 살균제, 살충제, 의료용 및 수의과용 세균제제, 의료용 세정제	§7①7 유사하다	337
	OxyIR	oxy.co.kr		
2002원3775 2003허2713 2003후2270 제2000-25946호	신사복, 양복바지, 스커트, 청바지	신사복, 남방셔츠, 양말, 모자	§7①7 유사하다	338
	WORLD POLO CHAMPIONSHIPS	POLO 폴로		
2004원3740 2005허5495 제2002-50579호	구34류 : 원료담배 및 가공된 담배, 권연, 성냥	구34류 : 성냥, 끽연용 라이터, 여송연	§7①7 유사하다	340
	SKY BLUE	SKY		
2005원547 2005허6146 제2003-32113호	컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 프린더	컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 마이크로프로세서, 모니터	§7①7 유사하다	342
	Entelsystem	INTEL		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당2652 2005허5112 제560386호	신사복, 스커트, 스웨터, 모자, 양말 LANGBANG	신사복, 스커트, 스웨터, 모자, 양말 LANVIN	§7①7 호칭유사	345
2005원1148 2005허7583 제2003-21064호	전기통신기계기구 수리업, 기계류 수선업 엔젤서비스	전기통신기계기구수선업, 동력기계기구수선업 ANGEL CENTER	§7①7 호칭, 관념유사	347
2005원2065 2005허7798 제2003-3792호	의류, 완구류 SABREMAN STAMPEDE	운동용신발, 의류, 운동용품 Stampede	§7①7 호칭유사	351
나. 양 상표는 비유사하다.				
2001원4080 2002허4286 2003후236 제2000—22422호	제31류 : 당근, 감자, 상치, 양배추, 토마토, 고추, 자두, 체리 등 sk Sunkist	구2류 : 쌀, 콩, 밀가루, 배추, 사탕수수, 김치, 두부 등 SK유통	§7①7 비유사	354
2004원621 2004허7210 제2002-43959호	제9류 : 휴대용컴퓨터, 휴대용통신기계기구, 기록된 컴퓨터프로그램, 밧데리 UBIQMAN	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어, 전자식조립카드, 컴퓨터 QMAN	§7①7 비유사	356

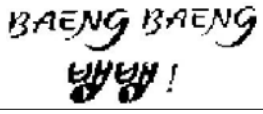
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원2385 2005허346 제2002-18642호	공인중개사업	부동산임대업, 수퍼마켓 관리업,	§7①7 비유사	358
	25時	LG 25時		
2003당2794 2004허7043 제556039호	제30류 : 커피	레스토랑업, 커피바아업, 커피	§7①7 비유사	361
	STARPREYA Coffee	STARBUCKS COFFEE		
2003당1608 2004허5344 제7159호	화장품류	화장법에 대한 교육업, 화장품류,	§7①7 비유사	365
	Dr. med. Christine Schrammek	Dr. Medi		
2004당900 2004허6316 제564036호	나리싱크림, 데이크림(DAY CREAM), 주름살방지용크림	향수, 아이새도, 일반화장수, 스킨로션, 화장크림	§7①7 비유사	367
	LISSE EXPERT anti-wrinkle concentrate LE SOIN YVES SAINT LAURENT	엑스퍼트 X-PERT		
2002원2088 2002허6688 2003후755 제2000-21844호	컴퓨터 프로그램 디자인업	컴퓨터 온라인 서비스 제공업	§7①7 칭호 비유사	369
	Arima	ALIMAMA.COM		
2004당1452 2004허8596 제563473호	제25류 신발, 의류 등	의류	§7①7 비유사	371
	GEGOSSE	KOSE		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1898 2004당1898 제587603호	제5류 : 항생물질제 로제신 ROSECIN	제5류 : 항생물질제 ROCEPHIN	§7①7 비유사	373
2004원4913 2005허2311 제2003-13502호	컴퓨터소프트웨어판매대행업, 컴퓨터판매대행업, XCURENET	컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터 XecureNet 제큐어넷	§7①7 비유사	374
2004당987 2005허698 제561311호	제25류 체조복, 점퍼, 트랙슈트, 수영복, 티셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 부츠, 가죽신, 고무신, 농구화 JOMA	제25류 아동복, 스포츠셔츠, 청바지, 남방, 오우버코트, 잠바, 신사복, 스커어트, 스웨트 SOMA	§7①7 외관, 호칭 비유사 §7①4 해당안됨	377
2004당1843 2005허2038 제101756호	제39류 : 택배업, 귀중품운송업, 화물발송업 SEDEX 신세계드림익스프레스	제39류 : 자동차/철도/항공에 의한 화물수송업 FEDEX	§7①7 비유사	378
2004원1190 2005허2694 제2002-48276호	제2류 : 살균용 페인트, 석면제 페인트, 알루미늄 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 합성수지도료 BIOFINE	구15류 : 페인트및와니스 건조제, 녹방지페인트, 수성도료, 신나, 래카, 칠, 에나멜, 페인트 INTERFINE	§7①7 비유사 §7①9, 11, 12 해당안됨	383

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원4201 2005허3680 제2003-2050호	비디오폰, 수동교환기, 인터폰, 자동교환기, 전화기, 광디스크	데스크톱형 조립로봇	§7①7 비유사	384
	HOMECAST	CAST		
2004당2315 2005허4072 2005후2540 제543759호	제9류 : 계전기, 전류제어기, 전류제한기, 회로차단기 등	제39류 : 전류제어기, 전류제한기, 계전기	§7①7 비유사	386
	μDOCR	EOCR 이 오 씨 알		
2004당2395 2005허3024 제594387호	의류, 모자, 혁대	의류, 모자, 혁대	§7①7 비유사	388
	FaT DOG	P. A. T. PAT		
2004원 4037 2005허3604 제2003-5737호	생선살(소고기)을 주원료로 하는 아미노산으로 구성된 분말가공식품(경구로 직접 섭취하는 것), 아미노산으로 구성된 스포츠 드링크	아미노산제, 대사성약제, 아미노산, 아미노산염, 비타민제	§7①7 비유사	390
	amino VITAL アミノバイタル	AMINOVITA		

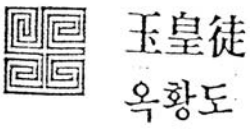
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당2576 2005허3826 2005후2519 제104089호	커피전문관리업, 커피상품중개업	커피바아업, 레스토랑업, 카페업	§7①7 비유사	393
				
2003당465 2003허7411 2004후2628 제541541호	제12류 : 승용차, 화물자동차, 승합차, 버스 등	제12류 : 승용차, 화물자동차, 트레일러,경기용 자동차 등	§7①7 비유사 * LOTS를 '롯츠'나 '랏츠'로 호칭할 개연성 높음	395
	LOTS	LOTUS		
2005원553 2005허6153 제2003-0034873호	컴퓨터, 컴퓨터소프트웨어	컴퓨터 인터페이스, 모뎀, 디지털광학전송 유니트, 건전지	§7①7 비유사	397
	MEGA	MEGAPRO		
2004당2753 2005허5785 제587833호	의약품	의약품	§7①7 비유사	399
	OVALGEN	NOVALGIN		
2003원2653 2004허455 2004후2093 제2001-34006호	기록된 컴퓨터 프로그램	컴퓨터기억매체를 저장하는 정보처리기	§7①7 비유사	401
	ZEUS	ZEISS		
2005원125 2005허5877 제2004-1209호	초음파응용탐상기 중개업, 비의료용 화학시약 중개업	컴퓨터자료의처리업	§7①7 호칭 비유사	403
	나우기연주식회사	NOW.COM 나우콤		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2005원789 2005허6481 제2003-23772호	대구탕음식점업, 간이식당업	간이식당업, 식당체인업	§7①7 비유사	405
	삼각지 元 대구탕	삼각지 차돌박이		
2004원5952 2005허6559 제2004-29715호	의류	의류	§7①7 호칭 비유사	407
	barbara k	바라바라 BaRa BaRa		
2004당2261 2005허6733 제569297호	제33류 보드카	제33류 보드카	§7①7 호칭 비유사	408
	STALINSKAYA PREMIUM VODKA Stalinskaya Vodka VODKA	STOLICHNAYA Stolichnaya		
2005원149 2005허6832 2005후3543 제2004-9793호	서적류	서적류	§7①7 호칭, 관념 비유사	410
	오래된 미래	미 래		
2004당2604 2005허4478 제101065호	제43류 : 식당체인업, 음식준비조달업, 한식점경영업, 식품소개업	제42류 : 다방업, 카페업, 휴게실업, 제과점업, 간이식당업	§7①7 비유사	413
	시골마을	시골마을		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004원6265 2005허6597 제2003-51387호	제29류 : 갈치, 게, 고등어	제29류 : 갈치, 게, 고등어, 낙지 제39류 : 해상운송업 등	§7①7 비유사	415
				
다. 지정상품이 유사하다				
2002당1565 2002허6886 2003후1048 제447473호	제43류 : 트위스트머신, 체력단련용벤치, 러닝머신, 바벨 등	제105류 : 운동구수선업, 완구인형수선업 등	§7①7 지정상품 유사	419
				
2002원1172 2002허7469 2003후1086 제2000—46782호	제10류 : 척추임플란트(spinal implants)	제11류 : 안과수술시 안내렌즈 삽입용 수술기구	§7①7 지정상품 유사	421
	MONARCH	MONARCH		
2004당964 2005허261 2005후2366 제545363호	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램	제112류 : 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터조직 및 프로그램개발업	§7①7 지정상품 유사	423
				
2004원5946 2005허6535 제2003-34926호	아동복	의류, 신발판매대행업	§7①7 지정상품 유사	424
	DONQUIXOTE 돈키호테	Don Quixote 돈키호테		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
라. 지정상품이 비유사하다				
2004원51 2004허6996 제45-2002-3136호	제9류 : 컴퓨터프로그램등 제41류 : 컴퓨터게임/컴퓨터게임 기술향상에 관한 온라인 정보제공업 등	구38류 : 반도체 및 실리콘 웨이퍼용 반제품 작동을 위한 기계 등	§7①7 지정상품 비유사	426
	TOP SPIN	Spin Etcher		
2004당746 2005허1295 제508611호	제29류 : 식용콩기름, 식용옥수수기름 등 식용유	제42류 : 위탁급식업, 식당체인업 등 음식점업	§7①7 지정상품 비유사	429
	해피스푼	HAPPY SPOON		
2004원21 2005허2687 제2002-14702호	피부과 전문병원업, 피부과 전문의료업, 피부과 전문의원업, 성형외과업	건강진단업	§7①7 지정서비스업 비유사	431
	리더스 LEADERS	011 Leaders Club		
2004원5668 2005허2717 제2003-23951호	제44류 치과업, 치과보조업	제44류 : 건강관리업, 약국업, 의약품정보제공업	§7①7 지정서비스업 비유사	433
	CGV 치과	CGV		
2004원4756 2005허2557 제2003-27068호	제11류 : 두발건조기(헤어드라이어)	제39류 : TV게임세트, 무선통신용단말기, 휴대용통신기계기구, 접속기, 탐조등, 건전지, 공중선측정기, 통신케이블, 모니터, 컴퓨터	§7①7 지정서비스업 비유사	436
	dobes	DOVE		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004원3242 2005허3567 제2003-9265호	제7류 : 녹즙기, 제면기, 가정용 전기식분쇄기, 가정용 전기식혼합기, 가정용 전기믹서, 정미기, 제분기, 곡물분쇄기 그 린 파 워 Green Power	제11류 : 수도꼭지용 좌금전기식가열기, 침대보온기, 전기식보온발싸개 그린파워	§7①7 지정상품 비유사	437
마. 기타 상표법 제7-1-7호 관련				
2004원1797 2004허8787 제2003-6339호	비치파라솔, 양산, Teddy Bear	농구화, 가죽신, 우산 TEDDY CLUB	§7①7 * 인용상표가 갱신등록무효심결 확정되면 §7③항의 예외규정 적용 안됨	439
제7조 제1항 제8호 가. 상표법 제7-1-8호에 해당한다.				
2004원3568 2005허216 제2003-24224호	제25류 : "단화, 운동화, 샌달" Vavala	제27류 : "단화, 장화, 하키화, 골프화, 오우버슈우즈, 방한화, 럭비화, 슬리퍼, 등산화 BARBARA	§7①8 호칭 유사	445
제7조 제1항 제9호 가. 상표법 제7-1-9호에 해당하지 않는다.				
2004당747 2005허162 제572749호	의복류 SOLIDEA	의복류, 운동복 등 SOLIDEA	§7①9 해당안됨 §7①4, 10, 11, 12 해당안됨	451

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
제7조 제1항 제10호 가. 상표법 제7-1-10호에 해당한다.				
2002당2953 2003허6951 2004후1151 제72816호	지정서비스업 : 안경수선업 월마트안경	사용서비스업 : 할인점업 Wal-Mart	§7①10 해당한다	457
나. 상표법 제7-1-10호에 해당하지 않는다.				
2003당2587 2005허414 제548527호	7류 : 식품건조기, 종자건조기 등 	9류 : 마이크로프로세서 	§7①10 해당안됨	459
제7조 제1항 제11호 가. 수요자 기만의 우려가 있다.				
2004당529호 2004허6613 제54266호	교육시험업, 교육정보제공업, 과학관경영업, 교수업, 교육지도업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 	사용서비스업 : 불교교육정보제공업, 불교교육지도업, 불교사적명소관리경영업, 불교교육업, 불교관련 세미나 준비 및 진행업, 	§7①11 해당한다	465
2004당1579 2004허7814 제578199호	제25류 : 혁대, 의류용 멜빵 	구45류 : 장갑 	§7①11 수요자기만의 우려가 있다.	468

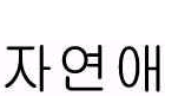
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1003 2004허7951 제465773호	제18류 : 등산백, 배낭, 비치백, 서류가방, 여행가방, 핸드백 CLRIDE	신발, 의복, 모자, 넥타이 등 CLRIDE	§7①11 수요자기만의 우려가 있다.	472
2004당689 2004허8145 제8164호	제22류 : 솜, 풀솜, 대마, 모시 섬유, 양모, 방충망 핑크하트 PINKHEART	제26류 : 천막, 쿠션, 방석, 이불, 사진틀, 매트, 상보, 커어튼 Pinkheart 핑크하트	§7①11 수요자기만의 우려가 있다.	475
2004당77 2004허8398 제447675호	아이스스케이트, 로울러스케이트, Esquire 에스콰이아	골프화, 단화, 샌들, 오버슈즈, 장화 Esquire 에스콰이아	§7①11 수요자기만의 우려가 있다.	478
2004당1018 2004허8589 제98254호	41류 : 골프장 경영업, 골프시설 제공업, 남촌	골프장운영 남촌	§7①11 수요자기만의 우려가 있다.	481
2002당241 2003허2447 2004후226 제68080호	제35류 : 자료제공업, 전자상거래관련 정보제공업 등 INTERNET-5425	사용서비스업 : 부가통신서비스업 700-5425	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	486
2004당1575호 2005허2229 제545547호	18류 : 비귀금속제 지갑 등 KANGAROO	구45류 : 가죽장갑 	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	489

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2002당2464 2003허1772 2003후2096 제388038호	핸드백, 서류가방 등 가방류	의류, 신발류	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	490
	M 마담포라	마담포라 Madame Polla		
2004당1056 2005허2007 제7884호	제12류 자동차용 어린이 안전좌석, 유모차 제20류 매트리스, 방석, 베개 제21류 유아용 휴대식 목욕통 제28류 고무제완구, 딸랑이, 모빌, 목제완구, 세트완구	유아용 컵, 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프 등	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	492
	아벤트 AVENT	AVENT		
2004당1119 2005허1240 제568783호	제9류 음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치	제52류 서적, 신문, 잡지, 연감, 팜플렛, 카달로그, 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 학습지, 전화카드	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	496
	Magic English	MAGIC ENGLISH		
2002당241 2003허2447 2004후226 제68080호	제35류 : 자료제공업, 전자상거래관련 정보제공업 등	사용서비스업 : 부가통신서비스업	§7①11 수요자기만의 우려가 있다	502
	INTERNET-5425	700-5425		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
나. 수요자 기만의 우려가 없다.				
2003당1228 2004허2925 제243412호	제25류 : 양복바지, 슈트, 스커트, 잠바, 스웨트 등 Rudolph Valentino	스웨터, 망토, 레인코우트, 오우버코우트, 스커어트, 슈우트 등 valentino garavani	§7①11 해당안됨 (인용상표 알려진 정도 낮음) * 이건상표 등록 후 5년 지나서 §7①7 안됨	503
2003당2826 2004허5870 제74644호	구112류 : 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업 등 HOOTERS	사용서비스 : 레스토랑업 HOOTERS	§7①11 해당안됨 (인용상표 알려진 정도 낮음)	508
2004당2122 2005허3536 제533794호	기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 작동 프로그램 STARSUITE	프리젠테이션 기능 등을 복합적으로 포함하고 있는 컴퓨터 소프트웨어 StarSuite	§7①11 수요자기만의 우려가 없다	514
2004원5937 2005허7361 제2003-6064호	제7류 : 공업용 파쇄기, 병충전기, 펄프제조기계기구, 포장기계, 공기압축기 등 VFK	자동진공성형기, 압진공성형기, 후판성형기, 자동성형재단기, 열판성형기, 압출기, 유압캇팅기 VFK	§7①11 수요자기만의 우려가 없다	516
다. 품질 오인의 우려가 있다.				
2004원6085 2005허2977 제2003-50822	탈취제(녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용에 한함) 		§7①11 품질오인의 우려가 있다	519

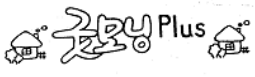
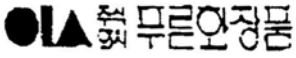
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2005원238 2005허6436 제809427호	alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic wines and spirits, wines, spirits and liqueurs(상품류 구분 제33류) 		§7①11 품질오인의 우려가 있다	522
제7조 제1항 제12호 가. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.				
2001당1808 2002허1935 2003후649 제465526호	제30류 : 건과자, 비스킷, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵 오리온 스타크래프트 ORION STARCRAFT	사용상품: 컴퓨터게임 소프트웨어 STARCRAFT	§7①12 해당한다	529
2004당433 2005허230 제522406호	제25류 : 농구화, 청바지, 남방셔츠, 조끼, T-셔츠 IVERSON 3	사용상품 : 농구화, 티셔츠 IVERSON	§7①12 해당한다	531
2004당1995 2005허3864 2005후3062 제567159호	제16류 : 크레파스, 크레용, 연필, 필통, 볼펜, 수첩, 메모지 빼빼로	사용상품 : 과자류 빼빼로	§7①12 해당한다	534

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
나. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.				
2003원4050 2004허3485 2004후3379 제2001-11722호	제42류 : 한식점경영업, 중국요리전문점, 셀프서비스식당업, 간이식당업, Mr. CHOW	레스토랑업 MR. CHOW	§7①12 해당안됨 (인용상표 주지저명성 인정안됨, 부정목적 단정안됨)	538
2004당1632 2005허4829 제523822호	제12류 자동차용 엔진의 공기와류장치 등 토네이도	동력을 향상시키는 차량부품 TORNADO	§7①12 해당안됨	541
2004당2498 2005허7552 제540976호	화장품, 비누류 Trish McEvoy	화장품류, 가방류, 화장용구류 Trish McEvoy	§7①12 해당안됨 §7①4 해당안됨	546
제8조 제1항 가. 양 상표는 유사하다				
2004당407 2004허6781 제95635호	제41류 : "오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업 등 주식회사 서울필하모닉오케스트라 SEOULPHILHARMONIC ORCHESTRA INCORPORATION SINCE 1992	제41류 : "오케스트라서비스업, 교향악단공연업, 오페라공연업 등 세종문화회관 서울시교향악단 SEJONG CENTER for the Performing Arts Seoul Philharmonic Orchestra	§8① 해당 양상표 유사하다 §7①11 해당	551
2004원2514호 2004허8275 제2002-59456호	제5류 : 자양강장제, 비타민을 주성분으로 함유한 영양제 등 새한아이키커	제5류 : 축산물 이유식, 수산물 이유식, 비타민제, 약용캔디 등 KicKer 키 커	§8① 해당 호칭,관념유사	556

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2001당2399 2002허5012 2003후410 제367633호	팔뚝시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전자시계, 시계유리, 문자반, 태엽, 시계줄, 시계밴드	팔뚝시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전기시계, 스톱워치, 문자반, 시계밴드, 측정용시계	§8① 해당 관념유사	558
		SWISS ARMY		
2004당2602 2005허4744 제558410호	스킨밀크 등 화장품	스킨밀크 등 화장품	§8① 해당 외관, 호칭유사	559
				
2004원5132 2005허5860 제2002-42149호	중추신경계용 약제	신경안정제, 말초신경계용 약제	§8① 해당 호칭유사	563
				
나. 양 상표는 비유사하다				
2004원3667 2005허933 제41-2003-8114호	제43류 : "간이식당업, 휴게실업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 스낵바업 등	제42류 : "꼬치구이전문식당업, 꼬치구이전문식당체인업, 음식조리대행업 등	§8① 해당안됨 비유사하다 (인용상표는 전체로 호칭관념된다)	565
				
2004원4659 2005허5952 제2003-32452호	제30류 식용 옥수수가루, 식용 고구마가루	제31류 옥수수, 고구마	§8① 해당안됨 비유사	567
				

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
다. 지정상품이 비유사하다				
2004당2267 2005허3499 제592736호	제12류 : 자동차 내연기관용 플러그 고압케이블(자동차용 점화코일의 2차 단자와 배전기 캡의 중심단자를 연결하고 배전기의 플러그 단자와 점화플러그 단자를 연결하는 고압의 절연 전선인 자동차 부품 KODAECS	제9류 : 플러그, 전기동축케이블, 전기케이블, 피복전선 **KODAEC**	§8① 해당안됨 지정상품 비유사하다	570
라. 기타 상표법 제8조 제1항 관련				
2003당205 2003허7176 제73921호	제35류 : 침대판매대행업 장수촌	제20류 : 옥돌로 만든 침대 	§8① 해당안됨 (인용상표 선원지위 상실)	573
2004원3529 2005허2403 제2003-11665호	부동산중개업, 부동산임대업 등 촘누리	부동산중개업, 부동산임대업 등 누리부동산	§8①항이 적용되어야 하나 §7①7호 잘못 적용한 위법이 있다.	574
기타 상표등록 무효, 거절불복 사건 가. 갱신등록 무효사건				
1999당1139 2000허4329 2002후505 제6747호	제25류 : 신사복, 이브닝드레스, 스커어트 등 KITTY 키-티	제43류 : 플라스틱제완구, 마스코트, 인형 	1차 갱신등록무효	579

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
권리범위 확인심판 가. 권리범위에 속한다.				
2003당553 2004허1342 제524178호	제11류 : 온돌장치가 되어 있는 전기침대	사용상품 : 돌침대, 전기침대	권리범위 속한다 (양 표장 유사)	587
	장수온돌	장수土家돌침대		
2004당530 2004허5054 제94456호	제41류 : 공원경영업, 동물원경영업, 레크레이션 시설제공업, 식물원경영업, 유원지경영업 등	사용서비스업 : 공원경영업, 유원지경영업 등	권리범위 속한다 (양 표장 유사)	590
	제주소인국테마파크	소인국 MINI WORLD		
2004당228 2004허5757 제245967호	제18류 : 우산, 양산, 제26류 : 구두끈 제25류 : 단화, 편상화, 가죽신, 비닐화, 등산화, 샌달 등	사용상품 : 우산	권리범위 속한다 (양 표장 유사) * SYSTEM 식별력 있음	592
	SYSTEMS 시 스 템	Tae Kwang SYSTEM		
2003당943 2004허6040 제522330호	제25류 : 슈우트, 스커어트, 원피스, 스웨터, 티셔어츠, 양말, 청바지, 단화, 샌달, 편상화 등	사용상품 : 신발류, 스포츠위류, 양복, 한복, 스웨터류, 모자류, 혁대류	양표장 유사 (권리범위 속한다) * A6는 사용에 의한 식별력 취득	594
	A6	A6		
2003당2455 2004허2888 제108884호	구37류 : 전동호이스트, 크레인	사용상품 : 호이스트, 크레인	권리범위 속한다 (표장 유사)	599
	半島機械株式會社 BANDO MACHINERY CO., LTD	반도호이스트 BANDOCRANES		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2001당395 2005허377 제313229호	제21류 : 화장지	사용상품 : 화장지류	권리범위 속한다 (표장 유사)	600
				
2002당202 2002허4873 2003후281 제66753호	제42류 : 호프집경영업, 일반유흥주점경영업, 식당체인업 등	사용서비스업 : 호프집경영업	권리범위 속한다 (표장 유사) * "쪼기" 식별력 있음	602
	쪼끼쪼끼	블랙쪼끼		
2003당2009 2005허124 제38139호	문구류	사용상품 : 문구류	권리범위 속한다 (표장 유사)	604
				
2005당68 2005허6313 제2955호	제11류 :샤워기, 욕조, 수도꼭지 제35류: 수전금구판매대행업	"발 스위치"를 포함하는 "절수 전자밸브"	권리범위 속한다 (표장, 상품유사)	609
				
2005당443 2005허7682 제311727호	스킨로우션, 화장크리임	화장품 또는 그 포장용기	권리범위 속한다 §51조1호 및 2호 해당안됨	611
		**제조원 주식회사 푸른화장품**		

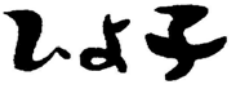
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1484 2005허278 제3081호	자켓, 청바지, 파카, T셔츠, 남방셔츠, 콤비, 와이셔츠 등 의류	사용상품 : 모자	권리범위 속한다 (표장, 상품유사)	615
				
2004당2131 2005허7514 제313229호	화장지, 휴지	휴지, 화장지	권리범위 속한다 (호칭, 관념, 상품유사)	618
				
2005당963 2005허7736 제545890호	광천수, 생수, 인공광천수	생수, 광천수, 인공광천수	권리범위 속한다 (호칭, 표장, 상품유사)	619
				
나. 권리범위에 속하지 않는다.				
2003당2691 2004허6651 제562440호	제29류 : 우유, 요구르트	사용상품 : 우유 제품	권리범위 속하지 아니한다 * (가)호 표장 중 '듬뿍'은 기술적 표장임	623
	듬뿍	우유속 진짜 바나나즙 듬뿍		
2004당974 2004허7531 제563812호	제3류 : 화장품	사용상품 : 화장품	권리범위 안속한다 (표장 비유사)	626
	雪菊 설국			

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1213 2004허8442 제548599호	제25류 : 오버코트, 레인코트, 커트, 슈트, 블라우스, 반바지, 청바지, 잠바	사용상품 : 의류	권리범위 안속한다 (표장 비유사) * AVIGNON 현저한 지리적 명칭으로 식별력 없음.	628
	아베뇽 Avignon	SOGO Avignon		
2003당1736 2004허1144 제307528호	제33류 : "건축물조립셋트"	사용상품 : 건축물 조립에 사용되는 판넬	권리범위 안속한다 * (가)호표장은 상표법 제51조 제1호 소정의 상호표시임.	631
	대원엠팩트판넬	대원미네랄판넬(주)		
2004당1195 2004허8541 제6252호	구112류 : 음식점업(낙지전문), 낙지요리지도업, 낙지전문체인관리업 등	사용서비스업 : 음식점업	권리범위 안속한다 * (가)호표장은 상표법 제51조 제3호 소정의 관용표시임.	635
	조방낙지	조방낙지볶음		
2004당1554 2005허2052 제479051호	탁주, 청주, 약주, 소주	사용상품 : 탁주	권리범위 안속함 (표장 비유사)	640
				
2004당2419 2005허3321 제9734호	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어 제42류 : 컴퓨터프로그래밍업	사용상품 : 인터넷 가계부 프로그램	권리범위 속하지 아니한다 (표장 비유사)	642
	부자 되는 가계부	My eCups 부자되는 가계부		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1667 2005허3413 제12667호	보쌈전문업	한식	권리범위 속하지 아니한다 (표장 비유사)	644
	흥부보쌈	흥부가 기가막혀		
2004당2534 2005허5327 제522363호	제3류: 나리싱크림, 맛사지용 겔, 제29류 : 식용 올리브유, 식용 어유, 식용 경화유, 식용 분말유지, 대구, 뱀장어, 붕장어, 홍합, 건제어개류, 식용어분	글루코사민 가공식품으로서의 건강보조식품	권리범위 속하지 아니한다 (표장은 유사하나 상품이 비유사)	648
	LYPRINOL	리프리골드 LYPRI GOLD		
2004당386 2004허6729 2005후810 제559550호	비귀금속제 접시	접시	권리범위 속하지 아니한다 (의장적, 장식적으로 사용됨)	651
				
다. 기타 (가)호 특정문제 등 권리범위확인 사건				
2004당1160 2005허438 제258173호	제25류 : 양말, 스타킹 등	사용상품 : 양말	각하 확인대상표장이 특정되지 않는다	653
	INTARSIA 인따르시아	INTARSIA		

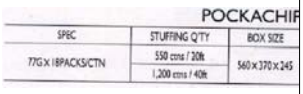
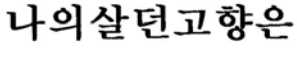
<table>
<tr><td rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</td><td colspan="2">지정상품·서비스업</td><td rowspan="2">법 조 문
판결내용</td><td rowspan="2">면</td></tr>
<tr><td>이건·본원상표</td><td>인용상표, (가)호 표장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2004당1532
2005허1820</td><td>탁주, 소주, 약주</td><td></td><td rowspan="2">현실적으로 실시하지 않은 (가)호로 잘못 특정하여 심결각하임.
*확인대상상표와 심사주장상표와 동일성 불인정</td><td rowspan="2">655</td></tr>
<tr><td>(가)호 표장
</td><td>(나)호 표장)
</td></tr>
<tr><td colspan="5">제10조 제1항
가. 상표법 제10조 제1항에 해당하지 않는다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003원662
2003허4078
2004후264
제2001-27487호</td><td colspan="2">제5류 : 단백질을 주성분으로 한 근력강화용 영양보충제, 단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제</td><td rowspan="2">§10① 해당안됨
명확한 지정상품 명칭이다</td><td rowspan="2">659</td></tr>
<tr><td>MUSCLETECH</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">제73조 제1항 제2호
가. 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2000당1226
2001허1556
2002후1225
제251718호</td><td>아동복, 잠바, 청바지, 유아복, 반바지, 모자, 손수건, 콤비네이션내의</td><td></td><td rowspan="2">§73①2 해당함</td><td rowspan="2">663</td></tr>
<tr><td>ROOT</td><td>실사용상표 : ROOTS
ROOT.S
대상상표 : ROOTS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2002당2494
2003허1536
2003후2713
제450438호</td><td>종이물수건, 화장지, 포장용지, 방수지, 휴지, 냅킨용지</td><td>사용상품;유아용물티슈,</td><td rowspan="2">§73①2 해당함</td><td rowspan="2">665</td></tr>
<tr><td>NUK
누크</td><td>실사용상표 : NUK
대상상표 : NUK</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
나. 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다.				
2004당2058 2005허4607 제578420호	화장지, 냅킨용지 	화장지, 냅킨용지 	§73①2 해당안됨	670
2002당3215 2003허6081 2004후813 제204862호	승용차, 승합차, 오토바이, 화물자동차 TACT	오토바이 	§73①2 해당안됨	672
제73조 제1항 제3호 가. 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.				
2004당380 2004허5382 제27101호	구112류 : 소매점관리업, 백화점관리업, 수퍼마켓관리업, 시장관리업, 의류판매대행업, 신발류판매대행업, 장신구류판매대행업 STORM		§73①3 해당함 (상표사용사실 인정안됨)	677
2003당2775 2004허5511 제16279호	제35류 : 자료제공업, 자료조사업,의약품판매알선업 제41류 : 교과서출판업, 서적출판업 제42류 : 인쇄업, 편집업, 약제연구업, 건강진단업, 한의원업, 의약품정보제공업 INSAN		§73①3 해당함 (상표사용사실 인정안됨)	680

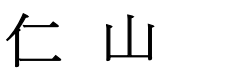
사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2003당1991 2004허4914 제336988호	제3류 : 건과자, 약과자, 카스텔라, 엿, 쿠키, 캔디, 아이스캔디, 젤리, 식빵, 단팥빵, 만두, 설탕, 떡 		§73①3 해당함 (상표사용사실 인정안됨)	683
2004당391 2005허1196 제234392호	제5류 : "구충전용 재료, 보철 충전용 재료" 실사용상품 : 레진분리제 TEDECO 태 대 코		§73①3 해당함 (상표사용사실 인정안됨)	685
2004당1217 2005허1967 제134262호	구12류 : 훈향, 조합향료, 파운데이션크리임, 퍼어머넌트용액, 스킨로우션, 모발염색제, 염모제, 헤어컨디셔너, 헤어토닉, 헤어스프레이 허벌 에센스	(사용상표) Herbal Essences	§73①3 해당함 (동일성 인정안됨)	686
2003당2160 2004허3812 제179301호	제30류 : "커피, 대용커피, 홍차, 녹차, 코코아, 얼음", 제32류 "과실분말, 탄산수, 오렌지주스, 비의료용광천수" 하이마운틴 HIGH-MOUNTAIN	사용1 :  사용2 : 하이마운틴	§73①3 해당함 (동일성 인정안됨)	689
2003당1490 2004허4952 제22812호	뉴스공급업 등 자동차생활 CARLIFE		§73①3 해당함 (상표사용 인정안됨)	691

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2004당871 2005허1011 제33618호	전통무예지도업 기천(氣天)	실사용상표 : 기천	§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정)	694
2003당1042 2003허7343 2004후1588 제310422호	구45류 : 예복, 신사복, 양복바지, 이브닝드레스, 슈우트, 스커어트, 아동복, 자켓, 청바지 등 GUESS BY MAURICE MARCIANO	실사용상표 : GUESS BY MARCIANO	§73①3 해당함 (동일성 불인정)	696
2004당1730 2005허2885 제3228호	제29류의 "닭고기, 양념통닭 제42류의 "닭고기식당체인점 등 코스닭		§73①3 해당함 (상표사용 인정안됨)	698
2004당2613 2005허3215 제239848호	우산, 양산, 단화, 장화, 가죽신 MODUS VIVENDI		§73①3 해당함 (상표사용 인정안됨)	701
2004당1611 2005허2618 제267580호	화장비누, 세탁비누, 세액, 샴푸우, 물비누 등 무궁화부움부움 BoomBoom	실사용상표 : 	§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정)	702
2002당1030 2002허8332 2003후1536 제317036호	제22류 호치키스, 싸인펜, 클립, 압침, 연필깎기, 필통, 지철구, 스탬프대, 연결자, 곤충채집상자 NOVUS		§73①3 해당함 (상표사용 인정안됨)	703

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당1276 2005허5341 제170841호	제30류 건과자, 비스킷, 아이스크림, 웨이퍼스, 초코렛, 비의료용추잉껌, 캐러멜, 캔디, 식빵	건과자 등 과자류	§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정	705
	POCA	실사용상표 : 포카칩 Photo POCACHIP PHOTO		
2004당1278 2005허4676 제300687호	건과자, 비스킷 등 과자류	건과자, 비스킷 등 과자류	§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정	707
	포테이토칩 포카칩 POTATOCHIP POCACHIP	실사용상표 : 포카칩 POCACHIP		
2004당962 2005허4089 제36253호	구112류 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터임대업, 컴퓨터조직 및 프로그램개발업, 컴퓨터유지관리업		§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정	709
	UniSQL®	실사용상표 : UniSQL		
2004당1236 2005허3185 제11948호	제36류 건강보험업		§73①3 해당함 (상표사용 인정안됨)	711
	BLUE CROSS			
2002당2230 2003허3235 2004후66 제244호	의류, 신발류 및 그 판매대행업 등		§73①3 해당함 (상표 동일성 불인정	715
	CENTIGRADE4℃	실사용상표 : 4도씨		

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업 이건·본원상표	지정상품·서비스업 인용상표, (가)호 표장	법 조 문 판결내용	면
2002당2396 2003허1833 2003후2409 제78829호	스웨터, 와이셔츠, 티셔츠, 		§73①3 해당함 (상표사용 불인정)	718
2004당1230 2005허6689 제7898호	의료업 		§73①3 해당함 (상표사용 불인정)	719
2004당1275 2005허5730 제170840호	건과자 등 과자류 		§73①3 해당함 (동일성 불인정)	724
2004당2266 2005허7385 제46173호	식당체인업, 한식점경영업, 		§73①3 해당함 (상표사용 불인정)	726
나. 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.				
2002당1091 2002허7346 2003후2041 제363735호	구37류 : 자동차용 시트커버, 자동차용 매트, 어린이 이용 유모차, 자동차 바퀴탈취기 등 		§73①3 해당안됨 (상표사용사실 인정됨)	728

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2003당2837 2004허5405 제268883호	제3류 : 헤어린스, 종이비누, 치약, 제21류 비전기식 칫솔 仁 山		§73①3 해당안됨 (이해관계없다)	731
2003당2703 2004허7395 제203140호	구10류 : 지방산류, 지방산에스테르류, 글리세린류, 단일성산류, 알코올류 ESTOL	실사용상표 : ESTOL 3609	§73①3 해당안됨 (동일성 상표사용 인정됨)	736
2004당991 2004허8534 제289970호	등산백, 골프백, 볼링백, 스포츠백 HAMMER		§73①3 해당안됨 (상표사용 인정됨)	738
2004당16 2005허2021 제235959호	제16류의 "서적, 신문, 연감, 카탈로그, INSAN	실사용상표 : INSAN	§73①3 해당안됨 (동일성 상표사용 인정됨)	739
2004당2275 2005허4003 제235960호	제30류 식염, 간장, 맛소금 INSAN	실사용상표 : INSAN	§73①3 해당안됨 (동일성 상표사용 인정됨)	740
2004당2608 2005허3208 제248002호	신사복 등 의류 MODUS VIVENDI		§73①3 해당안됨 (상표사용 인정됨)	743

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
2004당2010 2005허5396 제482289호	제29류 "가공야채류를 주원료로 하는 건강보조식품, 가공과실류를 주원료로 하는 건강보조식품 		§73①3 해당안됨 (상표사용 인정됨)	745
2004당2277 2005허3994 제235962호	제30류 식염, 간장, 맛소금 	실사용상표 :  다용도죽염	§73①3 해당안됨 (동일성 상표사용 인정됨)	749
2004당2138 2005허3987 제307940호	구45류 청바지, 잠바, 스커트, 카디건, 장갑, 모자, 버클, 혁대, 단추, 손수건 	실사용상표 : 	§73①3 해당안됨 (동일성 상표사용 인정됨)	751
2005당139 2005허6801 제230242호	완구류 		§73①3 해당안됨 (상표사용 인정됨)	754
2004당922 2004허8473 제430090호	청바지, 티셔츠, 양말, 모자, 혁대, 스타킹, 장갑, 타이즈, 나이트캡, 멜빵 		§73①3 해당안됨 (상표사용 인정됨)	755

<table>
<tr><td rowspan="2">사건번호
출원·등록번호</td><td colspan="2">지정상품·서비스업</td><td rowspan="2">법 조 문
판결내용</td><td rowspan="2">면</td></tr>
<tr><td>이건·본원상표</td><td>인용상표, (가)호 표장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2002당3130
2005허8609
제10177호</td><td>닭요리전문점, 식당체인업</td><td></td><td rowspan="2">§73①3 해당안됨
상표사용사실 인정됨</td><td rowspan="2">757</td></tr>
<tr><td>새 나 라
SAE NA RA</td><td>SAENARA CHICKEN
새나라치킨</td></tr>
<tr><td colspan="5">다. 이해관계 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2004당723
2005허5020
제287806호</td><td colspan="2">수첩, 연필, 샤프펜슬, 볼펜, 싸인펜</td><td rowspan="2">§73①3 해당됨
이해관계 있다</td><td rowspan="2">758</td></tr>
<tr><td>
Teddy Bear</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2004당869
2004허6873
제383968호</td><td>제33류 : 블록, 보도판, 벽돌, 타일, 아스팔트타일,</td><td></td><td rowspan="2">§73①3 해당됨
(이해관계 있다)</td><td rowspan="2">761</td></tr>
<tr><td>STREET PRINT</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">제73조 제1항 제7호

가. 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003당2035
2004허6644
제554631호</td><td>제19류 : 대리석, 목질타일, 비닐타일, 유리타일 등</td><td>지정상품 : 건축자재들(비금속), 대리석 등</td><td rowspan="2">§73①7 해당함</td><td rowspan="2">765</td></tr>
<tr><td>비제노바
VISENOVA</td><td>VISENOVA</td></tr>
</table>

사건번호 출원·등록번호	지정상품·서비스업		법 조 문 판결내용	면
	이건·본원상표	인용상표, (가)호 표장		
제73조 제1항 제8호				
가. 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다.				
2002당3330 2003허7190 제450148호	자동차용 시트커버 	자동차용 시트커버 	§73①8 해당한다	769
나. 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다.				
2003당2707 2004허6309 제542550호	제18류 : 배낭, 핸드백, 서류가방, 비금속제지갑, 여행가방 등 제25류 : 단화, 부츠, 모자, 혁대, 신사복, 아동복, 속내의, 넥타이 등 **NICOLEARBENNI**	제25류 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 란도셀, 슈우트케이스 등 	§73①8 해당안됨	776

제6조 제1항 제1호

그 商品의 普通名稱을 普通으로 사용하는 방법으로 표시한 標章만으로 된 商標

제6조 제1항 제1호

가. 보통명칭에 해당하지 않는다.

① (지정상품의 보통명칭이 아님)

이건 상표	사건 번호
 : 등록상표 제541425호	심판원 2003. 9. 30.자 2003당661 심결 특허법원 2004. 4. 2. 선고 2003허6371 판결 (심결지지) 대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1441 판결 (원심지지)
제21류 : 화분, 비금속제 저금통, 대야, 음료용병, 도자기, 비금속제 화병, 청자기, 자기제 조각 등	

대법원 최종 판단

1. 상고이유 제1점에 관하여 (식별력 유무)

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 우측 도면과 같이 구성된 이 사건 등록상표(陟州東海碑를 고전자체(古篆字體)로 표기한 것임)가 그 지정상품의 하나인 도자기의 보통명칭이 아님은 분명하고, 도자기의 일반수요자들 사이에 '척주동해비' 비문 전체가 새겨진 도자기를 '척주동해비'로 통칭해 왔음을 인정할 아무런 증거도 없으며, 1990년대부터 이천, 여주 지역의 도예가들이 장식적, 주술적인 목적으로 도자기에 척주동해비 비문 전체를 새겨 판매하여 온 사실은 인정되나, 척주동해비 비문 전체 중에서 제목에 해당하는 부분만을 관용적으로 상표로 사용하여 왔다는 점은 이를 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 도자기의 품질, 효능 등을 표시한 표장이 아님은 명백하며(원고는 이 사건 등록상표가 척주동해비문의 제호이고 위 비문은 그 내용과 필체 때문에 잡물이 범접치 못하는 특별한 효능이 있는 것으로 전해 내려오고 있으므로 이 사건 등록상표의 지정상품인 도자기 등에 사용되

어질 경우 그 효능을 표시하는 것이라고 주장하나, 원고가 주장하는 위 척주동해비문의 효능은 어디까지나 주술적인 내용에 불과한 것으로 설령 그러한 효능이 있다 하더라도 이는 척주동해비문의 내용에서 나오는 것으로 이 사건 등록상표의 지정상품 그 자체의 효능과는 직접적인 관련이 없는 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다), 이 사건 등록상표의 표장인 '척주동해비'가 전국적으로 잘 알려져 있다거나, '척주'가 '삼척시'의 옛 지명이라는 사실이 일반인에게 널리 인식되고 있다고 보기도 어렵고, 한자 5자로 구성된 문자 상표인 이 사건 등록상표는 그 외관상 특이한 필체로 구성되어 있어 식별력 없는 표장으로 보이지 아니하고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 사정도 찾아보기 어려우며(원고는 이 사건 등록상표는 문화재인 "척주동해비"의 비문 제목을 그대로 복사하여 출원한 것으로 그 등록을 허용하게 되면 특정인에게만 문화재인 위 비문을 사용하게 하고 타인들에게 이를 사용하지 못하게 하는 결과가 되어 이는 온 국민이 누리고 자유롭게 이용하여야 할 문화재를 특정인에게 독점시키는 결과가 되어 공익에 반한다는 취지의 주장을 하나, 이 사건 등록상표를 허용하게 되더라도 이는 어디까지나 그 상표권의 효력에 저촉되는 행위를 금하게 할 뿐 문화재인 "척주동해비"를 일반 국민이 접근하여 누리고 이용하는데 어떠한 장애를 조성한다고 볼 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다), "척주동해비"는 1971. 12. 16.자로 강원도 지정문화재 제38호로 등록되어 있는 사실, 이 사건 등록상표가 '척주동해비' 비문 중 그 제목을 그대로 따온 상표인 사실은 인정되나, '독립문, 남대문' 등과 같이 위 "척주동해비"보다 훨씬 널리 알려져 있는 문화재의 명칭을 딴 다수의 상표가 등록되어 있는 점, 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제4호 및 제7호의 등록무효사유가 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정?판단은 정당하고 거기에 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제4호, 제7호에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여 (상표법 7-1-4, 11호 등 해당여부)

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표가 그 구성 자체 또는 그 의미나 내용에 있어 사회공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 명백하고, '척주동해비'란 문화재의 명칭을 특정인이 상표로서 등록하여 사용하게 됨에 따라 그 독점적 효력으로 인하여 타인이 그 문화재 명칭을 상표로서 사용 못하게 되는 결과가 된다 하더라도 이는 문화재의 명칭으로 된 상표를 상표부등록사유로 정하지 않은 상표제도를 채택한 데에 따른 당연한 결과라 할 것이어서 위와 같은 사정만으로 정의 관념에 반한다거나 상표질서 제도의 목적에 반한다고 볼 수 없고, '척주동해비'란 표장이 이 사건 등록상표의 지정상품의 일반 수요자들에게 강원도 지정문화재로 지정된 비석이라고 널리 인식되어 있다고 보기 어려워 이 사건 등록상표가 품질오인 또는 수요자 기만상표에 해당한다고 할 수도 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 피고가 원고와 사이에 이 사건 등록상표의 출원을 취하하기로 합의하였다거나 이 사건 등록상표의 출원을 취하하겠다는 의사를 표시한 바도 없으므로, 이 사건 등록상표의 출원, 등록이 신의성실의 원칙에 위배되는 행동이라고 할 수 없고, 특단의 사정이 없는 한 문화재의 명칭을 상표로 등록하는 것이 공서양속에 반한다고 할 수도 없을 뿐만 아니라, '척주동해비'란 표장이 문화재로 지정된 비석의 이름으로 널리 알려져 있다고 하더라도 위 표장이 도자기와 관련하여 품질을 표시하는 것이 아님이 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표의 사용으로 인하여 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수도 없다.

그러므로 원심의 위와 같은 인정판단은 정당하고 거기에 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 상고이유 제3점에 관하여 (기타)

상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록상표는 2001. 1. 17. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표

6 제6조 제1항 제1호

법은 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 "제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우"를 등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록상표에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있는지에 대하여 판단한 것은 잘못이지만, 이 사건 등록상표에 위 법조 소정의 무효사유가 없다는 결론에 있어서는 정당하므로, 이 사건 등록상표에 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 등록무효사유가 있다는 취지의 상고이유의 주장은 결과적으로 그 이유가 없다.

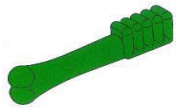
제6조 제1항 제3호

그 商品에 産地·品質·原材料·效能·用途·數量·形狀(포장의 形狀을 포함한다)·價格·生産方法·加工方法·사용방법 또는 時期를 普通으로 사용하는 방법으로 표시한 標章만으로 된 商標

제6조 제1항 제3호

가. 성질표시에 해당한다.

① (지정상품의 형상표시임 : 이건 출원상표가 그 지정상품인 "애완동물용 스낵 사료"에 사용되는 경우 일반 수요자로서는 이를 "뼈다귀 모양 간식" 또는 "뼈다귀 껌" 등으로 직감할 것임)

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2002-51263호 *색채상표	특허심판원 2004. 8. 20. 2004원1093 심결 특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6514 판결 (심결지지)
제31류 : 애완동물용 스낵사료	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 그와 같은 기술적(記述的) 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 또한 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. (대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조)

(2) 그러므로 살피건대, 이 사건 출원상표는 도형의 한쪽은 뼈다귀, 다른 한쪽은 칫솔(모)의 형상으로 구성된 것으로서, 비록 일반적인 뼈의 색과는 달리 초록색이 부가되어 있으나 전체적으로 이를 "뼈다귀로 된 칫솔", "뼈다귀 칫솔"

등으로 인식하는데 별다른 어려움이 없다고 할 것이고, 일반적으로 뼈다귀는 대표적인 애완동물인 애완견들이 좋아하는 식품으로 널리 알려져 있으며, 실제로 시중에서 애완견용 간식 중 애완견들의 이빨을 닦아주고 입냄새를 좋게 하며 이빨에 낀 치석을 없애기 위한 용도로 유통되는 애완견용 '껌' 상품에 뼈다귀의 형상을 한 것이 많이 있는 점(갑제4호증의 1 내지 4, 갑제5 내지 7호증, 을제2 내지 5호증의 각 기재 참조)에 비추어, 이 사건 출원상표가 그 지정서비스업인 "애완동물용 스낵 사료(pet snack food)"에 사용되는 경우 일반 수요자로서는 이를 "뼈다귀 모양 간식" 또는 "뼈다귀 껌" 등으로 직감할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 그 성질(형상)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 심결에서 인용한 인터넷사이트(http://www.acepuppy.com)에서 판매되고 있는 이 사건 출원상표와 동일한 형상의 애완견용 뼈다귀껌은 바로 원고(청구인 : 출원인)의 제품일 뿐 다른 거래업자들에 의하여는 전혀 사용되고 있지 아니함에도 불구하고, 이러한 원고(청구인 : 출원인) 제품의 판매사실을 근거로 이 사건 출원상표가 거래업계에서 일반적으로 사용되고 있는 형상이라고 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

그러므로 살피건대, 갑제8 내지 11호증의 각 기재에 의하면 원고(청구인 : 출원인)가 "GREENIES"라는 상표에 관하여 상표등록(등록일: 2003. 9. 15., 등록번호; 제559262호, 지정상품: 애완동물용 사료)을 받아 이 사건 등록상표와 동일한 형상을 한 '애완견용 껌'을 만들어 판매하고 있는 사실이 인정되고, 앞에서 본 바와 같이 어느 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질 등을 표시하는 표장으로 실제로 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성이 있다는 점은 고려의 대상이 되지 않는 것이라는 점에서(대법원 1994. 10. 14. 선고 94후1138 판결, 대법원 1989. 12. 22. 선고 89후438 판결 등 참조), 이 사건 심결이 이 사건 출원상표와 동일한 형상을 한 애완견용 껌이 애견용품 전문쇼핑몰

(http://www.acepuppy.com)에서 실제로 유통되고 있다는 것을 기재함으로써 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 형상을 표시하는 표장으로 실제로 쓰이고 있다는 점을 이 사건 출원상표가 성질(형상)표시 상표에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 자료로 설시한 것은 다소 부적절한 점이 없지는 아니하나, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련한 거래사회의 실정을 파악하기 위한 자료의 하나로서 든 것으로 볼 여지가 있고, 앞에서 본 바와 같이 다른 자료에 의해서도 이 사건 출원상표가 성질(형상)표시 상표임을 판단하는데 아무런 어려움이 없어 위와 같은 설시의 잘못은 이 사건 심결의 결론을 좌우할 만한 위법은 아니라 할 것이므로, 원고(청구인 : 출원인)의 위 주장은 결국 이유 없다.

(3) 그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

② (지정업무의 성질표시임 : 이 사건 출원서비스표는 '**도를 닦아 크게 깨달음, 또는 그런 사람의 모임이나 단체**'를 의미로 직감되므로 그 지정업무의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 표장이다)

이건 상표	사건 번호
大覺會 대각회 업무표장출원 제2002-277호	특허심판원 2004. 9. 30. 2004원228 심결 특허법원 2005. 1. 20. 선고 2004허6750 판결 (심결지지)
지정업무 : ① 선원, 포교원 등 사찰 및 연구소의 관리와 국내외 포교 ② 용성조사의 유업 및 사회복지사업 ③ 대각사상의 연구선양에 관한 사업 ④ 대각사상 보급을 위한 출판사업	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-3호 해당여부)

가. 원고(청구인 : 출원인)의 주장

원고(청구인 : 출원인)는 (1) 이 사건 출원서비스표는 어려운 불교용어로서 사전을 찾아보아야만 그 뜻을 알 수 있는 어려운 종교용어이고, (2) 또한, 기미독립선언에서 민족대표 33인의 한 사람으로 참여한 백용성 스님의 뜻을 성취하고자 1969년에 설립되고 1971. 5. 19. 정식 등록되어 문화관광부장관의 지휘감독을 받는 정통 불교단체인 재단법인인 원고(청구인 : 출원인)의 약칭으로서 40여 년 이상 그 업무를 수행해온 공익재단의 명칭이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니한다고 주장한다.

나. 이 사건 출원서비스표가 기술적 표장인지 여부

살피건대, 이 사건 출원서비스표는 그 위 부분에 한자 3자를 "大覺會"와 같이 좌에서 우로 쓰고 아래 부분에 그 한글 독음 "대각회"를 써서 구성된 문자표장으로서, 갑1호증의 1의 기재에 의하면 대각(大覺)이란 **'도를 닦아 크게 깨달음, 또는 그런 사람'**의 의미이고 회(會)란 모임이나 단체를 의미하며, 그 구성 한자는 모두 문교부 지정 교육용 기초한자이고, 우리나라의 일상 언어가 한자문화권에 있음을 감안하면, 우리나라에 널리 보급되어 있는 종교의 하나인 불교를 믿거나 불교에 대한 상당한 지식이 있는 수요자들은 물론, 그렇지 아니한 일반 수요자라고 하더라도 이 사건 출원서비스표를 보고 그 의미 중 적어도 하나를 직감할 수 있다고 할 것이고, 더욱이 그 지정서비스업은 불교와 관련이 있거나 혹은 이 사건 출원서비스표의 표장과 동일한 '대각'이라는 단어를 포함하고 있는 대각사상에 관련한 것들인바, 이러한 사정은 이 사건 출원서비스표가 백용성 스님의 뜻을 이루기 위한 공익재단의 명칭이라고 하여 달라지는 것은 아닐 뿐 아니라, 이 사건 출원서비스표의 의미를 고려해 보면 이와 같은 표장은 원고(청구인 : 출원인) 이외의 다른 불교 모임이나 단체에서도 사용하여야 할 필요가 있어 이를 어느 하나의 모임이나 단체가 독점하는 것도 적당하지 아니하다고 할 것이어서, 어느 모로 보더라도 건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이다.

③ **(지정서비스업의 성질표시임 : 이건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 '수성도료판매대행업, 페인트판매대행업'에 사용되는 경우에는 화재방지, 화재예방 등의 성질, 효능이 있는 '수성도료, 페인트'의 판매대행을 업으로 함을 직감시킴)**

이건 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2002-22814호	특허심판원 2004. 10. 14. 2004원982 심결 특허법원 2005. 1. 21. 선고 2004허7227 판결 (심결지지)
제35류 : 수성도료판매대행업, 페인트판매대행업	

1. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단 (상표법 제6-1-3호 해당여부)

가. 원고(청구인 : 출원인)의 주장

이 사건 출원서비스표는 문자와 독특한 도형이 결합된 표장이어서 문자 부분만에 의해 '화재방지, 화재예방'의 뜻으로 인식되지 않고, 설령 그렇다고 하더라도 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업의 대상인 물품은 '수성도료와 페인트'인데, 이러한 물품은 일반적으로 방습, 방부, 광택 및 오염방지 등의 목적으로 사용되지 화재방지 등과는 직접적인 관련이 없어서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 성질, 효능을 간접적으로 암시할 뿐 직감시키지는 않는다.

나. 특허법원 판단 (상표법 제6-1-3호 해당여부)

이 사건 출원서비스표는 비록 영문자 'o' 부분이 일부 도형화되기는 하였으나, 그 도형화의 정도가 영문자 'o'안에 불 표시와 빗금이 쳐져 있는 정도에 불과하여 문자의 설명적 의미를 직감하는데 전혀 지장이 없다. 한편 갑 제6, 7호증, 을 제2, 3호증, 을 제4호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ⅰ) 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자에게 '화재방지, 화재예방'

의 뜻으로 쉽게 인식되는 사실, ii) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업의 대상 물품인 '수성도료, 페인트'가 방습, 방부, 광택 및 오염방지 등의 목적으로 사용되기는 하나 휘발성이 강한 성질을 가지고 있는 사실 등을 인정할 수 있어서, **이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 '수성도료판매대행업, 페인트판매대행업'에 사용되는 경우에는 화재방지, 화재예방 등의 성질, 효능이 있는 '수성도료, 페인트'의 판매대행을 업으로 함을 직감시켜서** 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 성질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

④ **(지정서비스업의 품질표시임 : 이건 출원서비스표 중 도형부분은 식별력이 부족하여 구 문자에 의하여 전체적으로 "가장 좋은 병원" 등으로 직감되므로 기술적 표장에 해당함.)**

이건 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2002-14743호	특허심판원 2004. 9. 2. 2004원1189 심결 특허법원 2005. 2. 3. 선고 2004허6330 판결 (심결지지)
제44류 : 병원업, 신경외과업, 척추수술전문병원업, 건강관리업, 건강진단업, 의료업, 척추지압업, 정형외과업, 물리치료업	

1. 상표법 제6-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정하고

있는바, 위 규정의 취지는 그와 같은 기술적(記述的) 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 또한 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. (대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조)

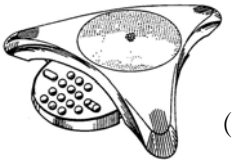
(2) 그러므로 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 영문자 "PRIME"과 도형 ""이 결합되어 구성된 것으로서, 그 중 문자부분인 "PRIME"은 사전적으로는 "제1의, 주요한, 가장 좋은"이라는 뜻 외에 "전성기, 청춘, 이른 아침" 등의 뜻도 있으나(을제1호증 참조), 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반수요자들은 이를 "제1의, 주요한, 가장 좋은"의 뜻으로 인식할 가능성이 높다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 문자부분은 그 지정서비스업과 관련하여 "가장 좋은 병원" 등의 의미를 직감케 하여 지정서비스업의 성질(품질)을 표시하는 것으로서 누구나 이를 사용할 필요가 있거나 그 사용을 원하기 때문에 어느 한 사람에게만 독점하도록 하는 것은 타당하지 않다 할 것이다. 나아가 이 사건 출원서비스표의 도형부분 ""은 비록 크기에 있어서는 문자부분과 비교하여 작게 표현되어 있다고 보기는 어려우나, 그 자체로 어떠한 관념을 형성하는 것이 아닐뿐만 아니라 거래계에서 의료기관을 상징하는 마크로 인식되어 있는 폭이 넓은 열십자("") 형태에서 우측의 돌출부분인 ""을 삭제하여 ""와 같은 형태로 되게 하고 그 대신 영문자 "PRIME" 중 "ME"부분을 우측으로 ""와 같이 돌출되게 하여 전체적으로 열십자("") 형태를 유지토록 한 것으로서 그 식별력이 부족하다고 보여지며, 기타 이 사건 출원

서비스표에서 문자부분과 도형부분의 표시방법, 구도 등을 전체적으로 볼 때, 위 도형부분이 문자부분이 갖는 관념을 상쇄시키거나 위 도형부분으로 인하여 이 사건 출원서비스표에 문자부분이 갖는 관념 이외의 새로운 관념 내지 식별력이 생긴다고 할 수 없다. 결국, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 "가장 좋은 병원" 등으로 직감되어 그 지정서비스업의 성질(품질)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원서비스표 중 문자부분인 "PRIME"이 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없는 것으로 본 이상 이 부분은 이 사건 출원서비스표의 요부가 될 수 없으므로 위 문자부분을 제외한 도형부분만으로 이 사건 출원서비스표의 식별력의 유무를 판단하여야 하고 그러한 경우 이 사건 출원서비스표는 식별력이 있는 상표로서 등록되어야 한다는 취지로 주장하나, 어느 상표가 성질표시표장에 해당하는지의 여부에 대한 판단은 그 상표를 구성하는 각 부분을 분리하여 판단할 것이 아니라 당해 상표 전체를 하나로 보아 그 외관, 칭호, 관념을 통해 상품의 성질을 직감할 수 있는가 여부에 의하여 판단하여야 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(3) 그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑤ (형상표시임 : 이건 출원상표는 스피커폰으로서의 일반적인 형상을 나타낸 것으로 인식됨).

이건 상표	사건 번호
 (* 입체상표) 상표출원 제2001-51655호	특허심판원 2004. 7. 31. 2003원4429 심결 특허법원 2005. 1. 7. 선고 2004허5429 판결 (심결지지)
제9류 "스피커폰(speakerphone)	

1. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 같은 호에서 규정하고 있는 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용케 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이고, 한편 입체상표의 경우 그 입체적 형상에 나타난 형상이나 모양이 거래사회에서 당해 지정상품(상품의 포장 또는 용기를 포함한다)의 일반적 형태를 나타내는 것으로 인식될 수 있는 때에는 위 규정에 해당한다고 할 것이며, 이는 그 입체적 형상이 당해 지정상품의 일반적인 형태에 일부 변형을 가하거나 추가적인 장식을 하였더라도 전체적인 형상이나 모양의 특징을 통하여 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않은 것으로 인식될 수 있으면 마찬가지로 보아야 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 상단에는 세 변이 만곡된 삼각형 형태의 판이 있고 그 하단에는 둥근 형태의 전화기 본체가 부착되어 있으며, 삼각형 형태의 판 중앙에는 둥근 원 모양이 형성되어 있고 그 내부 및 삼각형 판의 꼭지점 부분에는 촘촘한 모양의 무늬가 형성되어 있으며, 하단의 전화기에는 일반 전화기에서 흔히 볼 수 있는 숫자·기능 버튼이 배치되어 있음을 알 수 있다.

한편 이 사건 출원상표의 지정상품은 "스피커폰"인바, 스피커폰은 아직까지 국내에 널리 보급된 상품은 아니어서 그 일반적이고 공통적인 형태가 쉽게 직감되는 것은 아니나, 스피커폰은 일반적으로 '스피커와 마이크가 부착되어 있는 전화기'로서 전화기 본체 및 송수화기로 구성된 일반 전화기에서 송수화기가 없는 대신 스피커와 마이크를 이용하여 통화가 가능한 것을 특징으로 하는 것이고, 스피커폰이라는 용어 자체로부터 '폰'에 '스피커'가 장착되어 있음을

쉽게 알 수 있으므로, 스피커폰은 일반적으로 그 작동에 필요한 '숫자·기능 버튼을 가진 전화기 본체' 및 그에 부착된 '스피커와 마이크'를 구비한 형상과 모양을 가지는 물품이라 할 것이다.

이러한 스피커폰의 일반적인 형태를 전제로 이 사건 출원상표의 입체적 형상과 모양을 살펴보면, 하단의 둥근 부분은 일반 전화기와 동일한 숫자·기능 버튼이 배치되어 있어 그것이 '전화기 본체'를 나타내는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 상단의 삼각형 형태의 판 역시 촘촘한 모양의 무늬가 둥근 원 및 세 꼭지점에 형성되어 있어 그것이 스피커폰에서 당연히 구비되어 있을 것으로 예측되는 '스피커와 마이크'를 나타내는 것으로 인식할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품인 스피커폰의 일반적 형태를 나타내는 것으로 인식된다고 할 것이고, 다만 이 사건 출원상표는 구체적으로 표현된 스피커폰의 상단 부분이 비교적 크고 넓은 삼각형의 판으로 형성되어 있으나, 갑3호증의 21, 22에 의하면 일반 전화기 본체의 경우 심미감을 나타내기 위하여 그 형상이 사각형 이외에도 원형, 타원형, 삼각형 등과 같은 형태로 다양하게 디자인되고 있는 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어 볼 때, 위 삼각형의 형상이 새로이 특별한 관념을 낳는다거나 또는 스피커폰의 형상과 모양이라는 이 사건 출원상표의 관념을 상쇄시킬 정도로 특이하게 구성된 것이라고 보기는 어렵고 단지 스피커폰으로서의 기능 내지 의장적 심미감을 표현하기 위한 형상의 변형 정도로 인식된다고 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원상표는 스피커폰으로서의 특징적인 형상과 모양을 통하여 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 인식된다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 일반적인 형상을 보통으로 나타내는 것이라고 할 것이다.

(3)원고(청구인 : 출원인)는, 스피커폰 전용상품은 원고(청구인 : 출원인)가 독점적으로 국내시장에 공급하고 있으므로 그와 동일한 형상의 이 사건 출원상표는 스피커폰의 수요자들에게 원고(청구인 : 출원인)의 독점적 지위가 널리 알려져 있어 상품의 출처에 대한 표지로서의 기능을 하고 있다고 주장하므로 살피건대, 가사 원고(청구인 : 출원인) 주장대로 이 사건 출원상표가 원고(청구인 : 출원인)가 현실로 제조, 판매하는 스피커폰의 형상과 모양을 그대로 본

떠서 만든 입체상표라면 이 사건 출원상표를 접한 스피커폰의 수요자들은 당연히 그 지정상품의 형상을 직접적으로 표시하는 것으로 인식할 것으로 보일 뿐만 아니라, 갑4호증의 1 내지 8의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표가 국내 수요자들에게 원고(청구인 : 출원인)의 스피커폰의 출처를 표시하는 '상품표지'로 널리 인식되어 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 표시하는 것으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이므로 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑥ **지정상품의 효능, 용도 표시표장임.**

(* 이건 지정상품의 일반수요자는 동물의 병을 진단하고 치료하거나 약을 조제하고 처방하는 수의사나 약사 등 동물 의약품 관련업계 종사자라 할 것이고, 이러한 수의사나 약사 등은 일반적으로 '기관지'를 의미하는 영어 단어인 "BRONCHI"를 알고 있다 할 것이어서, 이 사건 출원상표를 보고 직관적으로 "개과 동물의 기관지를 보호하는 백신, 동물 기관지 보호용 약재"라고 인식할 것이다)

이건 상표	사건 번호
BRONCHI-SHIELD 상표출원 제2003-6323호	심판원 2004. 10. 11.자 2004원2485 심결 특허법원 2005. 3. 24. 선고 2004허7265 판결 (심결지지)
제5류 : 개과 동물용 백신, 동물용 약제	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성

을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(2) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 효능·용도 등을 보통으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제2호증의 2, 3, 4, 갑 제3호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표는 영문자 "BRONCHI"와 "SHIELD"가 "하이폰(-)"으로 결합된 문자상표로서, "BRONCHI"는 '기관지'를 의미하는 "BRONUS"의 복수형이고, "SHIELD"는 '방패, 보호물, 방어물' 등의 의미를 가지고 있는 사실이 인정되는바, 이 사건 출원상표는 두 단어의 영문자가 하이폰으로 연결되는 형태로 결합되어 구성되었다고 하더라도 그 결합으로 각자의 의미의 단순한 나열을 넘어서는 새로운 관념이 도출된다고 할 수 없고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 위에서 본 바와 같이 "개과 동물용 백신, 동물용 약재" 등으로 되어 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 "개과 동물의 기관지를 보호하는 백신", 또는 "동물의 기관지를 보호하는 약재" 등의 뜻이 있는 것으로 직감된다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표의 "BRONCHI"는 대학교 교양영어 수준을 넘는 단어로서 우리나라의 영어보급 수준을 고려할 때 일반 수요자가 이 사건 출원상표의 의미를 직감적으로 알기 어려워, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 주장하므로 살피건대, 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지의 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자가 그 상

표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이고, 갑 제2호증의 2, 3의 각 기재에 의하면 사건 출원상표 중 "BRONCHI" 부분은 대학교 교양영어 수준을 넘는 영어단어인 사실은 인정되나, 이 사건 출원상표의 지정상품이 "개과 동물용 백신, 동물용 약재"인 점에 비추어, 그 지정상품의 일반 수요자는 동물의 병을 진단하고 치료하거나 약을 조제하고 처방하는 수의사나 약사 등 동물 의약품 관련 업계 종사자라 할 것이고, 이러한 수의사나 약사 등은 일반적으로 '기관지'를 의미하는 영어단어인 "BRONCHI"를 알고 있다 할 것이어서, 이 사건 출원상표를 보고 직관적으로 "개과 동물의 기관지를 보호하는 백신, 동물 기관지 보호용 약재"라고 인식할 것이므로, 원고(청구인 : 출원인)의 위 주장은 이유 없다.

(3) 결론 : 그러므로 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 상표에 해당하여, 결국 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록할 수 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑦ 지정상품의 원재료표시 표장임

(야콘을 상표로서가 아니라 특정식물의 일반명칭으로 사용하여 온 사정이 엿보여 원재료 표시이다.)

이건 상표	사건 번호
야 콘 YACON 상표출원 제2001-333호	심판원 2004. 10. 30.자 2003원3959 심결 특허법원 2005. 3. 25. 선고 2004허8152 판결 (심결지지)
제30류 냉면	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(1) 인정사실 : 갑제7호증의4, 제11호증, 제12호증의 2 내지 7, 제13호증의 2, 17, 19, 39, 제14호증의 1 내지 17, 제36호증의 3의 각 기재에 변론 전체의 취

지를 종합하면, '야콘'은 남아메리카 고산지대를 원산지로 하는 국화과 다년생 식물로서 고구마와 비슷한 덩이뿌리를 식용으로 하는 구근식물로서 채소류의 일종인 사실, 야콘은 남미에서 "yacon", "llacon", "jacon", "llakuma", "yacuma" 등으로 표기되는 사실, 야콘은 이 사건 출원 전 대략 1985.경 우리나라에 수입된 후 전국적으로 재배되고 있으며 여러 가지 음식의 재료로 사용되고 있는 사실, 위 김동춘이 제작한 야콘, 야콘냉면, 야콘베이커리 홍보 전단지에 야콘을 상표등록된 작물이라고 하면서도 '야콘생즙과 무표백밀가루를 숙식압축성형하여 면이 부드럽고 쫄깃하며 위생적입니다', '야콘을 농축시킨 생즙과 소맥분을 혼합 반죽하여 면을 만들고', '야콘생즙', '야콘을 농축시켜' 등 문구가 기재되어 있는 사실, 위 김동춘 운영의 강화도령 장수식품이 제작한 상품(냉면, 식빵) 포장지 전면에 '야콘생즙으로 만든 알카리성 섬유식품', 후면에 주성분 함량 표시에 '야콘생즙' 등 문구가 기재되어 있는 사실, 위 김동춘은 1994. 12. 15. 야콘을 재배하는 반원의 소득증대를 목적으로 총 22명의 회원으로 야콘 작목반을 구성하였고, 재배를 희망하는 사람들과 야콘 재배 및 수매계약서를 작성하면서 품목을 '야콘'이라고 기재하여 야콘을 물품명으로 사용하였던 사실을 인정할 수 있다.

(2) 위 인정사실에 의하면, 야콘은 위와 같은 야채의 일종을 나타내는 일반명칭이며, 남미에서의 표기에 비추어 그 발음은 우리말 야콘 발음과 동일하거나 거의 유사할 것으로 보여 임의로 생성된 조어상표라고 보기 어려울 뿐만 아니라 위 김동춘을 비롯하여 야콘에 관련된 자들도 전단지나 상품 표장지에 '야콘 생즙', '야콘을 농축' 등의 표현을 사용하였고, 또한 야콘을 작물의 일반명칭으로 하여 재배계약을 체결하는 등 야콘을 상표로서가 아니라 특정식물의 일반명칭으로 사용하여 온 사정이 엿보여 야콘의 일반 수요자 내지는 야콘의 재배자 및 가공업자 등 거래관계자들 사이에 있어서 거절결정일 내지 이 사건 심결 당시 야콘은 특정식물의 이름을 뜻하는 일반 명칭으로서 사용되고 있었던 것으로 보이는바(갑제12호증의 1 내지 8, 제13호증의 1, 2, 19의 각 기재에 의하면 일부 홍보자료, 신문기사 중 상표등록번호를 기재하고 있는 부분이 인정되나 이러한 사정만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다), 그렇다면 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 상품의 원재료 등 성질을 보통으로 표시한 표장에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할 것이다.

또한 이러한 사정은 이 사건 출원상표나 그와 유사한 상표가 국내에 다수 등록된 바 있다고 하여도, 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 가사 출원상표와 동일, 유사한 표장의 상표가 그 지정상품을 달리하여 상표등록이 되어 있다고 하더라도 출원상표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니므로(대법원 2000. 4. 21.선고 99후2907 판결 참조) 달라지지 않는다.

2. 출원전 사용에 의한 식별력 획득 여부에 대한 판단

상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조).

원고(청구인)가 이 사건 출원상표에 대하여 출원 전 사용에 의해 출원상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었는지에 대하여 보건대, 갑 제12호증6, 제13호증의 1 내지 38, 제14호증의 18 내지 30의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 한국일보, 조선일보, 스포츠서울, 신동아 등 일간지 및 잡지 등에 기사로 여러 차례 야콘냉면이 소개되었고, 인천 강화군의 관광안내지도에 야콘냉면본가집이 표시되기도 하였고, 전국적으로 약 50여 개의 야콘냉면 체인점을 모집하여 운영한 사실이 인정되기는 하나 위 인정 사실만으로는 이 사건 출원상표가 거절결정일 무렵 일반 소비자들에게 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었다고 보기 어려워 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부에 대한 판단

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 할 것이며, 또한 어떤 상표가 품질오인의 우려가 있는지를 판단함에 있어 그 지정상품과 관련지어 생각하여야 한다는 것은 그 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련이 있어야 함을 의미하는 것이다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결).

(2) 이 사건에 있어서 위에서 본바와 같이 야콘은 남아메리카 고산지대를 원산지로 하는 국화과 다년생 식물로서 고구마와 비슷한 덩이뿌리를 식용으로 하는 구근식물로서 채소류의 일종이며, 야콘을 원재료로 사용한 국수와 냉면이 야콘국수, 야콘냉면으로 거래되고 있는 거래실정에 비추어볼 때 이 사건 출원상표를 야콘이 원재료로 포함되지 않은 냉면에 사용할 경우 거래통념상 일반수요자들은 야콘이 원재료로 포함된 냉면으로 그 상품의 품질을 오인할 우려가 있다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 위반된다고 할 것이다.

⑧ 지정상품의 성질표시임.

* 이건 지정상품의 마실 것을 마시자는 의미로 직감되어 그 지정상품의 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 것이다.

이건 상표	사건 번호
MASIZA 마시자 상표출원 제2003-9520호	심판원 2004. 11. 26.자 2004원1992 심결 특허법원 2005. 3. 25. 선고 2004허8343 판결 (심결지지)
제32류 : 맥주, 스타우트, 음료용 야채주스, 비알콜성 과일넥타, 비알콜 칵테일음료, 사이다, 유장(乳漿) 음료, 탄산수, 광천수, 생수	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

이 사건 출원상표는 영문 'MASIZA'와 한글 '마시자'가 결합된 상표인데, 영문 'MASIZA'의 호칭이기도 한 한글 '마시자'는 원고(청구인 : 출원인)들의 조어 의도('MASIZA, 마시자'는 한글사전에 나오는 동사 마시자가 아니라 영어 Magnificent의 약어인 'MA', 음악 7음계의 'SI' 및 순 우리말 감탄사인 'ZA'가 결합되어 '맛을 보니 멋지고, 훌륭하고, 근사하여 노랫소리가 나오고 탄성이 절로 나온다'는 새로운 뜻을 가지게 되는 조어여서)와 관계없이 일반 수요자들에게 그 지정상품인 '맥주, 스타우트, 음료용 야채주스, 비알콜성 과일넥타, 비알콜 칵테일음료, 사이다, 유장(乳漿) 음료, 탄산수, 광천수, 생수'와 관련하여 이러한 마실 것을 마시자는 의미로 직감되어 그 지정상품의 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 것이다.

⑨ 지정상품 중 '낙시밥'의 성질표시임. 사건 등록상표를 지정상품 중 낚시밥에 사용할 경우 일반수요자들은 직감적으로 낚시밥의 원재료명을 인식할 수 있었다고 할 것이어서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이다

이건 상표	사건 번호
GLUTEN 글루텐 상표등록 제459988호	심판원 2004. 11. 29.자 2004당1100 심결 특허법원 2005. 4. 29. 선고 2004허8701 판결 (심결 일부취소 : 지정상품 낙시밥, 무효)
제28류 "낚시대, 낚시줄, 낚시찌, 낚시봉, 낚시용인조미끼, 낚시릴, 낚시바늘, 견지, 뜰채, **낚시밥**"	

1. 이 사건 등록상표가 지정상품 중 "낚시밥"과 관련하여 기술적 표장인지 여부

(1) 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으

로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이며(대법원 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결 참조), 기술적 표장에 해당하는지 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조).

(2) 갑 3호증, 8, 9, 10호증의 각 1 내지 3, 을 6호증의 8의 각 기재에 의하면, 글루텐(GLUTEN)은 보리, 밀 등 곡물류에 들어있는 불용성 단백질로서, 밀가루에 소량의 물을 가해서 반죽하여 덩어리를 만든 다음, 이것을 다량의 물 속에서 주무르면 녹말이 물속에 현탁하여 제거되고, 점착성이 있는 덩어리로 남는데 이것이 글루텐인 사실, 글루텐의 점착성을 이용하여 낚시용 떡밥을 만들 경우 물속에서도 기존의 떡밥처럼 쉽게 풀어지지 않고 솜사탕처럼 부풀어 오른 채 오랫동안 바늘에 그대로 매달려 있어 붕어 등이 미끼를 빨아들일 때 바늘도 쉽게 따라 들어가게 되어 붕어 등을 낚을 확률을 높여 주는 사실, 국산 글루텐 떡밥이 처음 등장한 것은 1993.경이고, 1997.경 국내 다수 업체가 글루텐 떡밥 제조시장에 진출하여 1999. 현재 대략 14종의 글루텐 떡밥 제품이 판매되고 있었던 사실, 월간 잡지인 "월간 낚시" 1997. 7월호의 떡붕어용 떡밥에 관한 토막상식 기사에 "떡붕어용 떡밥의 주성분은 주로 글루텐(식물성 단백질)과 감자 고구마 등의 녹말가루가 주축을 이룬다", "같은 글루텐 떡밥이라도 비중이 각기 다른 다양한 제품이 있다"고 기재되어 있는 사실, 위 "월간

낚시" 1999. 6.월호의 "떡밥혁명 글루텐연구" 표제의 특집기사 내에 "글루텐은 한마디로 설명하면 '식물성 단백질'이다", "글루텐 추출방법", "글루텐 떡밥을 미끼로 쓰는 띄울낚시" 등의 표현이 사용되고 있는 사실, 월간잡지인 "낚시춘추" 1999. 8.월호의 "떡밥낚시 세대교체" 표제의 기사 중 "글루텐은 어떤것?", "글루텐은 만능?", "최근 떡붕어를 대상으로 하는 띄울낚시에 글루텐 떡밥이 많이 사용되고 있다", "식물성 단백질의 일종인 글루텐을 추출하여 떡밥의 원료로 쓴 것이 바로 글루텐 떡밥이다", "글루텐떡밥에는 이 소맥 글루텐이 30-45%정도 함유되어 있다" 등의 표현이 사용되고 있는 사실, 위 낚시춘추 1999. 10.월호의 "글루텐은 과연 오염원인가?"라는 표제의 기사 중 "글루텐은 분해속도가 더딘 단백질 추출물이다", "끈기 강한 글루텐", "국내에서 만들어진 글루텐 떡밥제품들"등의 표현이 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 낚시용 떡밥의 재료로 글루텐이 사용되어 적어도 1999. 10.경에는 우리나라 낚시업계 종사자나 수요자들 사이에 "글루텐"이라는 용어가 떡밥의 원재료를 의미하는 일반명칭으로 사용되고 있었고, 또한 낚시업계에 글루텐 성분으로 제조된 '글루텐 떡밥'이 보편적으로 사용되어 그로인한 환경오염의 문제까지 제기될 정도였음을 알 수 있어 이 사건 등록상표를 지정상품 중 낚시밥에 사용할 경우 일반수요자들은 직감적으로 낚시밥의 원재료명을 인식할 수 있었다고 할 것이어서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이다.

(3) 결론 : 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "낚시밥"에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록무효사유가 있다 할 것이므로, 이 사건 심결은 그 지정상품 중 "낚시밥"을 제외한 나머지 지정상품에 관하여만 이와 결론을 같이 하여 그 부분에 한하여 정당하고, 위 지정상품에 관한 부분에 대하여는 위법하므로 이 부분에 한하여 이를 취소하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

⑩ **품질, 효능표시임 :** 이 사건 출원상표는 최소한 그 지정상품인 골다공증치료제와 칼슘결핍증치료제 중 전문의약품인 상품과 관련하여서는 그 수요자

인 의사나 약사에게 칼슘을 씹는다는 의미를 직감시켜서 그 지정상품의 품질, 효능 표시이다.

이건 상표	사건 번호
CALCICHEW 상표출원 제2003-16577호	심판원 2004. 12. 14. 2004원3756 심결 특허법원 2005. 4. 1. 선고 2005허469 판결
제5류 : 골다공증치료제, 칼슘결핍증치료제, 의료용칼슘, 칼슘성분을 포함한 의료용비타민제	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

을 제2호증의 1, 을 제3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 영문자 'CALCICHEW'로 이루어져 있는 이 사건 출원상표의 구성 중 'CALCI'는 칼슘(Calcium)의 연결형 어간인 사실, 'CHEW'는 씹는다는 의미의 단어로 일반인들에게 널리 알려져 있는 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 비록 이 사건 출원상표의 알파벳이 하이픈으로 연결되어 있거나 그 사이에 간격이 있는 것이 아니라고 하더라도 씹는다는 의미로 흔히 쓰이는 'CHEW'라는 단어에 'CALCI'라는 단어가 결합된 것임을 쉽게 알 수 있다고 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표의 구성 중 'CALCI'라는 단어를 보고 그 지정상품의 수요자가 칼슘이라는 관념을 직감할 수 있는가에 관하여 보건대, 을 제1호증의 2, 을 제2호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 'CALCI'라는 단어가 이 사건 출원상표에 대한 거절결정 이후에 상품명으로 사용되기는 하였으나 그 이전에도 의약업계에서는 칼슘을 의미하는 단어로 일반적으로 사용되고 있었던 사실, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골다공증치료제, 칼슘결핍증치료제, 의료용칼슘, 칼슘성분을 포함한 의료용비타민제'가 칼슘부족으로 인하여 발생하는 질병의 치료제이거나 칼슘을 성분으로 하는 약제인 사실, 이 사건 출원상표의 지정상품이 약사법 제2조 제13항, 보건복지부 고시 제2000-23호(2000. 6. 12.) 의약품분류기준에 관한 규정 제2조 제2항에서 정하고 있는 일반의약품에 한정되지 않고 의사 등의 지시, 감독이 필요한 전

문의약품도 포함하고 있는 사실(특히 골다공증치료제와 칼슘결핍증치료제) 등을 각 인정할 수 있어서, 설령 일반인에게는 'CALCI'라는 단어의 의미가 생소하다고 하더라도 의사나 약사 등의 전문가에게는 'CALCI'라는 단어가 칼슘을 의미하는 것으로 직감된다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 출원상표는 최소한 그 지정상품인 골다공증치료제와 칼슘결핍증치료제 중 전문의약품인 상품과 관련하여서는 그 수요자인 의사나 약사에게 칼슘을 씹는다는 의미를 직감시켜서 그 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 것이고, 거절결정불복심판의 심결취소소송에서의 소송물은 지정상품 각각이 아니라 전부라고 할 것이어서 그 지정상품인 골다공증치료제와 칼슘결핍증치료제 중 전문의약품에 해당하는 상품에 관하여 거절이유가 있는 경우에도 전체에 대하여 등록을 거절하여야 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록거절사유가 있다.

⑪ **원료표시임 : 이건 출원상표는 그 지정상품 중 실제로 콜라겐을 함유한 화장품 상품에 사용될 경우 제품의 원료나 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당한다.**

이건 상표	사건 번호
COLLAGENIC 상표출원 제2003-11242호	심판원 2004. 12. 24. 2004원3079 심결 특허법원 2005. 4. 28. 선고 2005허896 판결
제3류 : 나리싱크림, 립스틱, 마스크팩, 스킨밀크, 엣센스(미용농축액), 향수, 라벤더유, 화장용로션처리티슈, 미용비누, 치약	

1. 상표법 제6-1-3호, 7-1-11호 해당여부 판단

상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호의 해당여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 어떠한 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 기술적

상표인지, 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록허부의 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

을 제1 내지 6호증에 의하면, ① 'Collagen'은 국내에 통용되는 영어사전에 '교원질(膠原質)'로, 인터넷을 통하여 널리 검색되는 백과사전에는 '동물의 뼈, 연골, 이, 건(腱), 피부 외에 물고기의 비늘을 구성하는 경단백질(硬蛋白質)'로 각 설명되고 있는 사실, ② 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 이전인 2004. 3.부터 2004. 6. 사이에 각종 화장품류의 광고를 포함한 미용관련 정보를 다루는 인터넷 매체인 '화장품 신문(hjp.co.kr 또는 koreacosmeticnews.com)', '장업신문(jangup.com)' 등에, '콜라겐, 비타민C 유도체가 피부를 탄력있게 유지...', '콜라겐 팩은 노화 방지효과가 높은 콜라겐의 함유로 20대의 피부로 유지시키며...', '천연 MWS콜라겐 펩타이드를 주원료로 하고 있으며 천연원료를 최고농도로 함유시키면서도 피부생리학에 기초를 둔 과학적 제품', 'BCM은 피부에 흡수가 빠르며, 피부 진피층의 콜라겐과 ....합성을 촉진해 피부 탄력을 주며...', '마린 콜라겐 성분과 퍼밍블렌드 성분의 타이트닝 효과로 얼굴윤곽을 살려준다...', '클렌징 등 7품목 구성...신성분 고농축 콜라겐을 함유한 Collagen Choc을 출시해 고품격 힐링 코스메틱스라는 새 시장을 연...' 등의 광고문구 또는 기사가 실려 있는 사실, ③ 2005. 3. 24. 현재 국내에서 널리 사용되고 있는 정보검색 엔진인 'naver'를 통하여 '콜라겐'이라는 검색어를 검색한 결과, 콜라겐이 피부노화를 방지하거나 치유하고, 피부에 탄력을 주며, 여드름을 치료하거나, 연골의 재생이나 관절염의 치료에 효능이 있는 성분이라는 내용의 다수의 웹문서 이외에, '콜라겐'을 함유한 화장품, 스킨케어, 미백제품, 크림, 마스크 팩 등의 판매와 관련된 사이트가 다양하게 검색되고 있는 사실(위 검색일자는 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 이후의 것이나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 당시 이미 화장품 업계에서 '콜라겐'이 화장품의 원료로 널리 사용되고 있었던 점, 양 시기의 근접성, 인터넷 상 게재된 정보의 통상적인 게재 기간 등에 비추어 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 당시에도 검색 결과물의 내용이나 양은 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다) 등을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 당시, 그 지정상품인 화장품류의 일반 수요자나

거래자 사이에서는 비록 'Collagen'이 '교원질(膠原質)'로 번역되는 생화학 분야의 전문용어라는 점까지는 아니라 할지라도, 그것이 화장품 등의 원료로 사용되어 피부노화나 주름 방지 등에 효과를 나타내는 물질이라는 점 정도는 널리 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

한편, 이 사건 출원상표는 영어 단어 'collagen'에 'ic'가 결합된 형태인 바, 영어에 있어 특정한 명사에 'ic'를 붙여 형용사형을 만드는 수가 많다는 점은 우리나라에서 기초적인 영어교육을 받은 사람이라면 쉽게 알 수 있는 것이고, 위와 같이 특정한 명사의 끝부분에 'ic'만을 붙여, 형용사형 또는 뜻이 없는 조어(造語)가 되는 경우 일반수요자나 거래자 사이에서 원래의 명사만으로 호칭되거나 관념되기가 쉽다 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 실제로 콜라겐을 함유한 상품에 사용될 경우 제품의 원료나 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당한다 할 것이어서, 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다.

나아가, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 콜라겐을 실제로 함유하지 않은 상품에 사용된다면, 수요자로 하여금 마치 그 상품에 콜라겐이 함유된 것으로 오인하게 할 우려가 있어 수요자 기만의 염려가 있는 경우에 해당하므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 의하여 등록될 수 없다.

⑫ **성질표시임 : 이건 출원서비스표는 '저온을 유지한다, 찬 상태를 유지한다'는 의미로 관념되어 그 지정서비스업인 "액체한제 배달업"과 관련하여 일반수요자들에게 '액체한제를 차게 유지한 상태로 배달한다'는 뜻으로 직감될 것으로 보인다.**

이건 상표	사건 번호
°KeepCOLD 서비스표출원 제2003-0001163호	심판원 2004. 12. 23. 2004원2367 심결 특허법원 2005. 5. 13. 선고 2005허1417 판결
제39류 "액체 한제(寒劑) 배달업제37류" 액체 한제(寒劑)를 이용한 저온유지장치 충전 및 재충전업	

1. 상표법 제6-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조).

(2) 이 사건 출원서비스표는 맨 왼쪽 상단 부분에 온도표시를 암시하는 듯한 도형 "°"가 있고, 그 오른쪽에 '유지하다, 지키다'는 등의 의미를 가진 "Keep"과 '찬, 차게 한, 추운' 등의 의미를 가진 "COLD"가 간격 없이 결합된 도형문자결합상표인데, 도형부분은 그 크기가 작고 일반적인 형상일 뿐 아니라 온도표시를 암시하여 일반수요자들에게 식별력이 약하므로 이 사건 출원서비스표는 문자부분만에 의하여 관념된다고 볼 것이다.

그런데 우리나라 일반수요자의 영어 보급수준을 고려할 때 비교적 쉬운 영어 단어로 이루어진 이 사건 출원서비스표는 '저온을 유지한다, 찬 상태를 유지한다'는 의미로 관념되어 그 지정서비스업인 "액체한제 배달업"과 관련하여 일반수요자들에게 '액체한제를 차게 유지한 상태로 배달한다'는 뜻으로 직감될 것으로 보인다(이 점에서 이 사건 출원서비스표가 일반수요자들에게 특정한 의미 없이 전체적으로 '킵콜드'로 호칭, 인식되는 조어표장이라는 원고의 주장은 이유 없다).

그렇다면, 일반 수요자들이 이 사건 출원서비스표를 위와 같이 직감하는 이상 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업이 실제로는 액체한제를 차게 한 상태로 배달하는 경우가 전혀 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 그 서비스업의 방법, 효능 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 할 것이고, 통상 위 지정서

비스업에서 필요한 표시라 할 것이어서 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이다.

(3) 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원서비스표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것이 아니므로(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이 부분 원고의 주장도 이유 없다.

(4) 그렇다면 이 사건 출원 서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되어 등록될 수 없으므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

⑬ 효능표시임 : 이 사건 등록상표는 일반 수요자들에게 그 지정상품과 관련하여, "키높이를 더해 주는 효과가 있는 구두 또는 구두깔창" 또는 "키가 커 보이게 하는 구두 또는 구두깔창" 등의 의미로 직감된다 할 것이다.

이건 상표	사건 번호
 상표등록 제336386호	심판원 2005. 1. 25. 2004당1493 심결 특허법원 2005. 5. 12. 선고 2005허1646 판결
단화, 장화, 편상화, 가죽신 등 신발류	

1. 상표법 제6-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타

상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 허용하지 않는다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(2) 이 사건 등록상표는 한글문자 "키높이"로 구성되어 있는 문자상표이고, 그 지정상품이 위에서 본 바와 같이 "단화, 장화, 편상화, 가죽신, 골프화, 작업화, 샌들, 구두창, 구두깔창, 구두보호부속품" 등으로 되어 있고, 갑 제3호증의 1 내지 4, 갑 제4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원 전인 1993. 8. 11.경에 키를 크게 보이기 위한 '신발 깔창의 키높이 조절구조'에 관한 실용신안 등록출원(실용신안공보, 공보번호 실1997-0005823)이 있었고, 이 사건 등록상표의 상표등록결정 전인 1994. 12.경 종전 상표권자인 주식회사 파르보가 '키높이 구두'를 신문에 4회 광고하였으며, 또한 1996. 2. 28.경 주식회사 한영인터내셔날이 제조한 키를 크게 보이게 하는 구두가 신문에 광고·선전되었던 사실, 이 사건 등록상표의 지정상품인 단화 등은 굽이나 깔판의 높이를 조절함으로써 그것을 신는 사람의 키를 실제의 키보다 더 크게 보이게 할 수 있는 상품인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 우리나라에서 키가 작은 사람들은 자신의 키를 실제 키보다 더 크게 보이려고 하는 일반적인 경향이 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 일반 수요자들에게 그 지정상품과 관련하여, "키높이를 더해 주는 효과가 있는 구두 또는 구두깔창" 또는 "키가 커 보이게 하는 구두 또는 구두깔창" 등의 의미로 직감된다 할 것이어서, 이 사건 등록상표를 그 상표권자가 최초로 사용하고 4회 정도 신문에 광고한 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 효능 등의 성질을 직접적으로 표시하는 표장으로서 식별력이

없는 상표에 해당하여, 결국 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 같은 법 제71조 제1호의 규정에 의하여 그 등록을 무효로 하여야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑭ **효능표시임 : 이 사건 출원상표인 "LIVEUPDATE"는 일반 수요자나 거래자에게 'LIVE'와 'UPDATE'의 결합으로 구성된 영문자로 쉽게 인식되어 전체적으로 '실시간에 의한 (데이터)갱신' 등의 뜻으로 직감된다고 할 것이어서, 결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 "네트워크/인터넷을 통한 파일복구 및 실행에 사용되는 컴퓨터소프트웨어"의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다**

이건 상표	사건 번호
LIVEUPDATE 상표출원 제2002-35603호	심판원 2004. 12. 24. 2004원2626 심결 특허법원 2005. 4. 1. 선고 2005허889 판결
컴퓨터, 컴퓨터소프트웨어 등	

1. 상표법 제6-1-3호 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는지 여부에 관하여 살피건대, 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 "LIVEUPDATE"와 같이 구성된 상표로서, 을4호증의 기재에 의하면 위 영문자와 같이 구성된 단어 자체는 영어사전에 나와 있지 않으나, 갑7호증의 1 내지 3, 을2, 3호증의 각 기재에 의하면 앞부분의 'LIVE'와 뒷부분의 'UPDATE'는 모두 영어사전에 나와 있는 단어이고, 'LIVE'는 동사로 '살아있다, 살다' 등의 뜻과 형용사로 '살아 있는, 활기찬, 생

동하는, 생방송인, 실황의, 실연의′ 등의 뜻이 있으며, ′UPDATE′는 동사로 ′최신의 것으로 만들다, 갱신하다′ 등의 뜻과 명사로 ′(데이터)갱신, 최신정보, 최신판′ 등의 뜻이 있음을 알 수 있고, 위 각 영어단어는 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 곧바로 그 의미를 알 수 있는 비교적 쉬운 단어라 할 것이며, 을6호증의 1 내지 6의 각 기재에 의하면 ′LiveUpdate′라는 용어가 업데이트 관련 각종 소프트웨어 상품명의 일부로 여러 회사에 의하여 이미 널리 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 출원상표인 ″LIVEUPDATE″는 일반 수요자나 거래자에게 ′LIVE′와 ′UPDATE′의 결합으로 구성된 영문자로 쉽게 인식되어 전체적으로 ′실시간에 의한 (데이터)갱신′ 등의 뜻으로 직감된다고 할 것이고, 한편 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ″네트워크/인터넷을 통한 파일 복구 및 실행에 사용되는 컴퓨터소프트웨어″는 네트워크 또는 인터넷을 통하여 파일을 복구 및 실행하는데 사용되는 컴퓨터소프트웨어로서 네트워크 또는 인터넷의 특성에 비추어 볼 때 실시간으로 파일을 복구 및 실행할 수 있도록 하는 특성을 가진다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 ″네트워크/인터넷을 통한 파일복구 및 실행에 사용되는 컴퓨터소프트웨어″의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이다.

(3) 한편, 원고는, ′live it up′, ′live up to′ 등의 영어숙어가 있는 점에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표는 ′LIVEUP′과 ′DATE′로 분리될 수 있고, 가사 ′LIVE′와 ′UPDATE′로 분리되더라도 ′up to date′(현대적인)라는 영어숙어가 있는 점에 비추어 이 사건 출원상표는 ′현대적으로 살다′는 의미로 인식된다고 주장하나, 을5호증에 의하면 ′LIVEUP′이라는 영어단어는 사전에 나와 있지 않은 것임을 알 수 있어 이 사건 출원상표가 원고 주장과 같이 분리된다고 보기는 어렵고, 또 원고가 주장하는 위 영어숙어들은 모두 ′it′, ′to′ 등이 함께 결합되어 사용되는 것으로서 그로 인하여 이 사건 출원상표가 원고 주장과 같이 분리된다고 보기는 어려우므로, 위 주장은 이유 없다.

또한 원고는, ′LIVE′를 포함한 상표나 서비스표들이 이 사건 출원상표와 동일한 상품류 구분에 속하는 지정상품에 관하여 이미 다수 등록되어 있는 점에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표는 기술적 표장이 아니라는 취지로 주장하나,

갑5호증의 1 내지 5에 나타난 상표나 서비스표의 각 표장 및 지정상품은 모두 이 사건 출원상표와는 상이한 것이고, 한편 상표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

원고는 다시, 이 사건 출원상표와 동일한 표장이 영어를 모국어로 하는 미국에서 이미 상표로서 등록된 점에 비추어 이 사건 출원상표인 'LIVEUPDATE'는 지정상품의 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단하여야 할 것이지 언어습관 등이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

(2) 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 일부의 성질을 직접적으로 표시하는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이고, 한편 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고 나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다고 할 것인바(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑮ **성질표시이다 :** 이 사건 출원서비스표는 '자신이 가진 재산을 늘려 주거나 지켜 주는 영업' 등이나 이와 유사한 의미를 직감할 수 있다고 할 것이므로 그 지정서비스업의 성질 내지 품질 등을 직접적으로 표시하고 있다.

이건 상표	사건 번호
GROWING AND PROTECTING YOUR WEALTH 상표출원 제2003-2361호	심판원 2005. 1. 14. 2004원3375 심결 특허법원 2005. 6. 16. 선고 2005허1332 판결 (심결지지)
제36류 : 생명보험업, 건강보험업, 손해보험업 등	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이라 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 소비자나 거래자를 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다. 또한 상표법 제6조 제1항 제7호는, 어느 상표가 위 제3호에 해당하지 아니 하더라도, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 식별할 수 없는 상표라 함은 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표를 의미하고, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다. 한편, 이러한 규정들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 동일하게 적용된다.

(2) 이 사건 출원서비스표 는 각 구성부분이 비교적 쉬운 단어로 구성되어 있어서 우리나라에서 중, 고등학교 교육을 받은 수준의 사람이라면 누구나 '당신의 부(재산)를 증대시키고 보호해 준다'는 뜻으로 직감할 수 있다.

한편 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 각종 보험업, 금융업, 은행업, 증권업, 중개업, 상호기금업, 대부업, 증권투자상담업, 부동산관리업 등으로 되어 있어 모두 재산(WEALTH)의 증대(GROWING)와 보호(PROTECTING)와 관련된 서비스업들이다.

원고가 특히 직접적인 성질표시에 해당하지 아니하는 것으로 들고 있는 지

정서비스업 중 보험업은 보험사고로 인한 재산손실을 전보하여 준다는 의미에서, 금융업 또한 금융업의 주된 영업활동인 대부를 통하여 이자를 낳는다는 의미에서 모두 재산의 증대와 보호와 관련된 서비스업이라 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표가 위와 같은 지정서비스업에 사용될 경우, 일반 소비자나 거래자들은 이 사건 출원서비스표로부터 '자신이 가진 재산을 늘려 주거나 지켜 주는 영업' 등이나 이와 유사한 의미를 직감할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 성질 내지 품질 등을 직접적으로 표시하고 있다고 할 수 있다.

그리고 이 사건 출원서비스표는 경우에 따라 위와 같은 지정서비스업에 흔히 쓰일 수 있는 광고 문안이나 영업의 설명문구로도 인식될 개연성이 있는 바, 이러한 문구는 위와 같은 지정서비스업을 영위하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표현이므로, 서비스표의 광고선전기능을 고려하더라도, 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 아니할 뿐만 아니라 전체적으로 보아 자타 서비스업의 식별력이 인정된다고 보기도 어렵다.

(3) 결국 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 품질 내지 성질 등을 직접적으로 표시하는 서비스표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없거나, 적어도 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 서비스표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 규정에 의하여 상표등록을 받을 수 없다.

2. 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

(1) 상표법 제6조 제2항, 제2조 제3항에 의하면, 서비스표를 그 출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 서비스표가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었을 경우 상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 등록받을 수 있도록 규정하고 있고, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정

이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결), 현저하게 인식되었는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 하는바, 이는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이어서 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하므로 구체적으로 그 출원서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 인정될 수 있어야 한다.

(2) 갑 제5호증의 1, 2, 4, 5, 6, 9 내지 13, 갑 제7, 8, 9, 14호증, 갑 제10호증의 1 내지 14, 갑 제11호증의 1, 2, 갑 제13호증의 1 내지 12의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 원고는 이 사건 출원서비스표의 출원 전에 이 사건 출원서비스표의 표장과 동일한 표장에 관하여 아르헨티나 등 여러 나라에 다수의 서비스표등록을 한 사실, 원고의 국내 자회사인 프루덴셜생명보험은, 한국생산성본부, 조선일보와 미시건대학이 공동으로 주관한 국가고객만족도조사(NCSI)에서 2003년까지 7년 연속 1위로 선정되었고, 2002년 기준으로 수입보험료는 5,927억 원, 총자산규모는 1조 2,631억 원, 신계약건수는 140,085건, 보유계약건수는 490,417건으로 나타난 사실, 원고 및 원고의 국내 자회사인 위 프루덴셜생명보험, 프루덴셜투자증권, 지브롤터마케팅, 푸르덴셜자산운용 등의 웹사이트와 원고의 폴란드 등 국외 자회사의 웹사이트에서는 이 사건 출원서비스표를 화면의 우측 상단 등지에 표시하고 있는데, 그 중 위 프루덴셜생명보험은 2001. 5. 이후 현재까지 이 사건 출원서비스표를 위와 같이 웹사이트에 표시해 오고 있는 사실, 그 밖에 2001. 6. 5.자 월스트리트 저널(THE WALL STREET JOURNAL)의 신문광고와 원고가 제작, 배포한 브로셔에도 이 사건 출원서비스표가 표시되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 앞에서 든 증거들에 의하면, 위 웹사이트들이나 브로셔에는 거의 대부분 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 곳(좌측 상단)에 프루덴셜(Prudential)을 비롯한 원고나 원고 자회사의 상호 또는 기존의 서비스표가 표시되어 있고, 다른 곳(우측 상단 또는 위 표시의 아래쪽)에 약간 작은 글자체로 이 사건 출원서비스표가 표시되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 출원서비스표가 광고 문안이나 영어의

설명문구처럼 보인다는 사정에 비추어 보면, 앞에서 인정한 사실들만으로는 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업에 사용되어 수요자 사이에 원고의 서비스표로서 현저하게 인식되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 자료가 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다{더욱이 사용에 의하여 식별력이 취득되는 것은 실제로 사용한 서비스업에 한하고(사용된 서비스업과 유사한 서비스업에까지 식별력이 취득되는 것은 아니다), 출원서비스표의 지정서비스업 중 어느 하나의 지정서비스업과 관련하여 서비스표등록을 받을 수 없는 사유가 있으면 출원분할을 하지 아니하는 한 출원서비스표 전체가 서비스표등록을 받을 수 없는데, 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업 모두에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 취지는 아닌 것으로 보인다}. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

3. 결국, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑯ 품질, 용도표시이다 : "학습자원, 학습물자" 내지 "유아와 아동 및 중, 고교생 등의 학습에 사용되는 각종의 기자재"를 통칭하여 표현한 것으로 직감시킨다.

이건 상표	사건 번호
LR LEARNING RESOURCES 상표출원 제2003-7322호	심판원 2005. 1. 28. 2004원3548 심결 특허법원 2005. 6. 16. 선고 2005허2335 판결 (심결지지)
완구용블록, 보드게임, 퍼즐게임, 활동완구세트 등	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

가. 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상

등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이라 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 소비자나 거래자를 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표 는, 영어 대문자 'L'과 'R'이 정육면체의 정면의 2개 면에 각각 표시되고 윗면은 검정색으로 칠해진 정육면체 도형 옆에 영어단어 'LEARNING'과 'RESOURCES'가 이단으로 배치되어 결합된 구성이다.

o 먼저 문자부분에 관하여 보건대, 갑 제3호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 'LEARNING'은 중학생 정도이면 쉽게 알 수 있는 영어단어로서 "1. 배움, 학습, 습득, 2. 학문, 학식"이라는 뜻을 가지고, 'RESOURCES'는 고등학교 수준의 단어로서 "1. (한 나라의) 자원, 재원, 자력, 자산, (공급, 원조의) 원천, 공급원, 물자, 2. 정신적 재능, 소질, 자질"의 뜻을 가지고 그 단수형인 'RESOURCE'는 위와 같은 뜻 이외에 "3. (만일의 경우에) 의지할 수 있는 것, 방편, (대처하는) 수단, 방책, 4. 심심풀이, 소창(消暢), 오락, 5. 기략, 변통하는 재주, 기지" 등의 뜻을 가지는 사실을 인정할 수 있는바, 위 'LEARNING'과 'RESOURCES'는 우리나라에서 중, 고등학교 교육을 받은 사람이라면 별다른 어려움 없이 그 의미를 알 수 있는 단어들인 점, 이 사건 지정상품의 주된 수요자인 20대에서 40대 사이 연령층의 부모 혹은 교육 관련 종사자들은 평균적으로 고등학교 이상의 학력을 가지고 있고 자녀에 대한 교육열이 매우 높아 영어단어 및 학습기자재 등에 대한 관심과 이해력이 상당할 것으로 보이는 점, 을 제3, 5호증, 을 제4호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 실제 교육계와 거래사회에서

'LEARNING RESOURCES'는 하나의 합성어로서 "교육자료, 학습자료, 학습자원, 교수학습자료" 등의 뜻으로 널리 사용되고 있고 그 사용례가 증가하고 있는 사실을 인정할 수 있는 점, 비록 'RESOURCES'가 다양한 의미를 가진다 하더라도 그것이 'LEARNING'이라는 전형적이고 쉬운 기술적인 표현과 결합됨으로써 '무언가 학습 내지 교육과 관련되는 것'으로 그 의미가 인식될 것으로 보이는 점 등의 제반 사정들을 감안하여, 이 사건 출원상표 중 문자부분을 유아와 아동 및 중, 고교생 등을 위한 각종의 완구와 교육용 물품들인 지정상품과 관련하여 보면 'LEARNING RESOURCES'는 상품의 출처를 표시하고 자타상품의 식별표지로 인식되기 보다는 "학습자원, 학습물자" 내지 "유아와 아동 및 중, 고교생 등의 학습에 사용되는 각종의 기자재"를 통칭하여 표현한 것으로 직감하게 되어 지정상품의 품질, 용도 등의 성질을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당한다 할 것이고, 나아가 이는 그 지정상품의 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 한다는 것은 공익상으로도 타당하지 아니하다.

o 다음으로 도형부분에 관하여 보면, 도형부분은 정육면체의 윗면 1개 면과 정면 2개 면의 3개 면만 보이도록 각도를 조절하여 배치하고, 정면의 2개 면에 영문자 'L'과 'R'을 각 표기하고 윗면을 검정색으로 칠한 시각적인 특징이 있으나, 도형부분의 기본소재인 정육면체는 매우 간단한 기하학적 입체도형으로서 생활주변에서 그 형상을 쉽게 찾을 수 있는 데다가, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 완구용 블록(blocks), 교육용 나무블록완구세트(manipulative wooden block sets), 주사위(cubes - 과학실험용 활동키트에서 측정, 실험도구로 쓰임), 과학실험용 활동키트에서 실험에 쓰이는 블록완구(blocks) 등에 사용될 경우 도형부분은 지정상품의 형상 등을 직접적으로 묘사하고 있다고 할 것이고, 정면의 2개 면에 표기된 영문자 'L'과 'R'은 경우에 따라 알파벳의 조합을 통한 영어단어 학습 등의 용도를 표기하는 것으로 인식될 수도 있으므로, 이 사건 출원상표 중 도형부분은 적어도 위에서 든 지정상품과 관련하여는 식별력이 없다고 할 것이고, 그 밖에 앞서 본 문자부분과 불가분적으로 결합하여 별개의 새로운 관념을 창출한다고 할 수도 없으므로, 결국 이 사건 출원상표는 그 도형부분에 의하여 별도의 식별력을 가지게 되었다고 할 수 없

다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 전체적으로 자타상품의 식별력이 없는 상표라고 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 'LEARNING'이나 'RESOURCES'가 들어가는 표장이 국내에서 다수 선등록되었고, 이 사건 출원상표는 국외에서 다수 등록되었으므로, 기술적 표장이 아니라는 취지로 주장하나, 먼저 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 기술적 표장에 해당되는지 여부 역시 그 각 지정상품과의 관계에서 상대적으로 결정되는 것이어서, 원고의 주장대로 국내에서 영문자 'LEARNING'이나 'RESOURCES'와 다른 단어가 결합한 상표가 이미 다수 등록된 사실이 있다고 하여 이 사건 출원상표가 당연히 등록되어야 하는 것은 아니라 할 것이고, 다음으로 출원상표의 등록이 가능한지 여부는 우리나라 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 나라의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

⑰ **태양, 품질, 효능표시이다** : 도형은 부기적인 것에 불과하고 문자부분은 전체적으로 '이 편한치과'로 호칭되어 '이가 편한 치과, 이를 고통 없이 편하게 치료해주는 치과' 등의 의미로 쉽게 직감된다.

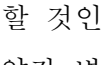
이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표출원 제2001-18607호	심판원 2005. 2. 24. 2004원2570 심결 특허법원 2005. 6. 16. 선고 2005허2434 판결(심결지지)
42류의 "치과업"	

* 비교판례 : 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허4631 판결(서비스표출원 제2001-23320호; 성질표시 아니다 : 

, 병원업)

(1) 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는바, 이는 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

(나) 이 사건 출원서비스표는 약간 변형된 타원형 모양의 주황색 도형 안에 흰색으로 된 영문자 'e'('e'는 영문자 'e'를 약간 변형시킨데 불과하여 영문자 'e'로 쉽게 인식된다 할 것이므로 이를 도형으로 보기는 어렵다)와 한글 '편한치과'를 하이픈(-)으로 연결하여 구성한 표장이다. 그런데, 일반적으로 문자와 도형이 결합된 상표의 경우 수요자와 거래자는 문자부분에 의하여 상표를 호칭하고 기억할 것이기 때문에 도형부분이 현저하게 드러나는 경우와 같이 도형부분이 요부로 인식되어질 수 있어야만 도형만에 의하여 식별력이 인정될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원서비스표의 도형부분()은 타원형 모양의 도형이 약간 변형된 것으로서 그 도형부분과 색채는 문자부분의 바탕을 이루는 것으로서 문자부분을 돋보이게 하는 부기적인 것에 불과하고, 문자부분의 관념을 상쇄할 만한 강한 식별력을 가지고 있다고 볼 수 없다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 문자부분인 'e-편한치과'로 쉽게 분리관찰된다 할 것인데, 그 중 영문자 'e'는 '이'로 쉽게 호칭될 것이어서, 그 부분이 한글부분인 '편한치과'와 함께 관찰될 경우 위 문자부분은 전체적으로 '이 편한치과'로 호칭되어 '이가 편한 치과, 이를 고통 없이 편하게 치료해주는 치과' 등의 의미로 쉽게 직감된다 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 지정서비스업의 태양, 품질, 효능 등을 직접적으로 나타내는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시 상표에 해당한다 할 것이다.

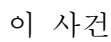
이에 대하여 원고는 영문자 'e'는 영어사전(갑 제2호증)에 의하면 "영어 자모의 다섯 째자, 다섯 번째의 것, 제2등급, 야구의 errors" 등의 뜻이 있는 것

으로서 '치아'의 뜻으로 기록되어 있는 자료가 없고, 또 그렇게 인식되거나 사용되고 있다는 점을 인정할 증거도 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중의 'e'가 '편한치과'와 결합하여 '이 편한치과' 등으로 인식될 수는 없다는 취지로 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 영문자 'e'는 그 발음이 '이'로서 이 사건 출원서비스표의 문자부분은 '이 편한치과'로 쉽게 호칭될 뿐만 아니라 '치과'에서 '이'를 치료하는 것은 명백하므로 '치과'와 함께 사용되어 표시된 'e-편한치과' 또는 그 호칭인 '이 편한치과'에서 'e'는 '이(치아)'를 의미하는 것으로 직감된다 할 것이고, 을 제2 내지 5호증의 각 기재에 의하면 '이 편한치과' 및 'e 편한치과'가 치과병원의 명칭으로서 인터넷 웹사이트나 전화번호 안내 사이트에 다수 등록되어 있음을 알 수 있어, 영문자 'e'가 치과병원과 관련하여 '이(치아)'의 의미를 가지는 것으로서 이미 널리 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

(2) 이 사건 심결이 상표법 제81조 제3항에 위반하여 이루어진 것인지 여부

원고는 특허심판원이 원래 거절이유와는 다른 별개의 거절이유를 들어 이 사건 출원서비스표의 등록이 거절되어야 한다고 판단하면서도 출원인에게 의견제출의 기회를 주지 아니하고 이 사건 심결을 하였으므로, 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

그러므로 살피건대, 특허심판원이 당초 심사관이 거절결정의 이유로 기재한 거절이유 외에 이 사건 출원서비스표 중 도형부분은 문자부분에 비하여 특별한 주의를 끌 정도의 식별력이 없다는 것과 영문자 'e'가 'eletronic'의 약자로서 '인터넷상의, 사이버상의' 등의 의미로 널리 사용되고 있어 역시 식별력이 없다고 판단한 사실은 앞에서 본 바와 같다.

그러나, 우선 이 사건 출원서비스표의 도형부분()이 문자부분에 비하여 특별한 주의를 끌 정도의 식별력이 없다고 판단한 부분은 원고가 거절결정 불복심판청구를 하면서 "문자부분을 제외한 부드러운 구름 모양의 입체적 도형은 특별현저성이 있는 표장"이라고 주장한 부분에 대한 판단으로서(따라서 이 부분에 관하여는 이미 의견 제출의 기회가 부여되었다고 할 수도 있다) 이 사건 출원서비스표가 문자부분('e-편한치과')에 의하여 인식되는 근거를 명확히

함으로써 문자부분이 성질표시에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 전제로서 판단한 것이라 할 것이고, 영문자 'e'가 'eletronic'의 약자로서 '인터넷상의, 사이버상의' 등의 의미로 널리 사용되고 있어 역시 식별력이 없다고 판단한 부분은, 거절결정에서 이 사건 출원상표가 영문자 'e'가 '이'로 호칭되어 문자부분('e-편한치과')이 전체적으로 '이를 편하게 해주는 치과' 등의 뜻으로 직감되는 표장이므로 지정서비스업의 성질(용도, 품질, 서비스 제공내용)을 표시하는 상표라고 판단한 데 대하여 이 사건 출원서비스표가 성질표시 상표에 해당하는 이유를 좀 더 보강한 정도의 것으로서, 위 두 판단 모두 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 점을 명확히 하기 위한 것에 불과하여 이를 들어 원래의 거절이유와는 다른 별개의 거절이유에 해당한다고 보기 어려우므로, 위와 같은 판단이 원래의 거절이유와는 다른 별개의 거절이유임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

⑱ **형상표시이다 :** 그 각각의 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들은, 독립하여 식별력을 가지고 있다고 할지라도, 이 사건 출원상표와 같이 초콜릿 제품의 전형적인 형상에 그 일측면만이 양각의 형태로 표현되어 있어 전체적으로 초콜릿 제품의 형상으로 인식됨.

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-4021	심판원 2005. 1. 29. 2004원4338 심결 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2571 판결(심결지지)
초콜릿, 프랄린(아몬드, 호두 등을 넣은 사탕과자)	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 그 상품의 산지・품질・원재료・효능・용도・수량・형상・가격・생산방법・가공방법・사용방법 또는 시기를 보통으로

사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 입체상표의 경우 그 입체적 형상에 나타난 형상이나 모양이 거래사회에서 당해 지정상품의 일반적 형태를 나타내는 것으로 인식될 수 있는 때에는 위 규정에 해당한다고 할 것이며, 일반적인 형태에 식별력이 있는 형상, 도형 등이 부가되더라도 명백히 상품 등의 출처표시로서 사용되고 있는 것으로 볼 수 없거나 식별력 없는 입체적 형상에 흡수될 정도에 불과할 경우에는 마찬가지로 보아야 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 입체상표로서 두께가 다소 두툼하고 폭이 좁고 긴 직사각형의 형상이고, 위 직사각형은 일정한 간격으로 4부분으로 구분되어 있는데, 그 각 부분에 상단에서부터 순차로 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상이 입체적으로 부가되어 있다.

한편 이 사건 출원상표의 지정상품인 "초콜릿" 제품의 형상은 이 사건 출원상표의 형상과 같이 두께가 다소 두툼하고 폭이 좁고 긴 직사각형이거나 그보다 다소 두께가 얇고 폭이 넓은 직사각형의 제품이 가장 흔하다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품인 "초콜릿" 등 제품의 일반적인 형상으로 인식될 뿐만 아니라, 위와 같이 입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들은, 설령 그 각각이 독립하여 식별력을 가지고 있다고 할지라도, 이 사건 출원상표와 같이 초콜릿 제품의 전형적인 형상에 그 일측면만이 양각의 형태로 표현되어 있다면 일반수요자들에게는 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 이와 달리 그 자체가 상품의 출처표시로 인식된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 또한 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 모여서 특별한 관념을 낳거나 초콜릿 제품의 일반적인 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 특이하게 구성된 것이 아니라 초콜릿 제품의 일반적인 형상인 직사각형의 입체적 형상에 흡수되는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다 할 것이어서, 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상의 부가에 의하여 전체적으로 새로운 식별력이 생긴다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 초콜릿 제품의 입체적 형상으로 인식되어 그 지정상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다 할 것이다.

⑲ **성질표시이다** : 'LINE'은 그 자체로는 상품의 출처를 인식시킨다고 보기 어려워 이 사건 출원상표서비스표는 전체적으로 'FRESH'의 의미로 직감되어 '식품을 신선하게 하는 장치 또는 이와 관련된 서비스업' 등의 의미를 직감시킨다.

이건 상표/서비스표	사건 번호
FRESHLINE : 상표/서비스표출원 제2002-3907호	심판원 2005. 1. 28. 2004원2947 심결 특허법원 2005. 7. 8. 선고 2005허2267 판결 (심결지지)
식품용 냉장장치 등	

1. 이 사건 등록상표/서비스표가 성질표시인지 여부

이 사건 출원상표서비스표는 영문자 'FRESH'와 'LINE'이 간격 없이 좌우로 결합된 상표서비스표인바, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제4호증의 1 내지 4, 갑 제5호증의 1 내지 77, 을 제3호증의 1, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 위 영문자들은 중학교 교과과정에 나오는 쉬운 단어로 그 중 영문자 'FRESH'는 '신선한' 등의 의미로, 'LINE'은 '선, 줄' 등의 의미로 각 일반인들에게 널리 알려져 있는 사실, 영문자 'LINE'은 위와 같은 의미 이외에 결합상표의 뒷부분에 위치하여 앞에 나오는 단어가 의미하는 것의 집합 또는 그러한 것이 모여 있는 것의 의미로 흔히 사용되는 사실, 현재 여러 상품류에 걸쳐서 'LINE'을 포함하는 상표들이 다수 등록되어 있어서 'LINE'은 그 자체로는 상품의 출처를 인식시킨다고 보기 어려운 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 이 사건 출원상표서비스표는 전체적으로 'FRESH'의 의미로 직감되어 그 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 '식품을 신선하게 하는 질소'나 '식품을 신선하게 하는 장치 또는 이와 관련된 서비스업' 등의 의미를 직감시킨다고 할 것이고, 상표의 등록적격여부는 개별적, 독립적으로 판단되어야 하는 것이어서 비록 이 사건 출원상표서비스표와 동일한 표장이 상표등록 되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 이 사건 출원상표서비스표가 성질표시 표장에 해당하지 않게 되는 것도 아니므로, 이 사건 출원상표서비스표는 그 지정상품 및 지정서비스업의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장

만으로 된 상표이다.

따라서 이 사건 출원상표서비스표에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑳ **품질, 효능표시이다 :** "깨끗하고 부드러운 우레탄" 등의 의미로 직감된다.

이건 상표	사건 번호
CLEANMILD URETHANE 상표출원 제2002-48273호	심판원 2005. 2. 28. 2004원1192 심결 특허법원 2005. 7. 8. 선고 2005허2700 판결(심결지지)
제2류 : 폴리우레탄 수지도료, 무공해 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 페인트, 합성수지도료, 방수도료, 도장용 퍼티	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

이 사건 출원상표는 영문자 'CLEANMILD'와 'URETHANE'이 결합된 문자상표로서, 그 중 'CLEANMILD'는 영어사전에 나와 있지 않은 조어상표로서, 9개의 영어 알파벳이 연속적으로 횡서표기되어 있기는 하나, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반수요자나 거래자들은 "깨끗한" 등의 의미를 가진 'CLEAN'과 "부드러운" 등의 의미를 가진 'MILD'가 결합된 것임을 쉽사리 인식할 수 있고, 그에 따라 전체적으로 "깨끗하고 부드러운" 등의 의미로 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이며, 나머지 문자 부분인 'URETHAN' 역시 지정상품의 성분을 나타내는 것으로 일반수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것이어서, 이 사건 출원상표는 일반 수요자 등에에게 전체적으로 "깨끗하고 부드러운 우레탄" 등의 의미로 직감될 것이므로, 이를 지정상품인 폴리우레탄도료, 내약품 도료 등에 사용할 경우 지정상품의 성질(품질, 효능 등)을 보통의 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표이다.

㉑ **성질표시이며, 품질오인 우려있음 :** 이건 출원상표는 전체적으로 "스위스 산(産) 허브를 원료로 조제한 허브 비타민제" 등의 의미로 직감되어 품질, 효능표시이며, 스위스 산(産) 허브와 관련이 없는 상품에 사용될 경우 품질 오인 우려 있다.

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-26718호	심판원 2005. 2. 7. 2004원4379 심결 특허법원 2005. 7. 8. 선고 2005허2359 판결 (심결지지)
제5류 "정제/캡슐/액체/산제 형태의 비타민제, 정제/캡슐/액체/산제 형태의 미네랄첨가제, 정제/캡슐/액체/산제 형태의 허브첨가제"	

1. 상표법 제 6-1-3호, 7-1-11호 해당여부 판단

이 사건 출원상표는 파랑색 바탕의 직사각형 도형 안에 국가 명을 의미하는 영문자 'Swiss', "약초의" 등을 의미하는 'Herbal' 및 "근원, 출처" 등을 의미하는 'Sources'와 "산(山) 및 약초"를 나타내는 도형이 결합되어 구성된 색채상표로서, 그 중 문자 부분은 2단으로 병기되어 있기는 하나 일반 수요자나 거래자들에게 "스위스 산(産) 허브(약초)에서 근원된" 등의 의미로 쉽게 직감될 것이고, 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자 등은 "스위스 산(産) 허브를 원료로 조제한 정제·캡슐·액체·산제 형태의 비타민제, 미네랄첨가제, 허브첨가제" 등의 의미로 쉽게 직감할 것이므로, 그 지정상품의 성질(품질, 효능 등)을 표시하는 것이어서 식별력이 없다 할 것이고, 다음으로 도형 부분은 그 중 눈 쌓인 산이나 하늘은 부기적 부분에 지나지 않고, 두 그루의 약초 역시 문자 부분의 'Herbal'을 실물로써 설명해 주는 것에 지나지 않아 그 자체로서 식별력이 없거나 약한 부분이며, 또한 위 문자 부분과 도형 부분으로 결합된 이 사건 출원상표 역시 그 표시방법, 구도 등을 전체적으로 볼 때 위 도형 부분은 부수적이거나 보조적인 부분에 불과하여 위 문자 부분이 가지는 관념을 상쇄시킬 수 없을

뿐 아니라, 위 문자 부분이 가지는 관념 이외에 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없으므로, 위 도형 부분에 의해 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 "스위스 산(産) 허브(약초)에서 근원된" 등의 의미로 인식되어 그 지정상품에 사용될 경우 "스위스 산(産) 허브를 원료로 조제한 허브 비타민제, 미네랄첨가제" 등의 의미로 직감되므로 지정상품의 품질, 효능 등을 보통의 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하고, 따라서 이 사건 출원상표가 스위스 산(産) 허브와 관련이 없는 원료로 제조한 허브 첨가제 등에 사용될 경우에는 일반 수요자 등으로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다. 그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제7호의 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표라 할 것이다.

㉒ **성질표시다.** : 도형은 보조적(부수적)인 것에 불과하고, LIVE는 지정상품과 관련하여 살아있는 유산균 음료로 직감됨.

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-40033호	심판원 2005. 4. 30. 2004원4555 심결 특허법원 2005. 8. 26.선고 2005허4683 판결(심결지지)
제29류 우유, 분유, 발효유, 유산균음료, 유산음료, 버터, 치즈, 요구르트, 통조림과일, 훈제어개류	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 취지에 비추어 보면 단지 상품의 용도, 형상 등 기술적 표장만으로 된 상표는 물론이고 여기에 다른 식별력 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 성질 등 표시상표로 인식된다면 이는 같은 법조 소정의 상표로 보아야 할

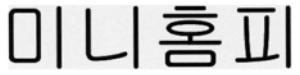
것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 문자와 도형의 결합상표인바, 갑5호증의 1 내지 3, 을2호증의 1의 각 기재에 의하면, "Live"는 형용사로서 "살아있는, 활기찬, 활동적인" 등의 의미이고, 동사로서 "살다, 오래살다" 등의 의미인 사실을 인정할 수 있고, "Live"는 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때, 형용사로서의 의미나 동사로서의 의미 모두 일반수요자들에게 쉬운 영어단어로서 그 의미가 인식된다 할 것이고, 그 중 형용사로서 사용될 경우 지정상품 중 "유산균 음료, 유산음료"와 관련하여 '유산균이 살아있는 음료' 또는 '유산균이 활력을 가진 음료' 등의 의미로 직감될 수 있다 할 것이어서, 이는 지정상품인 유산균 음료의 성질, 효능을 나타내는 기술적 표장에 해당한다 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지에 대하여 보건대, 먼저 이 사건 출원상표의 문자부분은 특별히 도안화 된 것이 아니고, 단지 "i"의 작은 점을 나뭇잎 모양 혹은 촛불과 같은 형상으로 구성하기는 하였으나, 그 이외의 문자부분이 매우 일반적인 서체로 굵고 진하게 표현되어 있어 "i" 부분의 도안화가 특별한 관념을 낳거나 문자부분의 관념을 상쇄, 흡수한다고 보기 어려워 영문자 "Live" 그대로 관념된다 할 것이고, 다음으로 이 사건 출원상표의 도형부분은 전체적으로 타원형으로서, 문자부분을 둘러싸고 있는 두겹의 테두리선의 굵기가 일정하지 아니하고, 테두리의 상하에 의 도안을 대칭으로 위치시킨 점에서 흔히 볼 수 있는 도형은 아니기는 하지만, 테두리의 형태 자체가 흔히 볼 수 있는 타원형일 뿐이고, 테두리선의 굵기 변화나 대칭되는 도안의 구성만으로 특별한 관념을 형성한다거나 문자부분의 관념을 상쇄, 흡수할 정도라고 보기 어렵고, 또 전체적으로 보아도 그 색채, 문자부분, 도형부분의 결합으로 어떤 새로운 관념이 형성된다거나 영문자 "Live"의 관념을 상쇄, 흡수할 정도라고 보기도 어려워, 결국 위 도형부분 등은 단순히 영문자 "Live"의 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질(품질, 효능)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 것이다. 그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되어 등록될 수 없다.

㉓ **성질표시다 :** 서비스의 제공수단, 방법, 용도 등 직접적으로 표시하는 성질표시표장임.

사용에 의한 식별력 취득 인정안됨.

이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표출원 제2003-11230호	심판원 2005. 4. 18. 2004원5517 심결 특허법원 2005. 9. 9. 선고 2005허4126 판결 (심결지지)
제35류 : 광고 또는 판매촉진시범업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고자료대여업, 기업선전홍보업, 마케팅서비스업, 자료제공업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 온라인상에서 개인정보관리 및 인맥관리업, 컴퓨터 자료검색업, 사진복사업, 사진복제업 등	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

(가) 상표법 제6조 제1항 제3호, 제2조 제3항이 서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표를 등록받을 수 없도록 한 취지는 그와 같은 기술적 서비스표는 통상 서비스업의 제공과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 서비스표를 허용할 경우에는 타인의 동종 서비스업과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 서비스표가 이에 해당하는지의 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

(나) 을 제2 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 작다는 의미의 영어단어 "mini"와 홈페이지(homepage)의 줄임말인 "홈피"의 합성어로서, 인터넷상에서 사용자가 직접 게시판, 방명록, 자신의 사진첩과 일기장 등을 꾸며 자신의 정체성을 표현하고, 커뮤니케이션기능 등을 통해 타인과 인터넷상에서 네트워크를 형성

하게 해주는 기능을 하는 개인화된 홈페이지로서 일반 홈페이지에 비해 그 저장용량이 비교적 작은 홈페이지를 총칭하는 용어로 네티즌들 사이에 일반적으로 사용되고 있는 사실, 이러한 기능을 하는 개인화된 홈페이지 제공서비스는 주로 "네이버", "프리챌", "야후" 등 포털사이트 업체에서 제공하고 있으며, 그 제공되는 서비스를 지칭함에 있어 원고처럼 "미니홈피"라고 하거나, "홈피", "마이홈피", "커뮤니티", "플래넷", "마이페이지", "홈피꾸미기" 등으로 다양하게 불리어지고 있고, 최근에는 미니홈피만을 전문적으로 제공하는 사이트(www.minihompy.com)나 미니홈피의 구조, 메뉴, 화면설계 등을 전문적으로 취급하는 웹디자인 업체도 등장하고 있고, 이러한 미니홈피는 인터넷상에서 개인 공간형태로 운영되기도 하지만 포털사이트 업체 등 미니홈피 제공업체와의 계약에 의하여 상업적으로 운영되기도 하는 사실이 각 인정된다.

따라서 위와 같은 의미를 갖는 이 사건 출원서비스표를 지정서비스업 중 "광고 또는 판매촉진시범업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고자료대여업, 기업선전홍보업, 마케팅서비스업, 자료제공업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 온라인상에서 개인정보관리 및 인맥관리업, 컴퓨터 자료검색업, 사진복사업, 사진복제업" 등에 사용할 경우 서비스의 제공수단, 방법, 용도 등을 직접적으로 표시하는 성질표시표장라고 할 것이고, 또한 이와 같은 의미를 가진 표장을 어느 한 개인에게 독점시키는 것은 공익상으로도 타당하지 않다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

(2) 상표법 제6조 제2항 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제2항, 제2조 제3항에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호 내지 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점·사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이고, 수요자간에 그 서비스표가 누구의 업무에 관한 것인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 실적이 있다는 것만으로

는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 거절사정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다(대법원1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조).

(나) 위와 같은 법리에 따라 이 사건 출원서비스표가 그 출원 전에 사용에 의하여 누구의 업무에 관한 것인가가 현저하게 인식되었는지에 관하여 보건대, 원고가 제출한 증거들 중 갑 제3호증은 인터넷 포털사이트인 네이버 뉴스에서 검색한 내용으로서 이에 의하면 '프리챌'이 '미니홈피'라는 이름으로 서비스를 시작하였다가 원고로부터 항의를 받고 서비스 명칭을 '마이홈피'로 바꾸었다는 사실을, 갑 제4호증의 1 내지 4는 디지털 타임스 등에 실린 기사로서 이에 의하면 원고가 운영하는 인터넷 커뮤니티 사이트인 "싸이월드"의 미니홈피 서비스에 가입한 회원수가 2002년도에 300만명, 2004. 12. 20. 현재 1,100만명에 이른다는 사실을, 갑 제5호증의 1 내지 3은 프리챌 홈페이지에서 검색한 자료로서 이에 의하면 원고의 미니홈피 서비스를 삼성경제연구소가 2004년의 최고 히트상품으로 선정하였다는 사실을, 갑 제6호증의 1 내지 3은 역시 프리챌 홈페이지에서 검색한 자료로서 이에 의하면 한나라당 박근혜 대표, 연예인 최성국 등이 원고의 사이트에 미니홈피를 개설하여 운영하고 있다는 사실을, 갑 제7호증의 1 내지 3 역시 프리챌 홈페이지에서 검색한 자료로서 이에 의하면 일본과 중국에서 원고의 미니홈피라는 명칭을 도용하고 있다는 사실, 갑 제8호증의 1은 원고의 광고대행사인 TBWA/KOREA가 이 사건 출원서비스의 출원일 경에 실시한 광고량과 이러한 광고에 대하여 원고가 광고비로 집행한 내역을 나타내는 명세서로 이에 의하면 원고가 2003. 6.부터 같은 해 8.까지 3개월간 월 7,000만원 정도를 광고비로 지출한 사실을, 갑 제8호증의 2는 KTF가 자신의 카메라폰을 광고하는 사진으로서 이에 의하면 "휴대폰으로 찍어 미니홈피에 바로 올린다"는 광고문구(원고는 위 '미니홈피'란 문구가 이 사건 출원서비스표를 지칭한다고 주장하나, 위 광고사진의 또다른 문구인 "KTF 고객이라면 누구나 싸이월드는 기본에 네이버 블로그 등 주요 포털사이트 블로그에 바로바로 올릴 수 있어!"에 비추어 보면 위 광고문구 '미니홈피'는 원고의 이 사건 출원서비스표를 특별히 지칭한다기보다는 네티즌들

사이에 널리 사용되는 개인화된 홈페이지 일반을 지칭하는 것으로 봄이 상당하다)가 나타나는 사실을 각 인정할 수 있고 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표에 대한 특허청의 거절결정 당시인 2004. 11.을 기준으로 볼 때 원고의 '미니홈피' 서비스가 네티즌들 사이에 상당한 인기를 끌면서 널리 알려지게 된 사정까지는 충분히 인정된다고 있겠으나, 다른 한편 '미니홈피'란 단어는 그 자체가 가지고 있는 기술적(記述的) 성격이 강한데다가, 원고가 개인 홈페이지 꾸미기 서비스를 제공하면서 "싸이월드"와 달리 '미니홈피'를 자신의 서비스 출처를 표시하는 표장으로서 사용하였다기보다는 주로 그 제공되는 서비스의 한 종류를 지칭하는 용어로서 사용한 결과, 일반 소비자들(네티즌들) 사이에도 '미니홈피'란 표장이 서비스 출처표시로서 인식되기보다는 개인화된 홈페이지 또는 그 제공서비스 자체를 지칭하는 용어로 널리 인식되기에 이르렀다고 봄이 상당하므로, 위 증거들만으로는 이 사건 출원서비스표가 그 출원 전에 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족할 뿐 아니라, 나아가 이 사건 출원서비스표를 앞서 본 지정서비스업{위 (1)(나)항 둘째 문단 참조} 전체에 대하여 사용하였다고 인정하기도 어려우며, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

그렇다면 원고의 위 각 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 한 원결정이 정당하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

㉔ 성질표시다 : 일반인들은 Phytoncide를 보고 산림욕이 Phytoncide(피톤치드)에 의한 살균작용으로 건강에 좋다는 내용고 그 효능을 직감한다.

이건 상표	사건 번호
Phytoncide N 피톤치드·엔 : 상표출원 제2003-33333호	심판원 2005. 4. 14. 2004원5686 심결 특허법원 2005. 9. 9. 선고 2005허4010 판결
살균제, 방향제, 이불커버	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원상표는 "숲속의 식물이 분비하는 휘발성 항균물질"을 뜻하는 Phytoncide(갑 제4호증, 을 제2호증)에 영문자 "N"을 부가하여, 그 밑에는 그 한글음역인 "피톤치드·엔"을 결합시키고, 그 상단부분에는 나무 형상의 도형을 배치시킨 색채 결합상표인바, 이 사건 출원상표 중 영문자 "N"은 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없고, 나무 도형 또한 산림욕장에 많이 심어져 있는 식물로서 Phytoncide를 많이 배출하는 나무를 형상화한 것으로 보이며, "피톤치드·엔"은 "Phytoncide N"의 단순한 한글음역이어서 이 사건 출원상표의 요부는 영문자 "Phytoncide" 부분이라 할 것이고 위 나머지 부분들은 부수적이거나 보조적인 부분이라 할 것이다.

그런데 을 제2 내지 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 일반적으로 산림욕장에는 산림욕의 효과를 일반인에게 알리기 위해 산림욕이 Phytoncide(피톤치드)에 의한 살균작용으로 건강에 좋다는 내용을 인터넷 홈페이지나 입간판 등을 통해 홍보하고 있고, 피톤치드의 효능에 착안하여 이를 활용한 많은 상품들이 광고, 판매되고 있으며, 그러한 상품들을 소개·판매하는 인터넷 사이트, 인터넷 카페, 블로그, 서적, 신문기사, 웹문서 등이 다수 존재하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 비추어 볼 때 일반인들은 Phytoncide를 보고 쉽게 그 뜻과 효능에 대해 알 수 있다고 보이므로 이 사건 출원상표를 지정상품인 "살균제, 방향제, 이불커버" 등에 사용하면 "피톤치드 성분을 이용한 살균제, 방향제, 피톤치드 성분을 활용하여 처리된 이불커버" 등으로 일반수요자들에게 직감된다 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질(원재료, 품질 등)을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당하고, 또한 "Phytoncide(피톤치드)"란 용어는 이 사건 출원상표의 지정상품의 제조·판매에 종사하는 자나 거래자들에게 거래상 누구나 필요한 표시이거나 또는 사용하기를 원하는 표시라고 할 것이어서 이를 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고 원고의 위 주장은 이유 없다.

㉕ **(품질, 효능 등)성질표시다 : '최우수의, 일류의 재보험업'으로 일반수요자들에게 직감된다.**

이건 서비스표	사건 번호
ACE : 서비스표출원 제2002-17027호	심판원 2005. 1. 14. 2004원3098 심결
제36류 재보험업	특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허1356 판결

* **유사판례** : 특허법원 2005.9.16.선고 2005허1349 판결(서비스표출원 2002-17026 ACE)

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

이 사건 출원서비스표는 영문자 "ACE"만으로 구성된 표장으로서 "ACE"는 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 "최우수의, 일류의" 등의 뜻으로 일반수요자들에게 쉽게 인식된다 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업인 재보험업에 사용하는 경우 "최우수의, 일류의 재보험업"으로 일반수요자들에게 직감된다 할 것이어서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정서비스업의 성질(품질, 효능 등)을 직접적으로 표시하는 기술적 표장에 해당한다.

2. 상표법 제6조 제2항 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제2항, 제2조 제3항에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우, 같은 조 제1항 제3호 내지 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점·사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이고, 수요자간에 그 서비스표가 누구의 업무에 관한 것인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 실적이 있다는 것만으로

는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 거절사정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조).

(나) 위와 같은 법리에 따라 이 사건 출원서비스표가 그 출원 전에 사용에 의하여 누구의 업무에 관한 것인가가 현저하게 인식되었는지에 관하여 보건대, 원고가 제출한 증거들 중 갑 제10호증은 원고의 한국 내 법인의 홈페이지 출력물이나 홈페이지 개설년도가 불분명하므로 이 사건 출원서비스표의 사용증거로 쓸 수 없고, 갑 제11호증은 원고의 미국 내 변호사의 공증진술서이고, 갑 제13호증의 1 내지 32호증의 3은 이 사건 출원서비스표의 2003년도 사용상태를, 갑 제33 내지 189의 9호증은 이 사건 출원서비스표의 2004년도 사용상태를 각 보여주는 자료이며, 갑 제190 내지 194호증은 원고의 국내지점의 1994년도부터 2004. 3. 31.까지의 사업실적을 보여주는 사업보고서인데, 이들 자료에 의하면 원고는 1999. 11. 한국지사 상호를 "에이스아메리칸화재해상보험(주) 한국지점"으로 변경한 이래 "ACE"를 포함한 표장을 사용하기 시작하였고, 영업망(지점)이 서울에만 존재하는 사실, 원고는 국내에서 "조선일보, 동아일보, 중앙일보, 매일경제, 네이버, 다음, 프리챌, iMBC" 등의 국내 주요 웹사이트 및 "CJ홈쇼핑"에 광고를 하였고, 그 광고비가 1999년 약 3만 달러, 2000년 약 67만 달러, 2001년 약 120만 달러, 2002년 약 79만 달러, 2003년 약 55만 달러, 2004년 3월까지 약 33만 달러에 달하고 있으며, 원고의 국내 보험료수입총액이 1999년도 약 67억원, 2000년도 약 70억원, 2001년도 220억원, 2002년도 334억원, 2003년도(2003. 4. 1.부터 2004. 3. 31.까지임) 약 460억원에 달하고 있는 사실이 각 인정되나, 다른 한편 위 증거들에 의하면 표장의 사용실태가 주로 웹사이트와의 제휴기념이나 이벤트 등의 광고형태로 이루어졌고, 표장의 사용도 2004년에 들어와서야 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장이 사용되기 시작하였으며, 그 전에는 주로 "에이스 화재", 에이스 아메리칸", "에이스아메리칸 화재해상보험", "" 등으로 다양하게 사용되었고, 또한 그 사용이 상호로 사용된 것인지 서비스표지로 사용된 것인지 불분명하며, 사용된 서비스업도 주로 상해보험, 휴가여행보험 등이고 "재보험업"에는 사용된 적

이 없는 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 비추어 보면 비록 원고가 국내에서 "ACE"를 포함한 표장 및 그 사용서비스업의 광고를 위하여 상당한 규모의 광고비를 지출하였고, 보험료 수입액도 상당한 정도에 이르렀음을 엿볼 수 있으나, "ACE"를 포함한 표장의 사용기간이 불과 5년 정도(위 1999년부터 이 사건 거절결정 당시인 2004. 4. 9.까지 기간)에 불과한데다가 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장은 2004년도에 들어와서야 비로소 사용되기 시작한 점 등 그 표장의 사용기간이 충분하지 않은 점, 영업망이 주로 서울에만 분포되어 있고, 표장의 사용실태 또한 대부분 이 사건 출원서비스표 자체가 아닌 이와 유사한 표장이 사용되었으며, 사용서비스업의 종류도 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 다른 서비스업인 점 등 제반 사정을 종합해 볼 때, 위에서 본 광고비 지출액수나 보험료 수입액의 규모만으로 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

㉖ 성질표시다 : '별처럼 반짝이는 보석(귀금속)', '별처럼 귀한 보석(귀금속)', '별과 같이 남들이 부러워하거나 우러르는 보석(귀금속)'의 의미를 직감하게 하므로, 식별력 없다.

이건 상표	사건 번호
STAR JEWELRY : 상표등록 제522702호	심판원 2005. 2. 28. 2004당679 심결 특허법원 2005. 9. 1.선고 2005허3765 판결 (심결지지)
보석류, 귀금속류 및 이들로 만든 장신구류	

1. 이 사건 등록상표의 식별력

(1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하기 위해서는, 그 상표가 지정상품의 성질을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 지정상품의 성질을 직접 표현하고 있거나 일반수요자나 거래자로 하여금 이를 직감하도록 하는 것이어야 한다.

(2) 이 사건 등록상표는 영어 단어 'STAR'와 'JEWELRY'가 결합된 것인

바, 그 중 'STAR'는 '별, 별모양의 것, 인기 연예인' 등의 의미를, 'JEWELRY'는 '보석, 귀금속제 장신구' 등의 의미를 가진 영어 단어로서, 우리나라에서 중학교 정도의 교육을 받은 사람이라면 그 의미를 능히 알 수 있는 것들이다. 한편, 'STAR'는 '반짝이는 것', '귀한 것', '남들이 부러워하거나 우러르는 것'에 대한 은유 내지 상징으로 보편적으로 사용되어 오고 있는 바, 특히 보석이나 귀금속과 관련하여서는 그러한 상징성이 한층 뚜렷하여 'STAR'라는 단어가 보석 등의 상표로 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자 사이에서 상품의 성질을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 '별처럼 반짝이거나, 귀한 보석', '별과 같이 남들이 부러워하거나 우러르는 보석'의 의미를 직감하게 한다고 봄이 타당하다(을 제4호증의 1 내지 14에 의하면 실제로 다이아몬드나 루비 등의 이름으로, 'Polar star', 'Star of Amsterdam', 'Star ruby' 등 'star'를 포함하는 것들이 상당 수 있는 사실이 인정되는 바, 이는 'star'라는 단어와 보석류가 위와 같이 관념적으로 매우 밀접한 관계에 있다는 점을 뒷받침한다). 결국 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품의 성질을 직감하게 하는 'STAR'와 이 사건 지정상품 그 자체의 보통명칭에 지나지 않는 'JEWELRY'의 결합을 통하여 전체로서 일반 수요자나 거래자로 하여금 '별처럼 반짝이는 보석(귀금속)', '별처럼 귀한 보석(귀금속)', '별과 같이 남들이 부러워하거나 우러르는 보석(귀금속)'의 의미를 직감하게 하므로, 이 사건 지정상품에 관하여 식별력이 없다고 할 것이다.

2. 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 각 'STAR'가 포함되고 나머지 구성부분에는 식별력이 없는 'BRILLIANT STAR', 'Hi-STAR', 'TOPSTAR' 등의 상표가 이 사건 지정상품과 동일, 유사한 지정상품에 관하여 등록된 선례가 있을 뿐 아니라, 지정상품이나 지정서비스업이 이 사건 지정상품과 동일, 유사하지 아니한 경우까지 포함하면 앞서와 같은 등록 선례는 더욱 많으므로, 이는 결국 'STAR'라는 표장이 그 자체로 식별력이 있는 것을 의미한다고 주장하므로 살피건대, 갑 제3 내지 5호증, 제7 내지 11호증에 의하면 다이아몬드 등을 지정상품으로 하여 'BRILLIANT STAR', '팔뚝시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전기시계, 전자

시계, 자동차용 시계, 스톱워치, 시계줄, 시계유리'를 지정상품으로 하여 'Hi-STAR', '자동차용 시계, 전자시계, 자명종, 회중시계, 팔뚝시계'를 지정상품으로 하여 'TOPSTAR'라는 상표가 각 등록되어 있는 사실, '사진인화업, 간호업, 스포츠판대행업, 카페업'등을 지정서비스업으로 하여 'starphoto', 'Star Picture', '스타정형외과', '스타스포츠상사', 'Star Cafe'등의 서비스표가 각 등록되어 있는 사실은 인정되나, 위 'BRILLIANT STAR'를 제외한 나머지는 모두 이 사건 지정상품과 관련이 없거나 적은 지정상품, 서비스업에 관한 것들이어서 'star'라는 표장이 가지는 식별력을 이 사건 등록상표와 동일하게 평가할 수 없고, 'BRILLIANT STAR'라는 상표가 다이아몬드를 지정상품으로 하여 등록된 바가 있다고 하여 반드시 'STAR' 부분이 식별력이 있다고 단정할 것은 아니므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는, 이 사건 지정상품과 동일, 유사한 지정상품에 관하여 'STAR'가 포함된 상표가 다수 등록되어 있음에 비추어, 'STAR'가 식별력 있는 것이라고도 주장한다.

살피건대, 을 제5호증의 1 내지 28에 의하면, 이 사건 지정상품과 동일, 유사한 각종 보석 및 귀금속류를 지정상품으로 하여 "GOLD STAR"를 비롯, 'star'또는 '스타'가 포함된 상표가 28개 등록되어 있으며, 그 중 절반 이상이 이 사건 등록상표의 출원 이후에 등록된 사실, 위 각 상표들은 'star' 또는 '스타'가 독창적 특징을 가지고 있는 다른 도형이나 문자와 결합되어 전체상표를 이루고 있는 사실이 각 인정되는 바, 이에 의하면 'star'라는 단어는 근래에 보석류와 관련한 상표의 구성요소로 널리 사용됨으로써 오히려 독립적인 식별력이 약해졌다고 평가하는 것이 상당하고, 위 각 상표들은 독창적 특징을 가지고 있는 다른 도형이나 문자로 인하여 식별력이 인정되어 상표등록을 받았다 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

나아가, 위와 같이 보석류 등에 관한 상표에 'star' 또는 '스타'를 사용하는 일이 흔해지는 추세에 비추어, 이 사건 지정상품에 관하여 특정인에게 'star'에 대한 독점적 권리를 인정하는 것은 향후 거래계에서 분쟁의 가능성을 높이는 결과를 초래할 것이어서 공익에도 반하므로, 이를 누구나 자유로이 사용할 수 있는 영역에 두는 것이 합당하다.

(3) 원고는, 이 사건 등록상표가 우리나라와 상표법제가 유사한 일본에 등록되어 있으므로 우리나라에서도 유효한 것으로 보아야 한다고 주장하나, 상표의 등록무효 여부는 우리 상표법에 의하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록 례에 구애받을 것이 아니므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

㉗ 일부 성질표시이다 :

o 아래 지정상품 중 9류, 42에 대하여는 "효율적인 기능을 갖추고 있어서 사용자가 재무관리를 손쉽게 할 수 있어 재산을 증식하는데 도움이 되는 가계부 프로그램", "가계부의 작성만으로도 부자가 될 수 있도록 계획적인 수입, 지출, 재테크 등의 습관을 길러주는 가계부 프로그램" 등으로 인식되어 성질 동 지정상품/서비스업의 효능, 용도 등 표시임.

o 그러나 제35류에 대하여는 성질표시 표장아님

이건 상표/서비스표	사건 번호
 상표/서비스표 등록 제9734호	심판원 2005. 3. 23. 2004당2420 심결 특허법원 2005. 9. 15.선고 2005허3338 판결 (일부 심결취소)
o 제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어 o 제42류 : 컴퓨터프로그래밍업 o 제35류 : 광고기획업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 자료제공업, 정보의 컴퓨터데이터베이스 구축업, 경리업, 회계업	

* 참고판례 : 특허법원2005.9.15. 선고 2005허3321 판결 ('부자되는가계부'→권리범위 안속함)

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는, 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어

있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설사 상품을 식별하는 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이라 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 소비자나 거래자를 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 갑 제1호증, 을 제1호증의 1 내지 5의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 네이버, 야후, 구글, 네이트 등의 각종 인터넷 포털사이트에서 "부자되는 가계부"를 검색어로 하여 검색하면 '전북방송이 부자되는 가계부 CD 무료배포', '부자되는 가계부 드립니다', '온라인 가계부를 서비스로 제공하는 편리하고 안전한 인터넷 전자가계부' 등을 표제어로 하는 웹문서, 카페, 블로그, 뉴스 등이 약 9,120여 개가 나타나는 사실, 각종 인터넷 포털사이트에서는 가계부 프로그램을 다운로드받을 수 있거나 여러 행사의 사은품으로 가계부 프로그램이 담긴 CD를 무료로 배포하고 있고, 모네타, 하나포스, 여자와 닷컴, 이지데이 가계부, 가계부 닷컴 등의 인터넷가계부 제조, 판매업체 뿐만 아니라 한국은행, 국민은행, 조흥은행, 신한은행 등의 금융기관들도 고객들에게 인터넷가계부 서비스를 제공하고 있는데, 위와 같은 가계부를 소개하거나 안내하는 문서에는 대부분 "부자 되세요", "부자가 되는", "부자 되기" 등의 문구가 포함되어 있는 사실, 경제주간지인 중앙일보 이코노미스트 2002년 7월호에는 재테크의 첫 번째 단계로 각 금융회사에서 운영하고 있는 계좌통합서비스와 컴퓨터로 관리하는 온라인가계부 를 활용할 것을 추천하고 있는 내용이 게재되어 있는 사실, 일반 수요자들은 종이로 된 가계부보다 다양한 기능을 갖춘 가계부 프로그램을 선호하는 경향이 있는 사실, 인터넷상의 웹문서들과 '부자의 첫걸음 종자돈 1억 만들기', '부자의 꿈을 꾸어라', '돈과 복이 따르는 사람들의 습관' 등 재테크에 관한 여러 서적들은 부자가 되려면 가계부를 꾸준히 기재하여야 한다고 강조하고 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에서 나타나는 가계부 프로그램의 보급정도, 활용실태, 가계부에 대한 일반수요자의 인식 등을 고려하여 볼 때, 이 사건 등록상표서비스표는 그 지정상품

또는 지정서비스업 중 가계부 프로그램과 관련이 있는 것으로 판단되는 상품류 구분 제9류에 속하는 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램(소프트웨어) 및 서비스업류 구분 제42류에 속하는 컴퓨터소프트웨어 유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터프로그램 및 자료의 자료전환서비스업에 관하여는 일반 수요자나 거래자에게 "효율적인 기능을 갖추고 있어서 사용자가 재무관리를 손쉽게 할 수 있어 재산을 증식하는데 도움이 되는 가계부 프로그램", "가계부의 작성만으로도 부자가 될 수 있도록 계획적인 수입, 지출, 재테크 등의 습관을 길러주는 가계부 프로그램" 등으로 인식된다.

(다) 따라서 이 사건 등록상표서비스표는 위 지정상품/서비스업과 관련하여는 상품 또는 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

그러나 위 지정상품/서비스업을 제외한 나머지 지정서비스업, 즉 광고기획업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 자료제공업, 정보의 컴퓨터데이터베이스 구축업, 경리업, 회계업, 웹사이트의 제작 및 유지대행업, 광고디자인업은 그 지정서비스업이 가계부 또는 가계부 프로그램과 아무런 관련이 없어서 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라고 할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없다.

2. 이 사건 등록상표서비스표가 가계부 또는 가계부 프로그램과 관련 없는 지정서비스업에 사용될 경우 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호, 제2조 제3항에서 규정하고 있는 '서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표'라 함은 그 서비스표의 구성 자체가 그 지정서비스업이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 서비스표를 말하고, 여기에서 특정의 서비스표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위해서는, 당해 서비스표에 의하여 일반인이 인식하는 서비스업과 현실로 그 서비스표가 사용되는 서비스업과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 서비스업이거나 외관, 판매 등의 점에서 계통을 함께 함으

로써 그 서비스업의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정서비스업과 아무런 관계가 없는 의미의 서비스표로서 서비스업 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 등 참조).

(2) 살피건대, 이 사건 등록상표서비스표인 "부자되는 가계부"는 광고기획업, 컴퓨터네트워크상의 온라인광고업, 자료제공업, 정보의 컴퓨터데이터베이스 구축업, 경리업, 회계업, 웹사이트의 제작 및 유지대행업, 광고디자인업의 품질과는 아무런 경제적 견련관계가 없는 개념이고, 일반 수요자들 역시 그와 같이 인식할 것이므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업의 품질에 대해 오인을 일으킬 염려가 전혀 없음은 분명하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 위 지정서비스업에 관하여는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하다.

㉘ 성질표시이다(변호사. 변리사 등 자격사에게 사건을 선임하지 않고 혼자서 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식 등의 뜻으로 직감됨)

* 사용의사에 관한 판단 : 자격증을 갖추지 않은자(상표사용의사가 결여된 자)의 출원행위가 제7조 제1항 제4호 소정의 권리남용에 해당한다는 부분에 대한 특허법원의 판단은 잘못이다.

이건 서비스표	사건 번호
나홀로 서비스표등록 제74030호	심판원 2003. 7. 28. 2002당2749 심결 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허4221 판결 (심결지지) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결 (원심지지)
공인노무사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

가. 상고이유 제1, 2, 3점에 대하여 (기술적 표장 여부)

원심(특허법원)은, "나홀로"로 구성된 원고의 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 "공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업"은, 모두 특정 전문분야의 전문적인 지식이나 경험을 갖추고 이러한 전문지식이나 경험이 없는 일반 국민을 상대로 하여 자신의 전문지식과 경험을 활용하여 특정 전문분야의 문제를 해결하도록 하여 그 수요를 충족하여 주는 서비스업으로서, 위 서비스업의 업무수행 방식은 단지 의뢰인으로부터 특정 전문분야의 업무를 의뢰받아 대리하거나 대행하는 것에 한정되는 것이 아니라 특정 전문분야에 관하여 전문지식이나 경험을 토대로 하여 상담에 응하거나, 조언을 함으로써 의뢰인으로 하여금 스스로 특정 업무를 직접 수행할 수 있도록 도와주는 방식을 포함하는 것이고, 더욱이 최근에는 전문직 종사자에게 위임하거나 직접적인 면담을 통한 조언 없이 스스로 법률업무 등의 특정 영역의 업무를 처리할 수 있도록 도와주는 방식이 전문직역의 하나의 서비스 방식으로 정착되고 있는바, 이 사건 등록서비스표는 그 구성이 일인칭 대명사 '나'와 부사 '홀로'를 합성하여 만든 조어로서 국어사전에도 수록되지 아니한 단어라 할지라도 위 각 구성단어가 합쳐져 본래의 의미를 잃어버리고 새로운 관념을 형성한다고는 보이지 아니하므로 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록서비스표를 '자기 혼자서' 또는 '나 혼자서' 나아가 '나 혼자의 힘으로'라는 의미로 관념할 것으로 보이고, "법률연구조사업, 저작권관리업" 등의 지정서비스업들이 비록 일정한 자격을 가진 사람들만 제공할 수 있는 서비스업은 아니라고 하더라도 그 업무의 성격상 상당한 전문적인 지식이나 경험을 가진 사람들이 더 나은 수준의 서비스를 제공할 수 있는 서비스업이며, 의뢰인 혼자 스스로 문제를 해결하도록 도와주는 것이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 서비스 제공 방식 모두를 아우르는 것이 아니라고 할지라도 적어도 하나의 중요한 방식을 나타내는 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 위 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통

으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면 원심의 사실인정과 판단은 모두 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 것처럼 상표법 제6조 제1항 제3호에 대한 법리오해나 채증법칙 위배, 판단누락 등의 위법이 없다.

나. 상고이유 제4, 5점에 대하여 : 생략

다. 상고이유 제6점에 대하여 (상표법 제23조 제1항 제4호 표장의 정의 규정 적용)

상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록서비스표는 2000. 6. 19. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표법은 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 "제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우"를 등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 "변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업"에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 잘못이지만, 위 지정서비스업에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 영향이 없다.

라. 상고이유 제7점에 대하여 (사용의사에 관한 판단)

(1) 원심은, 변리사의 자격만을 갖춘 원고(피청구인)가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시부터 그 지정서비스업 중 "변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업"을 제공할 자격을 가진 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 의사를 가지고 있었다고 하더라도, 본래 서비스업 제공을 통한 서비스표의 사용이 법에 의하여 금지되어 있는 자가 서비스표를 출원, 등록 후 서비스업 제공의 자격을 갖춘 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하여 주기

위한 것만을 목적으로 서비스표를 출원, 등록받아 이를 보유하도록 허용한다면, 이는 서비스표가 자신과 타인의 서비스의 출처를 구별하게 하는 식별표지로서의 역할을 하여 공정한 경쟁을 유도하도록 하려는 상표법의 취지와는 달리, 오히려 자격 없는 자의 식별표지 독점을 조장하여 이로 말미암아 적법한 서비스 제공자로 하여금 적당한 식별표지를 사용하지 못하게 하여 서비스 제공에 불편을 초래할 뿐이라고 할 것이므로 이러한 서비스표 출원행위는 등록주의를 남용하는 것으로서 권리남용에 해당하여, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 "변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업"에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호의 무효사유를 가진다는 취지로 판단하였다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는' 서비스표라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 서비스표를 등록 사용하는 것처럼 그 서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하는 점(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조), 원고(피청구인)가 "변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업"에 필요한 자격을 취득하는 것이 금지되어 있는 것도 아니고, 제3자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하는 방식으로만 이 사건 등록서비스표를 사용하기 위해서 이 사건 등록서비스를 출원, 등록받았다고 볼 만한 자료도 없는 점을 종합하면, 원고(피청구인)가 이 사건 등록서비스표를 출원, 등록하는 것이 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 할 수는 없다.

그럼에도 불구하고 이와 달리 판단한 원심에는 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해한 위법이 있으나, **위 지정서비스업들에 대하여도 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음**이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 아무런 영향이 없다.

㉙ 품질, 효능표시이다 (인터넷이나 통신망 등이 정상적으로 작동하지 않아 데이터 등이 소실되는 상황 등에 대비하여 데이터 등을 보호하기 위한 지원용 컴퓨터 소프트웨어 등의 의미로 직감)

이건 상표	사건 번호
NETBACKUP 상표출원 제2003-37827호	심판원 2005. 5. 27. 2005원435 심결 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5464 판결 (심결지지)
제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(가) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는바, 이는 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

(나) 구체적 검토

이 사건 출원상표는 "그물, 통신망, 인터넷" 등의 의미를 가진 영문자 'NET'와 "지지자, 후원자, 대체물, 여벌(받기) 등"의 의미를 가진 영문자 'BACKUP'이 결합하여 구성된 문자상표로서(을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2의 각 기재 참조), 컴퓨터 산업 및 인터넷의 발달로 인하여 'NET'와 'BACKUP'이 컴퓨터 및 인터넷 등과 관련하여 흔히 사용되는 쉬운 용어가 된 상황에서, 이 사건 출원상표의 각 구성부분은 모두 컴퓨터 또는 인터넷과 관련된 의미로 인식될 것이고, 그 중 'NET'는 '인터넷이나 통신망'으로 'BACKUP'은 '컴퓨

터에 저장된 데이터나 프로그램의 소실에 대비한 여벌(받기)' 등의 의미로 인식될 가능성이 높다 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자 등은 **이 사건 출원상표를 "인터넷이나 통신망 등이 정상적으로 작동하지 않아 데이터 등이 소실되는 상황 등에 대비하여 데이터 등을 보호하기 위한 지원용 컴퓨터 소프트웨어" 등의 의미로 직감**할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질·효능 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것으로서 식별력을 인정할 수 없을 뿐만 아니라 이와 같은 표시는 통상 누구나 사용할 수 있어야 하는 것으로서 특정인에게 독점시킬 수 없다 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표가 미국 등 여러 외국에서 이미 등록된 점에 비추어 식별력이 있는 상표로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 상표등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어관습이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

원고는 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 등록이 되어야 한다고 주장한다.

그러므로 살피건대, 상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3 내지 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점적으로 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록사정시 또는 거절사정시를 기준으

로 하여 판단되어야 한다. (대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결)

이 사건으로 돌아와 살피건대, 원고가 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득한 점을 입증하기 위하여 제출한 증거 중 갑 제5호증, 갑 제6호증의 1 내지 3, 갑 제7 내지 9호증, 갑 제10호증의 1, 2, 갑 제11호증의 1, 2, 갑 제13호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 원고는 세계 10대 소프트웨어 기업 중 하나로 유틸리티(utility) 컴퓨팅을 구현하는 소프트웨어를 제공하는 업체로서 2002년 총 매출액이 15억 달러에 이르는 사실, 포춘(Fortune)지 선정 500대 기업의 99%가 원고가 개발한 데이터 보호, 스토리지와 서버관리, 고가용성 그리고 애플리케이션 성능 관리를 위한 제품을 사용하고 있는 사실, 원고가 1994년부터 이 사건 출원상표를 컴퓨터소프트웨어 등에 사용하다가 2003. 1. 7. 미국에서 컴퓨터소프트웨어 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 사실, 원고가 개발한 데이터 보호를 위한 솔루션(solution)인 NetBackup 프로그램이 국내에서 휴렛팩커드 유닉스, IBM의 AIX, 리눅스(Linux) 등과 같은 운영체계와 관련하여 2000년 1,690,675개, 2001년 4,471,812개, 2002년 6,428,289개, 2003년 5,167,949개가 판매되었고, 국립중앙도서관 등 여러 국내 공공기관 및 기업에서 사용되고 있는 사실, 원고는 이 사건 출원상표가 사용된 제품을 광고하기 위하여 지출한 광고비가 2003. 7.까지 780만원, 2004. 3.까지 1,790만원에 각 이르는 사실을 인정할 수 있다.

그러나 앞에서 본 바와 같이 어떠한 상표가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이고, 이 사건 출원상표의 지정상품인 컴퓨터소프트웨어 등의 일반수요자는 기업뿐만 아니라 컴퓨터를 사용하는 가정 및 개인도 포함된다 할 것인데, 위와 같은 인정사실만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 기록된 컴퓨터소프트웨어 등의 일반수요자들에게 현저하게 인식되었다는 점이 명확하게 되었다 할 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 전제로 하는 원고의 주장은 이유없다.

㉚ 품질, 효능표시이다.

o 이 사건 등록상표는 전체적으로 "생물에게 직간접으로 영향을 끼치는 자연적 조건이나 사회적인 상황에 관한 일간신문" 또는 간단히 "환경에 관한 기사를 게재하는 일간신문"을 의미하는 것으로 쉽게 인식될 수 있어 지정상품인 신문의 내용, 품질, 용도 등 상품의 성질을 보통으로 표시하는 기술적 상표이다.

이건 상표	사건 번호
환 경 일 보 상표등록 제276957호	심판원 2005. 5. 31. 2004당2195 심결 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결 (심결지)
제52류 신문	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결).

(나) 그러므로 살피건대, 이 사건 등록상표는 "환경"이라는 단어와 "일보"라는 단어가 결합하여 구성된 상표로서 "환경"은 "생물에게 직간접으로 영향을 끼치는 자연적 조건이나 사회적인 상황"을 의미하고, "일보"는 "일간신문"을 의미하므로, 이 사건 등록상표는 전체적으로 "생물에게 직간접으로 영향을 끼치는 자연적 조건이나 사회적인 상황에 관한 일간신문" 또는 간단히 "환경에 관한 기사를 게재하는 일간신문"을 의미하는 것으로 쉽게 인식될 수 있어 지정상품인 신문의 내용, 품질, 용도 등 상품의 성질을 보통으로 표시하는 기술적 상표로서 이를 특정인에게 독점하도록 하는 것은 공익상 타당하지 않다 할

것이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

이하 **원고의 기타 주장 판단**

이에 대하여 원고는 이 사건 등록상표는 '정기간행물의 제호는 기술적 표장에 해당하지 않는다'고 규정하고 있던 개정 전의 상표심사기준(2001년 개정되기 전의 것)에 따라 등록된 것이므로 그 후 상표심사기준이 개정되었다 하여 개정된 심사기준에 따라 이 사건 등록상표가 무효라고 판단하는 것은 부당하다고 주장하므로 살피건대, 특허청의 상표등록심사기준이 2001년 개정 전에는 '신문, 잡지 등 동일한 제호로 연 1회 이상 계속적으로 발행되는 정기간행물의 제호는 비록 그 내용을 직접적으로 표시한다고 하더라도 원칙적으로 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다'는 취지로 규정되어 있다가, 2001년 개정에 의하여 '서적 및 정기간행물의 제호(Title)는 그 제호가 직접적으로 서적이나 정기간행물의 내용을 나타내는 것이라고 인정되는 경우에는 본호에서 규정하는 품질을 표시한 것으로 본다'라고 변경된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 을제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있으나, 어느 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는 것이고, 상표심사기준은 특허청의 내부 심사기준으로서 어떠한 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부가 반드시 그 심사기준에 의하여 좌우되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한 신문의 제호는 상품표시기능을 가지는 외에 편집의 노력 등에 의해 축적된 신용이 화체되고 품질보호기능을 갖는 경우가 많으며, 이 사건 등록상표는 피고에 의하여 계속적으로 사용되어 온 결과 타인이 이를 사용하는 것은 기대하기 어려우므로 이를 특정인이 독점한다 하더라도 공익에 반하는 것이 아니라고 주장하나, 정기간행물의 제호라 하여 반드시 신용화체나 품질보호기능에서 다른 상표보다 우월하다고 단정할 수 없고, 정기간행물의 제호가 신용 화체 및 품질보호기능을 갖는 것은 제호의 본질적 기능에서 파생된 것이라 볼 수 없고 일반적인 기술적 상표와 마찬가지로 그 제호의 사용 등으로 인한 결과라고 할 것인데, 이 사건 등록상표가 사용 등에 의하여 신용이 화체되거나 품질보호기능을 갖게 되었다고 인정할 뚜렷한 자료가 없으며, 정기간행물의 제호에 대하여 예외를 인정한다면 정기간행물의등록등에관한법률에 따라 등록되어 독점권을 취득한 정기간행물의 제호와 동일한 상표가 선등

록되는 경우 혼란이 초래될 우려가 있고, 이 사건 등록상표와 동일한 상표가 종래 1인에 의해 사용되어 왔다 하여 반드시 이후에도 1인에 의해서만 사용된다고 볼 수 없고, 을제1호증의 1 내지 9에서 볼 수 있는 바와 같이 현재 "환경"이라는 단어를 포함하고 있는 많은 신문들이 발행되고 있는바, 만약 이 사건 등록상표의 효력을 그대로 유지한다면 그와 같은 신문들에 대하여 원고가 그 사용의 금지를 청구하는 등으로 상표권을 행사할 가능성도 배제할 수 없어, 이 사건 등록상표에 대하여 특정인에게 독점권을 부여하는 것이 공익에 반하지 않는다고 보기도 어려우므로 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한 현재 '전자신문', '보건신문', '법률신문' 등 지정상품의 성질을 표시하는 상표들이 많이 등록되어 있는 점에 비추어 이 사건 등록상표도 등록이 유지되어야 한다는 취지로 주장하나, 상표의 식별력 유무는 그 지정상품과의 관계에서 개별적으로 결정되어야 하고 또 위 상표들의 등록을 유지할 것인지 여부는 그 상표들이 출원 전의 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지 여부도 고려하여 결정할 것이어서, 위와 같은 상표들이 등록되어 있다 하여 이 사건 등록상표도 반드시 그 등록이 유지되어야 하는 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다.

㉛ 품질, 효능표시이다.

(* 물의 분자구조 변화를 통해 각종 질병에 대한 치유효과를 가져오는 신기술'로 널리 알려졌다고 보이므로, 그 지정상품인 '가정용정수기'에 사용할 경우에는 'MRET'을 채용한 정수기로 인식되어 지정상품의 품질 또는 효능 등을 직감시킨다)

이건 상표	사건 번호
M R E T 상표출원 제2003-54394호	심판원 2005. 6. 22. 2004원5864 심결 특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허6023 판결 (심결지지)
제11류 : 가정용정수기, 전기음이온발생기, 전기공기청정기, 가습기	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

이 사건 출원상표는 영문자 'MRET'으로 이루어진 상표인바, 을 제2 내지 6호증, 을 제7호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 'MRET'은 'Molecular Resonance Effect Technology'의 약자로 러시아의 이고르 스미르노프가 개발하여 2000. 2.경에 미국 특허를 받은 '물의 분자구조 변화를 통해 각종 질병에 대한 치유효과를 가져오는 신기술'인 사실, 'MRET'은 주식회사 디아나리치에 의하여 국내에 소개된 이후 2004. 4. 22. 주식회사 디아나리치 주최로 그 개발자 등이 초대된 학술세미나가 개최되고 이 사건 출원상표의 등록거절결정 전까지 일간신문과 단행본에도 획기적인 기술로 여러 차례 소개된 사실, 원고도 2004. 4. 13. 회사를 설립하면서 그 명칭을 엠렛테크놀로지 주식회사로 하고 그 홈페이지에서 자신들이 'MRET'을 채용하고 있으며 'MRET'의 개발자와 일정한 관련이 있는 듯한 표시를 하고 있는 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 이 사건 출원상표에 대한 거절결정일인 2004. 11. 12. 당시에는 'MRET'이 그 지정상품의 일반 수요자에게 **'물의 분자구조 변화를 통해 각종 질병에 대한 치유효과를 가져오는 신기술'**로 널리 알려졌다고 보이므로, 그 지정상품인 '가정용정수기'에 사용할 경우에는 'MRET'을 채용한 정수기로 인식되어 지정상품의 품질 또는 효능 등을 직감시키고, 'MRET'을 채용하지 않은 지정상품에 사용할 경우에는 그 지정상품 전부에 대하여 'MRET'을 채용한 것으로 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다.

따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7조 제1항 제11호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이다.

㉜ 성질표시(서비스의 제공대상 표시)이다.

o 일반 수요자들에 의하여 언제나 '생(生) 육각수를 육수로 사용하여 조리한 냉면을 제공하는 각종 식당업'으로 직감

이건 서비스표	사건 번호
 상표출원 제2003-25299호	심판원 2005. 6. 28. 2005원907 심결 특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허6047 판결 (심결지지)
제43류 간이식당업, 관광음식점업, 식당체인업	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 위 규정의 취지는 그와 같은 기술적(記述的) 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 또한 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이며(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 참조), 단지 상품의 용도, 형상 등 기술적 표장만으로 된 상표는 물론이고 여기에 다른 식별력 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 성질 등 표시상표로 인식된다면 이는 같은 법조 소정의 상표로 보아야 할 것이다(대법원 1994. 6. 24. 선고 93후1698 판결 참조).

(2) 이 사건 출원서비스표는 좌측 상단의 직사각형 안에 녹색으로 씌어진 "Bio.6"와 그 아래에 각각 청색, 적색, 녹색으로 씌어진 한글 "바이오육각수 냉면"으로 구성된 서비스표로서, 을2호증의 1 내지 4의 각 기재에 의하면 "바이오"는 '생(生)…, 생물…, 생물학의' 등의 뜻이 있는 단어이고, "육각수"는 '화학적 구조가 6각형 고리구조를 이루는 물'을 지칭하는 용어인 사실을 인정할 수 있으므로,

이 사건 출원서비스표 중 한글 부분인 "바이오육각수 냉면"은 일반 수요자들에 의하여 '생(生) 육각수를 육수로 사용하여 조리한 냉면' 등의 관념으로 쉽게 직감된다고 할 것이고, 좌측 상단에는 직사각형 및 그 안에 녹색으로 씌어진 "Bio.6"가 결합되어 있기는 하나 직사각형 도형은 일반적인 형태로서 그것만으로는 식별력이 없고 위 "Bio.6"는 한글 부분을 영문과 숫자를 이용하여 그대로 표현한 것이어서 위 한글 부분의 단순한 부수적·보조적 표시에 불과하다고 할 것이며, 한편 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 "간이식당업, 관광음식점업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 한식점경영업" 등 각종 식당업이므로, 만일 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들에 의하여 언제나 '생(生) 육각수를 육수로 사용하여 조리한 냉면을 제공하는 각종 식당업'으로 직감된다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 그 지정 **서비스업의 제공 대상을 직접적으로 표시**하는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

㉝ 성질(원재료, 품질)표시이다. (지정상품 중 "아이스크림, 아이스캔디, 아이스케익"과 관련하여 "커피가 함유된 아이스크림" 등으로 직감)

이건 상표	사건 번호
아이스까페 ICE CAFE : 상표등록 제583034호	심판원 2005. 6. 16. 2004당2128 심결 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2005허5969 판결 (심결지지)
아이스크림, 비스킷, 비의료용 추잉검, 초콜릿	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

(가) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로

써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 허용하지 않는다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(나) 이러한 관점에서 이 사건 상표가 그 지정상품의 원재료, 품질 등을 보통으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

을 제1호증의 1, 2, 을 제2, 3호증, 을 제13호증의 1 내지 13의 각 기재에 의하면, 이 사건 상표는 영문자 "ICE CAFE"를 하단에 두고, 그 한글 음역인 "아이스까페"를 상단에 병기한 문자상표로서, 그 구성부분 중 "아이스(ICE)"는 이 사건 지정상품 중 "아이스크림, 아이스캔디, 아이스케익"과 관련하여 "얼음제품, 아이스제품"을 의미하고 있어 지정상품의 성질(품질, 원재료)을 직접적으로 나타내고 있고, "까페(CAFE)"는 국어사전적 의미가 "커피의 프랑스식 이름 또는 커피 같은 음료와 양주 및 간단한 서양음식을 파는 집"이라는 의미를 가지고 있고, 실제 거래사회에서 일반 수요자들은 흔히 "까페(CAFE)"를 "커피"의 의미로 사용하거나 그러한 의미로 받아들이고 있으며, 위 두 단어의 결합인 "아이스까페(ICECAFE)"는 "냉커피, 차가운 커피" 등의 의미로 받아들이고 있는 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 상표 중 "아이스(ICE)"와 "까페(CAFE)" 부분은 각 식별력이 없는 부분이고 이들의 결합으로 인하여 새로운 의미가 생겨나거나 다른 의미로 사용되는 것도 아니며, 이미 수요자들 사이에 오로지 그 각자의 의미 그대로 "냉커피 또는 커피 함유 아이스제품" 등으로 널리 사용되고 있는 용어에 불과하므로 그 지정상품 중 "아이스크림, 아이스캔디, 아이스케익"과 관련하여 "커피가 함유된 아이스크림" 등으로 직감한다 할 것이어서 원재료, 품질 등의 성질을 표시하는 상표로서 식별력이 없다 할 것이다.

2. 이 사건 상표가 상품의 품질을 오인하게 하는 표장에 해당하는지 여부

앞서 살펴 본 바와 같이 이 사건 상표 중 "아이스(ICE)"는 "얼음 또는 아이스 제품"의 의미로 직감되고, "까페(CAFE)"는 "커피" 등을 의미하며 일반 거래계의 수요자들 사이에서도 그와 같이 인식하고 있고, 이 사건 상표 전체적으로는 "냉커피, 커피가 함유된 아이스제품" 등으로 인식할 것인바, 이 사건 상표를 그 지정상품 중 "냉커피, 커피가 함유된 아이스제품" 등과 관련이 없는 "비스킷, 비의료용 추잉검, 식용캔디, 초코릿, 쿠키, 크래커, 페이스트리" 등에 사용하는 경우에는 그와 같은 품질의 상품으로 오인하게 할 염려가 있다 할 것이다.

㉞ 품질, 효능표시이다. (산삼의 약효로 기운이 넘치게 하는 음식이나 요리를 제공하는 서비스업"으로 인식되어 지정서비스업의 품질, 효능 등을 표시함)

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-25531호	심판원 2005. 6. 28. 2005원858 심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허6092 판결 (심결지지)
식당체인업, 관광음식점업(산삼과 관련된 요리서비스를 제공하는 것에 한함)	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있

는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(2) 이러한 관점에서 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표인지 여부에 관하여 살펴본다.

을 제2호증, 을 제3호증의 2, 을 제4호증의 1, 2, 3의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 출원서비스표는 사각형 내부에 한글과 한자로 표기된 "산삼의 氣"라는 문자부분과 산삼의 형상과 산의 형상을 배경으로 한 도형부분이 결합되어, ""와 같이 구성된 색채서비스표로서, "산삼"이란 깊은 산속에서 저절로 나서 자란 삼으로 적응증이나 효용은 인삼과 비슷하나 약효는 월등한 것으로 일반 수요자들에게 널리 알려져 있고, "氣"는 "만물을 생성하는 근원이 되는 기운" 또는 "원기(元氣)"를 뜻하는 말로서 우리나라가 한자 문화권으로서 한자어인 "氣"가 철학, 한의학, 무예, 정신수행 등 여러 부문에서 널리 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 출원서비스표 중 문자부분 "산삼의 氣"는 보통의 서체로 표시되어 있지는 아니하나 **"산삼의 氣"라는 문자 인식력을 압도할 정도는 아니어서 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 "산삼과 관련된 요리서비스를 제공하는 서비스업"에 사용될 경우 산삼을 음식의 원재료에 사용함으로써 "산삼의 약효로 기운이 넘치게 하는 음식이나 요리를 제공하는 서비스업"으로 인식되므로 그 지정서비스업의 품질, 효능 등을 표시**하는 것으로서 식별력이 없는 부분이라 할 것이고, 도형 부분 중 산삼의 도형은 산삼의 형상을 직접 나타낸 것이고, 산의 형상도 음영으로 배경에 넣어 아주 약하게 표현되어 있을 뿐이어서 이 사건 출원서비스표의 도형들은 그 자체로서 식별력이 없거나 약한 부분이고, 전체

적으로 볼 때 위 도형 부분은 문자부분에 부수적이거나 보조적인 부분에 불과하여 문자 부분이 가지는 관념을 상쇄시키거나 문자부분이 가지는 관념 이외에 새로운 관념을 형성한다고 할 수 없으므로 위 도형 부분에 의하여 새로운 식별력이 생긴다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 품질, 효능 등의 성질을 직접적으로 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 상표에 해당하여, 결국 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록할 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

㉟ **품질, 효능표시이다.** (″**FLEX**″는 '탄성이 있는, 유연성이 있는' 등의 뜻으로 쉽게 인식되고, ″S-″부분은 영어 알파벳 한 글자와 하이픈이 연결된 것으로서 별다른 뜻이 없는 것이어서, 양자가 결합된 이 사건 상표 ″**S-FLEX**″가 그 결합으로 인하여 ″**FLEX**″ 부분이 원래 가지고 있던 의미 이상의 새로운 의미를 갖게 되는 것도 아니라 할 것이므로(그 위에 그 발음에 해당하는 '에스플렉스'를 결합시켰다 하여 그 결과가 달라지는 것도 아니다), 이 사건 상표는 그 지정상품과 관련하여 '탄성이 있는, 유연성이 있는 커플링, 조인트 등'으로 직감되어 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 표시하는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다)

이건 상표	사건 번호
에스플렉스 S-FLEX : 상표등록 제588241호	심판원 2005. 6. 29. 2004당2104 심결 특허법원 2005. 11. 10. 선고 2005허6207 판결 (심결지지)
7류 : 풀리, 부쉬, 커플링, 스프라켓, 축, 체인, 조인트, 변속기, 공기압축기, 축류송풍기	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으

로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결).

(2) 그러므로 살피건대, 이 사건 등록상표는 "S-FLEX"라는 영문자 위에 그 발음에 해당하는 한글 "에스플렉스"가 결합되어 이루어진 상표로서, 원래 "flex"라는 영어단어가 동사로서 '구부리다, 구부러지다, 신축성이 있다' 등의 뜻이 있고 또한 "구부리기 쉬운, 유연성이 있는" 등의 뜻이 있는 "flexible"이라는 영어단어의 약자로도 사용되는 것일 뿐만 아니라(을 제1호증의 기재 참조), 원고(피청구인) 스스로도 슬리브타입의 탄성체커플링에 취급상의 편의를 위하여 이 사건 상표를 부착하여 사용하고 있다고 인정하고 있는 점에서 알 수 있는 바와 같이 이 사건 상표의 지정상품의 제작자 및 수요자 등은 이 사건 상표의 "FLEX"가 '탄성이 있는, 유연성이 있는' 등의 뜻이 있다는 것을 쉽게 인식할 수 있다 할 것이고, 이 사건 상표의 영문자 부분에서 위 부분을 제외한 "S-"부분은 영어 알파벳 한 글자와 하이픈이 연결된 것으로서 별다른 뜻이 없는 것이어서, 양자가 결합된 이 사건 상표 "S-FLEX"가 그 결합으로 인하여 "FLEX" 부분이 원래 가지고 있던 의미 이상의 새로운 의미를 갖게 되는 것도 아니라 할 것이므로(그 위에 그 발음에 해당하는 '에스플렉스'를 결합시켰다 하여 그 결과가 달라지는 것도 아니다), 이 사건 상표는 그 지정상품과 관련하여 '탄성이 있는, 유연성이 있는 커플링, 조인트 등'으로 직감되어 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 표시하는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(피청구인)는 현재 이 사건 상표의 지정상품과 동종의 상품을 지정상품으로 하여 "FLEX"를 포함하는 상표가 많이 등록되어 있으므로 이 사건 상표는 지정상품의 성질을 표시하는 상표에 해당하지 않는다는 취지

로 주장하나, 상표의 식별력 유무는 그 지정상품과의 관계에서 개별적으로 결정되어야 하는 것으로서 다른 상표들이 등록되어 있다 하여 이 사건 상표도 반드시 그 등록이 유지되어야 하는 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다.

2. 이 사건 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

이 사건 상표가 지정상품의 품질 등 성질을 표시하는 상표에 해당함은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 상표가 그와 같은 품질을 갖지 아니한 상품에 사용되는 경우 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다 할 것이다.

㊱ 품질, 효능표시이다. (이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 "최우수의 골프채, 최고의 배드민턴 라켓" 등의 의미로 직감된다)

이건 상표	사건 번호
PRO ACE 상표출원 제2002-58254호	심판원 2005. 6. 30. 2004원5698 심결 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2005허6740 판결 (심결지지)
제28류 : 운동용 고정식 자전거, 바벨, 골프채, 골프공, 배드민턴 라켓, 스쿼시 라켓, 테니스 라켓, 테니스 공	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게

만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(2) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

을 제1호증의 1, 2, 을 제2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 출원상표는 영문자 "PRO"와 "ACE"가 한 칸 띄어쓰기로 결합된 문자상표로서, "PRO"는 'Professional'에서 파생된 단어로서 '전문가, 직업선수, 직업적인, 프로의' 등의 사전적인 의미가 있고, 경험칙에 의하면 실제 거래사회에서 일반인들은 흔히 "PRO"를 '잘하는, 우수한' 등의 의미로 사용하거나 그러한 의미로 받아들이고 있으며, "ACE"는 '우수한, 일류의, 최고의' 등의 사전적인 의미가 있고 일반 수요자들이 그와 같은 의미로 인식하고 사용하는 사실이 인정되는바, 이 사건 출원상표는 "PRO"의 "O"자가 도안화되었다 하더라도 "PRO"라는 단어를 훼손하거나 특별한 관념을 가질 정도로 변형을 가한 것이라고 할 수 없어 그 정도의 도안화 및 위 두 단어의 결합만으로 각자의 의미의 단순한 나열을 넘어서는 새로운 관념이 도출된다고 할 수 없고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 위에서 본 바와 같이 "운동용 고정식 자전거, 바벨, 골프채, 골프공, 배드민턴 라켓, 스쿼시 라켓, 테니스 라켓, 테니스 공" 등으로 되어 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 "최우수의 골프채, 최고의 배드민턴 라켓" 등의 의미로 직감된다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표가 대만, 미국, 영국 등에서 등록된 바 있고, 우리나라에서도 이 사건 출원상표와 유사한 원고(청구인 : 출원인)의 상표인 "ProAce"와 도형이 결합된 표장이 상표로서 등록된 바 있으므로 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다고 주장하나, 비록 이 사건 출원상표가 대만, 미국, 영국 등 외국에서 등록되었다 하더라도 상표의 등록적

격 유무의 판단은 각국의 법제, 거래 기타 일반 사회의 실정 및 시대적 변천에 따라 독자적으로 판단되어야 할 것이므로 우리나라와 상표법제 및 일반 사회 실정을 달리하는 외국에서 이 사건 출원상표가 등록되었다는 사정만으로는 우리나라에서도 등록을 허용하여야 하는 이유가 될 수 없고, 변론 전체의 취지에 의하면, 원고(청구인 : 출원인)의 상표로서 우리나라 특허청에 등록된 것은 "

"와 같은 상표로서 이 사건 출원상표와는 도형면에서 많은 차이가 있는 것이므로 이러한 점을 근거로 이 사건 심결의 위법을 탓하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등의 성질을 직접적으로 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 상표에 해당하여, 결국 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록할 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

㊲ 품질, 효능표시이다

(도형부분은 식별력이 있다고 보기 어렵고, 문자 부분은 그 지정상품이 '좋은 느낌을 주는' 내지는 '기분을 좋게 하는' 것으로 직감되어 품질, 효능 표시임)

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-57610호	심판원 2005. 7. 18. 2005원676 심결 특허법원 2005. 11. 25. 선고 2005허7088 판결 (심결지지)
자동차용 공기청정제, 자동차용 방향제,	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

이 사건 출원상표는 "□"와 같이 굵은 테두리를 한 정사각형 도형 안에 영문자 'FEEL'과 'GOOD'이 위 아래로 있고, 영문자의 첫 글자 하단과 끝 글자

의 상단을 ""와 같이 이루진 도형으로 연결한 상표인바, 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 영문자 'FEEL'은 '느낌'의 뜻을, 'GOOD'은 '좋은'의 뜻을 각 가지고 있는 단어여서 그 문자 부분을 지정상품에 사용할 경우 그 지정상품이 '좋은 느낌을 주는' 내지는 '기분을 좋게 하는' 지정상품인 것으로 직감되고, 이 사건 출원상표의 도형 부분도 흔히 볼 수 있는 정사각형이나 영문자 'S'자를 길게 눕혀 놓은 형상으로 일반 수요자가 그 도형 부분에서 원고(청구인 : 출원인)가 주장하는 바와 같은 의미(그 도형 부분이 믿음과 신용을 보장하는 인장을 상징하는  와 같이 굵은 테두리를 한 정사각형 도형과 영문자의 첫 글자와 끝 글자를 연결하여 실내의 앞에서 끝까지 가득히 향기가 그윽함을 나타내는 와 같이 이루어진 도형이 독특하게 결합되어 이 사건 출원상표는 전체적으로 식별력이 있다)를 직감할 수 있다고 볼 수도 없어서 그 도형 부분이 특별한 관념을 낳거나 위와 같은 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수할 정도에 이르렀다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

㊳ 품질, 효능표시이다 (전체적으로 '좋은 패드', '좋은 반창고'의 뜻으로 직감됨)

이건 상표	사건 번호
WELLPATCH 상표출원 제2003-40583호	심판원 2005. 7. 19. 2005원431 심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허7248 판결 (심결지지)
진통패드, 근육통치료패드, 편두통및두통치료패드, 관절염치료패드, 염증용패드, 금연반창고	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통

으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이고, 한편 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 "WELLPATCH"와 같이 구성된 상표로서, 그 중 앞부분의 "WELL"은 부사로는 '잘, 훌륭하게' 등의 뜻이 있고 형용사로는 '좋은, 만족스러운, 건강한' 등의 뜻이 있는 매우 쉬운 단어이고, 뒷부분의 "PATCH" 역시 명사로 '헝겊조각, (상처 따위에)대는 것, 반창고' 등의 뜻이 있는 비교적 쉬운 단어로서, 비록 두 단어가 띄어쓰기 없이 붙여져 쓰여 있기는 하나, 우리나라의 영어교육 수준 및 보급정도 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 보고서 곧바로 "WELL"과 "PATCH"가 결합되어 구성된 것임을 쉽게 알 수 있다고 할 것인바, 만일 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 "진통패드, 근육통치료패드, 편두통및두통치료패드, 관절염치료패드, 염증용패드, 금연반창고"에 사용되는 경우 이 사건 출원상표 중 "PATCH"는 위 사전적 의미에 따라 그 지정상품 자체인 '(상처 따위에)대는 패드', '반창고'를 직접 가리키는 단어로 인식되고 "WELL"은 이를 수식하는 형용사로 인식됨으로써 이 사건 출원상표는 전체적으로 '좋은 패드', '좋은 반창고'의 뜻으로 직감된다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표는 일부 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이다.

(3) 원고(청구인 : 출원인)는, "BIOPATCH"를 비롯하여 "PATCH"와 다른 글자가 일체로 결합된 상표들이 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 류에 속하는 외피용약제에 관하여 이미 다수 등록되어 있는 점(갑2 내지 7호증)에 비

추어 볼 때, "WELL"과 "PATCH"가 일체로 결합된 이 사건 출원상표 역시 그 지정상품에 대한 관계에서 특별현저성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하나, 이 사건 출원상표와 갑2 내지 7호증의 등록상표들은 그 상표의 구성 및 지정상품이 서로 상이함을 알 수 있고(특히 이 사건 출원상표는 각종 패드 및 반창고 등을 지정상품으로 포함하고 있는 반면, 갑2 내지 7호증의 등록상표들은 이를 지정상품으로 포함하고 있지 않다), 그에 따라 상표의 식별력 유무 역시 각 상표별로 개별적으로 판단되어야 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

㊴ 품질, 효능표시이다 (이 사건 출원상표는 일반수요자 등에게 "영양이 우수한, 자양이 우수한" 등의 뜻으로 직감될 것이고, 이를 그 지정상품에 사용할 경우 "영양이 우수한 (스킨밀크), 자양이 우수한 (스킨밀크)" 등으로 직감될 것이어서, 지정상품의 품질, 효능 등을 직접 표시하는 상표임)

이건 상표	사건 번호
滋養秀 상표출원 제2003-22045호	심판원 2005. 7. 27. 2005원151 심결 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허7255 판결 (심결지지)
"스킨밀크, 향수,	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(가) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는바, 이는 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관

적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

(나) 구체적 검토

이 사건 출원상표 '**滋養秀**'는 "몸의 영양을 좋아지게 함, 자양물, 자양하다" 등의 의미가 있는 한자 '滋養'과 "성적이나 등급을 5단계로 매길 때 가장 좋은 수준을 나타내는 등급" 등의 의미가 있는 한자 '秀'가 결합하여 이루어진 상표로서, 우리나라의 한자 보급수준에 비추어 한자 '滋養'과 '秀'가 일반수요자 등이 그 사전적 의미를 비교적 쉽게 알 수 있는 단어이고, 한자 '滋養'은 화장품뿐만 아니라 박카스, 원비디 등 자양강장제 등에도 널리 사용되고 있으며, '滋養'을 "영양" 등의 의미로 사용하고 있는 화장품이 판매되고 있는 점(을 제2 내지 5호증 참조) 등에 비추어, 이 사건 출원상표는 일반수요자 등에게 "영양이 우수한, 자양이 우수한" 등의 뜻으로 직감될 것이고, 이를 그 지정상품에 사용할 경우 "영양이 우수한 (스킨밀크), 자양이 우수한 (스킨밀크)" 등으로 직감될 것이어서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 직접 표시하는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품은 의약품이 아니고 화장품에 속하는 상품이므로 일반수요자 등이 이 사건 출원상표가 "영양이 우수한, 자양이 우수한" 등의 뜻이 있는 것으로 직감할 수 없다고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 이미 화장품에 "滋養"을 "영양" 등의 품질을 나타내기 위하여 사용하는 예가 있는 점에 비추어, 지정상품이 의약품이 아닌 화장품이라는 이유로 일반수요자들이 위와 같은 의미를 직감할 수 없다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 성질표시에 해당하지 아니한다.

① **(성질표시 아니다 : 특히 이건 출원서비스표는 문자 부분의 뒷부분이 '치과'나 '치과의원'이 아니라 일반적이고 포괄적인 의미의 '병원'으로만 구성되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이건 출원서비스표의 문자 부분인 'e-편한병원'이 그 호칭인 '이편한병원'에 의하여 곧바로 '이(치아)를 편하게 해주는 병원'의 뜻으로 직감된다고 보기는 어렵다.)**

이건 서비스표	사건 번호
 **e-편한병원** 서비스표 출원 제2001-23320호	특허심판원 2004. 6. 28. 선고 2003원3970 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허4631 판결 (심결취소)
제42류 : 병원체인점경영업, 병원업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업 등	

* 비교판례 : 특허법원 2005. 6. 16. 선고 2005허2434판결(서비스표출원 제2001-18607호; 성질표시이다 : 

, 치과업)

1. 이 사건 심결의 적법 여부 판단 (상표법 제6-1-3호 판단)

가. 원고(출원인) 주장의 심결 취소사유

이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 "e"가 속어로 이빨을 뜻하는 "이(齒)"로 연상된다고 볼 수 없고, 도형 부분은 그 도형화된 정도에 비추어 식별력이 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업에 대한 관계에서 특별현저성을 갖는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니하고, 또한 심판단계에서 새로운 거절이유를 인정하면서도 의견제출기회를 부여하지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 특허법원 판단

(1) 그러므로 먼저 이 사건 심결 중 원 거절결정의 거절이유(상표법 제6-1-3호 해당여부)에 관한 부분에 관하여 본다.

원 거절결정의 거절이유는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 "e-편한병원"이 "이(치아)를 편하게 해주는 병원" 등의 뜻으로 직감되므로 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 것인바, 이점에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원서비스표는 상단에 주황색으로 된 도형 부분과 그 내부에 흰색으로 씌어진 "e-편한병원" 및 그 하단에 검정색으로 씌어진 "e-편한병원"의 각 결합으로 구성된 것으로서, 위 문자 부분에 의하여 언제나 "이편한병원"으로 호칭될 것이나, 갑2호증에 의하면 영문자 "e"는 영어사전상 "영어 자모의 다섯째 자, E자 모양, 마음(音), 다섯 번째 것" 등의 의미를 가지고 있을 뿐 "이(치아)"의 뜻은 전혀 가지고 있지 않음을 알 수 있고, 우리나라의 일반 거래사회에서 영문자 "e"가 "이(치아)"를 뜻하는 용어로 실제로 사용되거나 인식된다고 볼 만한 증거도 없으며, 갑4호증에 의하면 영문자 "e"의 한글 발음인 "이"는 국어사전상 "치아(齒牙)" 외에도 "사람의 몸에 기생하여 피를 빨아먹고 사는 벌레, 사람을 대신하여 나타내는 말, 이것(준말), 눈앞의 일이나 물건을 가리켜 일컬을 때 쓰는 말" 등의 의미로 다양하게 사용되고 있고, 특히 이 사건 출원서비스표는 문자 부분의 뒷부분이 "치과"나 "치과의원"이 아니라 일반적이고 포괄적인 의미의 "병원"으로만 구성되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 "e-편한병원"이 그 호칭인 "이편한병원"에 의하여 곧바로 "이(치아)를 편하게 해주는 병원"의 뜻으로 직감된다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

피고(특허청)는, 상표에 있어서 호칭이 무엇보다 중요한 요소라고 할 것인데, 이 사건 출원서비스표와 호칭이 동일한 "이편한치과" 및 "e 편한치과"가 인터넷 웹사이트에 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라 전화번호 안내 사이트에도 전국적으로 다수 등록되어 있는 등 관련업계에서 이미 널리 사용되고 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 그 호칭에 의하여 "이가 편한 (치과)병원, 이를 고통 없이 편하게 치료해주는 (치과)병원" 등의 의미로 직감된다고 주장하므

로 살피건대, 을6 내지 8호증의 각 1, 2에 의하면 인터넷 웹사이트나 전화번호부에서 "이편한치과", "e 편한치과", "e-편한치과"를 치과의원의 상호로 사용한 예가 다수 있음을 알 수 있으나, 위 사용례는 모두 "이", "e"를 "치과"와 함께 사용한 것인 반면 이 사건 출원서비스표는 "e"를 "병원"과 함께 사용한 것이므로 그 전체적인 의미나 관념을 동일하게 볼 수는 없으므로, 위 주장은 이유없다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 문자 부분이 "이(치아)를 편하게 해주는 병원" 등의 뜻으로 직감된다고 볼 수 없으므로 그 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수는 없고, 그에 따라 이 사건 심결 중 원 거절결정의 거절이유에 관한 부분은 위법하다고 할 것이다.

(2) 이 사건 심결 중 원 거절결정의 거절이유에 관한 부분 이외의 부분(심판단계에서 새로운 거절이유를 인정하면서도 의견제출기회를 부여하지 아니한 점)에 관하여 본다.

상표법 제23조 제2항에 의하면, 심사관은 상표등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판에서 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결을 하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 그 심결은 위법하다고 할 것이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결 참조).

앞서 본 기초사실과 같이, 이 사건 심결은 원 거절결정의 거절이유 외에도 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 "e"부분은 간단하고 흔히 있는 표장만으로 되어 있어 식별력이 없거나 또는 인터넷을 상징하는 "electronic"의 약자로 인식될 것이고 도형 부분은 특이한 외관을 형성한 것으로 보기 어려워 특별한 식별력이 없다는 이유로 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 병

원업 등의 질 및 서비스의 특성을 직접적으로 표시하는 표장에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 거절되어야 한다고 판단하고 있으나, 을1호증의 2에 의하면 특허청은 원 거절결정을 하기 전에 출원인인 원고에게 단지 이 사건 출원서비스표가 "이(치아)를 편하게 해주는 병원" 등의 뜻을 가지고 있어 그 지정서비스업의 품질, 효능 등 성질을 직접적으로 표시하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 서비스표로서 등록받을 수 없다는 내용의 거절이유 및 의견제출통지만 한 사실을 인정할 수 있고, 한편 의견제출의 기회를 부여한 위 거절이유와 이 사건 심결이 들고 있는 위 등록거절이유는 해당되는 상표법 규정이 다르거나 동일한 상표법 규정에 관한 것이라도 그 주된 취지가 전혀 다른 별개의 거절이유에 해당한다고 할 것이므로, 피고로서는 원 거절결정의 이유와 다른 새로운 등록거절이유에 대하여 이 사건 심결 전에 미리 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하였어야 함에도 불구하고 이러한 절차를 취하지 아니하였으므로(위와 같은 절차를 밟지 아니한 점은 피고도 인정하고 있다), 이 사건 심결 중 위 새로운 등록거절이유가 있음을 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록이 거절되어야 한다고 판단한 부분 역시 위법하다고 할 것이다.

② **(이건 서비스표는 지정서비스업인 '공원경영업' 등을 어느 정도 간접적으로 암시한다고는 볼 수 있겠으나, 그 정도를 넘어 곧바로 지정서비스업인 공원경영업 등의 품질, 용도 등을 직접적으로 표시한다고까지는 볼 수 없다 할 것이어서, 그 식별력이 인정됨.)**

이건 서비스표	사건 번호
제주소인국테마파크 서비스표등록 제94456호	특허심판원 2004. 7. 23. 2004당361 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5030 (심결지지)
제41류 : 공원경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 식물원경영업, 유원지경영업 등	

* 유사판례(특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5047 판결)

: 서비스표등록 제94457호 "미니월드소인국테마파크"

1. 심결의 당부에 관한 판단 (상표법 제6-1-3, 7, 7-1-11호 해당여부)

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하는지

(1) 원고의 주장

(가) 이 사건 등록서비스표의 '소인국'이라는 표현은 여러 가지 종류의 테마파크 중 '소인국'을 보여주는 테마파크를 지칭하는 것으로 이해될 것임은 분명하고, '소인국'의 의미가 동화 걸리버 여행기에 나오는 '난쟁이들만 사는 상상의 나라'를 의미하는 것으로 이해되든, 또는 '세계문화유산과 유명건축물의 축소형을 전시한 테마공원'이나 '전세계의 볼 거리를 축소하여 한 자리에 모아 놓은 것(공원)' 등을 의미하는 미니어처 월드나 미니어처 파크 등으로 이해되든 어떤 것이나 테마파크의 내용, 종류를 말하는 것임은 틀림없으므로, 그렇다면 당연히 이는 품질, 성질표시의 용어로서 식별력이 없다.

(나) 이 사건 등록서비스표 중 '소인국' 부분이 동화 걸리버 여행기에 나오는 '난쟁이들만 사는 상상의 나라'를 의미하는 것으로서, '세계문화유산과 유명건축물의 축소형을 전시한 테마공원' 또는 '전세계의 볼거리를 축소하여 한 자리에 모아 놓은 것(공원)' 등을 의미하는 미니어처 월드나 미니어처 파크 등과는 그 관념이 다르다고 볼 아무런 근거가 없다. 따라서 '소인국'은 위와 같이 '난쟁이들만 사는 상상의 나라'를 의미하는 것 뿐만 아니라 얼마든지 '세계문화유산과 유명건축물의 축소형을 전시한 테마공원'이나 '전세계의 볼 거리를 축소하여 한 자리에 모아 놓은 것(공원)' 등을 의미하는 미니어처 월드나 미니어처 파크 등으로 이해될 수 있다.

(2) 특허법원 판단 (상표법 제6-1-3, 7, 7-1-11호 해당여부)

(가) 이 사건 등록서비스표는 "**제주소인국테마파크**"와 같이 한글 9자로 구성된 문자상표로서 그 구성요소 중 '제주'는 현저한 지리적 명칭이므로 식별력이 없다 할 것이고, '테마파크'는 'THEME PARK'의 한글음역으로서 '주제공원' 즉 '특정주제를 가지는 공원의 유형' 등을 의미하므로 지정서비스업인 '공원경영업' 등과 관련하여 볼 때 지정서비스업의 품질, 내용 등을 나타내는 성질표시라 할 것이어서 식별력이 없고, 나머지 구성부분인 '소인국'의 식별력 유무만이 문제된다 할 것이다.

(나) '소인국'의 식별력 유무

을 제1호증의 1 내지 3, 을 제2호증의 1 내지 5, 을 제3호증의 1, 2, 을 제4호증의 1 내지 3, 을 제5호증의 1, 2, 을 제6호증, 을 제10 내지 17호증의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, '소인국'은 동화 걸리버 여행기에 나오는 주인공인 걸리버가 항해를 하던 중 폭풍우를 만나 배가 난파되어 상륙한 섬나라의 이름(영어로 Lilliput)으로서, 걸리버와 그 섬에 살고 있는 난쟁이들 사이에 여러 가지 재미있는 이야기들이 벌어졌던 상상의 나라라고 관념되어지며 일반 수요자들에게도 그와 같이 인식되어 있고, 국어사전에도 "난쟁이들만 살고 있다는 상상속의 나라"로 기재되어 있는 사실, '미니어처(miniature)'는 '모형, 축소형, 세밀화' 등을 의미하는 것으로서 영한사전에 기재되어 있고 월드(world)나 파크(park) 등과 결합하여 '미니어처 월드' 또는 '미니어처 파크'로 사용되기도 하는데, 그 의미는 '축소된 모형이나 건축물 기타 조형물을 모아 놓은 시설이나 공원'으로 관념되며 일반수요자들 사이에도 그렇게 인식되어 있는 사실, 원고는 자신의 공원을 광고하는 홈페이지에서 '소인국'은 위와 같이 걸리버 여행기에 나오는 상상의 나라를 의미하고 '미니어처'는 사물의 원형을 정교하게 축소하여 제작한 각각의 조형물을 의미하는 것으로 양 단어를 구분하여 설명하고 있는 사실 등을 인정할 수 있고 반증 없는바, 위 인정사실에 비추어 보면 '소인국'이란 단어가 축소지향적인 의미를 내포하고 있어 위에서 본 '미니어처 월드'나 '미니어처 파크'와 일부 공통된 관념을 갖고 있다고 볼 소지가 있어 지정서비스업인 '공원경영업' 등을 어느 정도 간접적으로 암시한다고는 볼 수 있겠으나, 그 정도를 넘어 곧바로 지정서비스업인 공원경영업 등의 품질, 용도 등을 직접적으로 표시한다고까지는 볼 수 없다 할 것이어서, 그 식별력은 인정된다고 보아야 할 것이다.

(다) 따라서 식별력 있는 '소인국'을 포함하는 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 식별력 있는 서비스표라 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 성질표시표장이거나 같은 항 제7호 소정의 '기타 식별력 없는 표장'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지

(1) 원고의 주장

이 사건 등록서비스표 중 '소인국' 부분이 '난쟁이들만 사는 상상의 나라'만을 의미하는 것이고 '세계문화유산과 유명건축물의 축소형을 전시한 테마공원

'이나 '전세계의 볼거리를 축소하여 한 자리에 모아 놓은 것(공원)' 등을 의미하는 미니어처 월드나 미니어처 파크 등과는 그 관념이 전혀 상이한 것이라면, 위 '소인국'을 포함하는 이 사건 등록서비스표를 미니어처 월드나 미니어처 파크와 같은 공원을 경영하는 서비스업에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있을 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

(2) 특허법원 판단 (상표법 제7-1-11호 해당여부)

상표법 제7조 제1항 제11호, 제2조 제3항에서 규정하고 있는 '서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표'라 함은 그 서비스표의 구성 자체가 그 지정서비스업이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 서비스표를 말하고, 여기에서 특정의 서비스표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위해서는, 당해 서비스표에 의하여 일반인이 인식하는 서비스업과 현실로 그 서비스표가 사용되는 서비스업과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 서비스업이거나 외관, 판매 등의 점에서 계통을 함께 함으로써 그 서비스업의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정서비스업과 아무런 관계가 없는 의미의 서비스표로서 서비스업 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것인바(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 '소인국'은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '공원경영업' 등의 품질과는 전혀 무관한 개념이고 일반수요자들 역시 그와 같이 인식할 것이므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업의 품질에 대해 오인을 일으키거나 수요자를 기만할 염려가 전혀 없음은 분명하다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 결론

따라서 이 사건 등록상표에는 원고가 주장하는 바와 같은 상표법 제6조 제1항 제3, 7호 및 같은 법 제7조 제1항 제11호 소정의 등록무효사유는 존재하지 않는다 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

③ **(이건상표의 지정상품과 관련된 거래업계에서 '상품의 규격이나 체계' 등의 표시로 'SYSTEM'이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 우산이나 신발류의 규격 등을 의미하는 용어로는 'SIZE'라는 용어가 일반적으로 사용되고 있다고 보일 뿐이므로, 이건상표가 지정상품의 성질표시표장이라고 볼 수 없다)**

이건 상표	사건 번호
SYSTEMS 시 스 템 상표등록 제245967호	특허심판원 2004. 8. 21. 2004당227 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5740 판결 (심결지지)
제18류 : 우산, 양산, 제26류 : 구두끈 제25류 : 단화, 편상화, 가죽신, 비닐화, 등산화, 샌달, 슬리퍼	

1. 심결의 당부에 관한 판단 (상표법 제6-1-3, 7호 해당여부)

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지

이 사건 등록상표는 "체계, 조직, 방식, 규칙" 등의 뜻을 가지고 있는 영문자 "SYSTEMS"와 한글 "시스템"이 상하 2단으로 병기된 표장으로 구성되어 있고, 지정상품은 주로 "우산 및 신발류"인바, 위 지정상품과 관련된 거래업계에서 '상품의 규격이나 체계' 등의 표시로 'SYSTEM'이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 우산이나 신발류의 규격 등을 의미하는 용어로는 'SIZE'라는 용어가 일반적으로 사용되고 있다고 보일 뿐이므로(변론전체의 취지), 이 사건 등록상표가 지정상품의 성질표시표장이라고 볼 수 없다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지

원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 등록 전에 "SYSTEM" 또는 "시스템"을 포함하는 다수의 상표가 등록되어 공존하여 옴에 따라 이 사건 등록상표의 등록 무렵에는 이 사건 등록상표는 그 식별력을 상실하였다고 주장하므로 살피건대, 갑 제1호증의 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의

등록 전에 "단화, 우산" 등의 지정상품에 대하여 "SYSTEM"을 포함하는 3건의 상표가 등록되었다가 존속기간 만료로 소멸된 사실, 이 사건 등록상표의 등록 후에 "단화, 우산" 등의 지정상품에 대하여 "SYSTEM" 또는 "시스템"을 포함하는 6건의 상표(피고 소유의 상표 제외)가 등록된 사실을 각 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표가 등록 무렵 식별력을 상실하였다고 단정할 수 없고 달리 이 사건 등록상표가 등록 무렵 식별력을 상실하였음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고(청구인)의 위 주장은 이유 없다.

다. 그렇다면, 이 사건 등록상표에는 원고(청구인)가 주장하는 바와 같은 상표법 제6조 제1항 제3, 7호 소정의 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없는바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

④ **(일반 수요자가 "HOME"과 함께 "TREND" 및 "S"가 띄어쓰기 없이 기재되어 있는 이 사건 출원상표에 대하여 '가정의 유행(의 스타일)'이라는 의미로 직감한다고 보기는 어렵다고 할 것이다.)**

이건 상표	사건 번호
HOMETRENDS 상표출원 제2002-33630호	특허심판원 2004. 9. 1. 2004원815 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5979 판결 (심결취소)
제9류 "전선", 제11류 "램프갓, 실링팬, 유리유등, 천정등" 제21류 "도자기제 조각, 물주전자, 스텐레스제 깊은 냄비, 스텐레스제 납작한 냄비, 워터 글로브(물과 장식용품을 채워넣은 유리구), 유리제 조각, 유리제 촛대, 장식용 유리상자, 장식용 자기상자, 크리스탈제 조각" 제24류 "직물제 작은 수건, 직물제 장식용 화분걸이, 직물제 접시닦는 수건", 제26류 "조화(혼상용 조화화환은 제외)"	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-3호 해당여부 판단)

가. 당사자의 주장

(1) 원고(청구인, 출원인)의 주장

원고는, 이 사건 출원상표의 "TRENDS"는 '경향' 또는 '추세'의 의미로 직감되며 '유행'이나 '패션'이라는 의미로 직감될 가능성은 거의 없으며, 또한 이 사건 출원상표의 지정상품들은 가정에서만 사용되는 것이 아니라 사무실, 식당, 호텔 등 일상적인 생활공간에서 사용되는 것이므로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정하는 기술적인 상표가 아니라고 주장한다.

(2) 피고(특허청)의 주장

이에 대하여 피고는, ① 이 사건 출원상표 중 "HOME"은 '가정'의 의미이고, "TRENDS"는 '방향, 경향, 추세, 유행' 등의 의미를 가진 "TREND"에 명사 복수 어미 "S"가 붙은 것으로서 우리 나라 영어 보급수준에 비추어 보면 '색상, 소재, 무늬, 질감, 크기, 느낌, 스타일(패션)' 등의 의미로 연상되고 직감되어 이 사건 출원상표는 '가정의 유행양식(추세), 가정의 패션 경향' 등의 의미로 인식될 것이고, ② 이 사건 출원상표의 지정상품들 또한 가정의 거실 또는 주방 등의 주거공간을 꾸미는 가정용 인테리어 관련 용품들로서 '가정의 유행양식(추세)'라는 의미의 이 사건 출원상표가 위 지정상품에 사용되는 경우 이 사건 출원상표는 지정상품의 용도, 품질, 효능 등을 기술하는 성질표시 표장만으로 된 상표에 해당하게 되는바, 설령 위 지정상품들이 가정 이외의 주거(거주) 공간에서도 공통적으로 사용되는 용품에 해당하는 경우라도 동일하게 해석하여야 하므로, 결국 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 등록될 수 없는 상표라고 주장한다.

나. 특허법원 판단(상표법 제6-1-3호 해당여부)

(1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는

것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 일반 수요자를 기준으로 하여야 할 것이다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조).

(2) 이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 출원상표는 로마자 10자를 "HOMETRENDS"와 같이 붙여 써 이루어진 문자 상표로서 우리나라의 영어 보급수준을 고려하면 일반 수요자들이 "HOME"과 "TREND"에 영어의 명사 복수 어미 "S"가 첨부되어 이루어진 단어로 쉽게 인식할 것이고, 위 각 단어들이 결합하여 새로운 관념을 만들어낸다고 볼 수 없으므로 위 각 영어단어들 본래의 의미가 단순하게 더하여진 채로 인식된다고 할 것인바,

위 "HOME" 부분은 일반 수요자들에게 '가정' 또는 '집'의 의미로 쉽게 직감될 것으로 보이지만, 위 "TREND"에 대하여는 을1호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면 명사로서 3가지의 의미를 싣고 있는 영한사전의 3번째 의미로 "유행(의 스타일)"이라고 수록되어 있는 사실을 인정할 수 있을 뿐이며(다른 출판사에서 발행된 영한사전인 갑8호증의 1, 2에는 위와 같은 의미가 수록되어 있지도 아니하다), 달리 우리나라의 일반 수요자들이 심사숙고하거나 사전을 찾아보지도 아니 하고 위 영어 단어 "TREND"의 의미 중 '유행(의 스타일)'이라는 의미를 직감할 것이라는 사정이 있다거나 혹은 위 영어 단어 "TREND"가 이 사건 출원상표의 출원일 당시 '유행(의 스타일)'이라는 의미로 널리 사용되고 있었던 사실을 인정할 아무런 증거가 없는 한편, 이 사건 출원상표의 앞 부분 영어 단어 "HOME"이 의미하는 '가정' 이나 '집'도 최근 치장을 중요시하는 경향에 따라 그 내부장식(인테리어)이 중요성을 더해가고 있다고는 할 수 있지만 그 의미는 본래 사람이 살기 위하여 지은 건물 혹은 가족이 생활하는 터전을 가리키는 것으로서 '유행(의 스타일)'과 밀접한 관련을 가지고 이를 쉽게 연상하도록 돕는 사정도 보이지 아니하고 지정상품도 일반 수요자가 의류와 같이 바로 유행과 연관시켜 인식할 상품이라고 보기도 어려우므로, 일반 수요자가 "HOME"과 함께 "TREND" 및 "S"가 띄어쓰기 없이 기재되어 있는 이 사건 출원상표에 대하여 '가정의 유행(의 스타일)'이라는 의미로 직감한다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

다. 결 론

그렇다면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 갖는 품질·효능·용도 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 할 수 없으므로, 이에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호를 적용하여 등록될 수 없다고 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

⑤ **(이 사건 출원상표는 그 구성에 톱날의 형상을 어느 정도 내포하고 있다 하더라도 그 성질을 직감하게 하는 것이 아니라, 긴 막대 끝에 갈고리가 있는 듯한 형상 정도로 인식될 것이어서 그 형상을 매우 단순하고 간결하게 도안화하여 암시적으로 드러낸 것으로서 식별력 있는 표장에 해당한다)**

이건 상표	사건 번호
 (* 색채상표임) 상표출원 제2001-57479호	특허심판원 2004. 8. 31. 2003원4497 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6019 판결 (심결취소)
제8류 : 톱날(saw blades)	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-3호 해당여부)

가. 원고(청구인, 출원인) 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 출원상표의 도형은 톱날의 기본적인 형상이라고 할 수 있는 절단기능의 '날'의 형상이라기보다는 가로로 긴 평행사변형 막대에, 끝에 홈이 패인 형상으로 독특하고 간결한 시각적 인상을 느끼게 하는바, 도형 자체로서 식별력을 갖춘 표장이고, 그 지정상품인 '톱날'의 일반적인 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이 아니어서 자타 상품 식별력이 있고 아울러 그 독점사용이 공익에 반한다고도 할 수 없으므로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

나. 특허법원 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하

는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(2) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 색채가 가미된 도형상표로서 상하의 폭이 좁고 좌우로 길이가 긴 평행사변형의 우측 끝 부분에 홈이 패여 있어 전체적으로 갈고리와 같은 형태인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 톱날의 기본적인 절단 기능을 가진 날의 형상이라기 보다는 긴 막대 끝에 갈고리가 있는 듯한 형상 정도로 인식될 것이어서, 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 보고 그 지정상품인 톱날의 일반적인 형상에 미세한 어떤 변형을 가한 것이라거나 이 사건 출원상표의 우측 끝 홈 부분을 보고 톱날의 형상이 직감된다고 보기는 어렵다 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 구성에 톱날의 형상을 어느 정도 내포하고 있다 하더라도 그 성질을 직감하게 하는 것이 아니라, 그 형상을 매우 단순하고 간결하게 도안화하여 암시적으로 드러낸 것으로서 식별력 있는 표장에 해당한다 할 것이어서, 상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당하지 아니한다 할 것이다.

다. 결론

따라서 이 사건 출원상표는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑥ **(지정상품의 성질표시 아니다)**

관련업계 종사자들만이 아니라 실제거래에 있어 일반 수요자들이 대게의 보통명칭 또는 관용명칭으로 "竹蟹"를 보통으로 사용하고 있다고 보기 어렵고, 또한 "竹蟹"가 국어사전에도 나오지 않는 매우 어려운 한자어로서 일반 수요자들이 옥편이나 사전을 찾아보지 않고도 그 의미를 쉽게 인식할 수 있다고 보기 어려워, "竹蟹"가 지정서비스업의 원재료 등을 설명하는 기술적 표장이거나 식별력 없는 표장이라고 볼 수도 없다.

이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표등록 제95007호	심판원 2004. 8. 30.자 2004당182 심결 특허법원 2005. 3. 25. 선고 2004허6439 판결 (심결지지)
가재요리전문점업, 대게요리전문점업, 식당체인업, 간이식당업	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호, 6호 해당 여부판단

(1) 이 사건 등록서비스표는 세로로 놓여 있는 회색 및 검은 색 바탕의 두 개의 큰 직사각형이 상하로 겹쳐진 도형의 내부에 검은 표지로 된 책 모양의 작은 직사각형이 기울어지게 배치된 형상을 하고 있는 도형부분과, "竹蟹嶋"를 흰색 글자로 내려쓴 한문자(漢文字)가 결합한 표장인데, 도형부분과 문자부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 위 두 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 도형부분과 문자부분으로 분리 관찰할 수 있다 할 것이다.

이 사건 등록서비스표를 위와 같이 분리 관찰할 때, 도형부분은 비교적 그 구성이 간단하여 식별력이 약하게 보이기는 하나, 그렇다고 하여 흔히 있는 표장이라고 보기는 어려우므로 식별력이 없다고 단정하기 어렵고, 다음으로 문자부분을 살펴보면 "竹蟹嶋"는 "대나무 죽(竹)"자와 "게 해(蟹)"자가 결합된

"竹蟹"와 "섬 도(嶋)"자가 결합되어 구성된 것임을 알 수 있는데, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5호증의 1 내지 5, 갑 제6호증의 1 내지 7, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, "竹蟹"란 게의 다리 부분의 형상이 대나무의 형상과 흡사하다는 이유로 옛날부터 '대나무의 형상을 한 다리를 가진 게'의 의미로 사용되어 온 한자어인 사실, 대게의 산지인 경상북도 영덕, 울진 등에서 대게와 관련된 업에 종사하는 사람들 사이에 '竹蟹'가 '대게'의 또 다른 명칭으로 사용되기도 하는 사실, 대게(특히 영덕대게)를 소개하는 인터넷 사이트에서 대게에 관하여 설명하면서 대게의 또 다른 명칭으로 '죽해(竹蟹)'라는 용어가 사용되기도 한다는 내용이 수 차례 게재된 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 위 인정사실만으로는 관련업계 종사자들만이 아니라 실제거래에 있어 일반 수요자들이 대게의 보통명칭으로 "竹蟹"를 보통으로 사용하고 있다고 보기 어렵고, "죽해"란 표장이 관련업계 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 서비스표 즉, 관용표장이라고 볼 수 없으며, 또한 "竹蟹"가 국어사전에도 나오지 않는 매우 어려운 한자어로서 우리나라의 일상 언어가 한자문화권에 있음을 감안하여 보더라도 '대게' 관련 전문가나 그 업계에 종사하는 자들 이외의 일반 수요자들이 "竹蟹"란 한자어를 옥편이나 사전을 찾아보지 않고도 그 의미를 쉽게 인식할 수 있다고 보기 어려워 "竹蟹"가 지정서비스업의 원재료 등을 설명하는 기술적 표장이거나 식별력 없는 표장이라고 볼 수도 없다.

(2) 한편, 원고(청구인)는 일반수요자들이 "竹蟹"를 '대게'의 의미로 직관하지 못한다 하더라도 그 객관적인 의미가 '대게'를 의미하는 이상 지정서비스업과 관련하여 기술적 표장임을 부정할 수 없다고 주장하나, 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 말하는 지정서비스업의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표 즉, 기술적 표장인지의 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 '대게'의 산지인 경상북도 영덕, 울진 등지에서 대게 관련업에 종사하는 자들 사이에 대게의 별칭으로 "죽해(竹蟹)"란 용어가 일부 사용되기도 하나, 일반 수요자들은 "竹蟹"란 한자어 대신 '대게'란 단어에 훨씬 친숙해

져 있다고 보아야 할 것이고, "竹蟹"란 한자어를 쉽사리 인식할 수 있다고 보기 어려운 점, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 요식업(식당업)과 관련된 것들로서 그 수요자들이 일반 소비자들이고 거래자들 역시 대게의 산지인 경상북도 영덕, 울진 등 어느 지역에 국한되지 않고 전국에 걸쳐 있다고 보아야 할 것인 점 등 거래업계의 실정 등을 감안하여 볼 때, "竹蟹"가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장이거나 같은 항 제7호 소정의 식별력 없는 표장이라고 볼 수 없다.

나아가, "竹蟹"가 일반수요자나 거래자에게 '대게'를 의미하는 것으로 알려져 있다고 보더라도, 이 사건 등록서비스표는 "竹蟹"와 "嶋" 및 도형으로 이루어진 것으로서 "嶋"가 보통 섬을 의미하는 "섬 도(島)"와 다른 매우 어려운 한자로서 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 인식한다고 보기 어려울 뿐 아니라, 설령 "島"'와 같은 의미를 가진 한자로 인식된다 하더라도 전체적으로 '대게'와 관련된 어떤 섬의 명칭 정도로 인식될 것이어서, 지정서비스업인 "가재요리전문점업, 대게요리전문점업, 식당체인업, 간이식당업"의 보통명칭, 관용상표, 기술적 표장 또는 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제1 내지 3호, 제7호에 해당한다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

(가) 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업을 설명하는 기술적 표장으로 볼 수 없는 이상, 이를 그 지정서비스업에 사용하더라도 수요자로 하여금 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인?혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 '품질을 오인'하게 하는 표장이라고 볼 수 없다.

(나) 원고(청구인)는 이 사건 등록서비스표가 특정인의 서비스표 표지로서 널리 알려진 자신의 사용서비스표인 "죽해도"와 동일 또는 유사하므로 양 상표가 동일, 유사한 서비스업에 함께 사용되면 수요자들로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인?혼동을 일으킬 염려가 매우 크므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 서비스

표'에 해당한다고 주장한다.

그러므로 살피건대, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표'라고 말하기 위해서는 그와 대비되는 원고의 사용서비스표인 "죽해도"가 반드시 주지, 저명해야 하는 것은 아니지만 이 사건 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인바, 갑 제12 내지 16호증의 각 1, 2, 갑 제17호증의 1 내지 3, 갑 제18호증, 갑 제19호증의 1 내지 7, 갑 제20호증의 1 내지 3, 갑 제21호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고는 2002. 10.경 서울 목동에 "죽해도"란 상호로 대게요리전문점을 개업한 이래, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일(2003. 12. 17.) 이전인 2002. 12.경부터 2003. 8.경까지 사이에 인천 남동구 구월동, 서울 강남구 포이동, 서울 금천구 가산동 등 서울, 경기 지역 8곳에 "죽해도"란 상호의 대게요리전문점 체인점(프랜차이즈 가맹점)을 개설한 사실, 원고(청구인)의 "죽해도" 대게요리전문점을 소개하는 기사가 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전에 스포츠서울, 일간스포츠, 한국일보, 문화일보 등에 6회, 프랜차이즈타임즈, 트레이드뉴스란 인터넷 사이트에 각 1회 게재된 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 위 인정사실만으로는 원고의 사용서비스표인 "죽해도"가 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 일반 수요자들 사이에 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 결론 : 그렇다면, 이 사건 등록서비스표에는 원고가 주장하는 바와 같은 상표법 제6조 제1항 제1 내지 3호, 제7호, 같은 법 제7조 제1항 제11호 소정의 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

⑦ **(지정상품의 성질표시 아니다)**

* 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 '원숭이를 가르치는 곳, 조련사가 원숭이를 훈련시키는 곳' 등으로 직감될 것으로 보이는바, 여기에 지정서비스업이 원숭이가 출연하는 동물공연, 서커스업 등인 점과 관련하여 보면 원숭이를 이용한 공연 등을 암시하는 뜻이 전혀 없다고는 할 수 없으나, 일반거래자나 수요자들이 곧바로 원숭이가 출연하는 동물공연, 서커스업 등의 지정서비스업을 직감할 수 있는 정도로 서비스의 용도, 내용을 표시한 것이라고 보기는 어려워 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당된다고 할 수 없다.

이건 서비스표	사건 번호
원숭이학교 : 서비스표등록 제99675호	심판원 2004. 12. 20.자 2004당1394 심결
제41류 : 원숭이가 출연하는 동물공연업(라이브공연업, 서커스업, 쇼제작업, 악극단공연업, 연극공연업, 연예인공연서비스업, 창극단공연업, 레크레이션시설제공업)	특허법원 2005. 3. 25. 선고 2005허520판결 (심결지지)

1. 상표법 제6조 제1항 제3호, 6호 해당 여부판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조).

(2) 살피건대, 이 사건 등록서비스표는 한글 '원숭이'와 '학교'가 간격 없이

결합된 문자표장으로서 갑 제2호증, 갑 제4호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 중 '원숭이'는 포유류 영장목의 동물로서 지혜스럽고 꾀를 잘 쓰며, 사람과 친근하고 지능이 높아 조련사로 하여금 학습·훈련시켜 오래전부터 서커스나 동물공연에 가장 많이 애용되고 있는 동물이고, '학교'는 어떤 의도와 목적 아래 일정한 장소에 시설을 갖추고 계속적이고 계획성 있게 교육을 실시하는 기관을 뜻하는 단어인 사실을 인정할 수 있고, 두 단어는 서로 독립적 병렬적인 의미로 사용되었다기 보다 '원숭이'가 '학교'를 수식 내지는 한정하고 있고 음절수도 많지 않으므로 상표의 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것보다는 전체적으로 관찰하는 것이 자연스럽다고 할 것인데, 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 그 관념이 일반 수요자나 거래자들에게 '원숭이를 가르치는 곳', '조련사가 원숭이를 훈련시키는 곳' 등으로 직감될 것으로 보이는바, 여기에 지정서비스업이 원숭이가 출연하는 동물공연, 서커스업 등인 점과 관련하여 보면 원숭이를 이용한 공연 등을 암시하는 뜻이 전혀 없다고는 할 수 없으나, 이 사건 등록서비스표로서 일반거래자나 수요자들이 곧바로 원숭이가 출연하는 동물공연, 서커스업 등의 지정서비스업을 직감할 수 있는 정도로 서비스의 용도, 내용을 표시한 것이라고 보기는 어려워 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당된다고 할 수 없다.

2. 기타 이 사건 등록서비스표의 식별력 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호는 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라고 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정하는 것으로서, 그 의미는 그 자체로 식별력이 없거나 또는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우에 식별력이 없다고 하여 등록을 허용하지 않는다는 취지라 할 것이다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결 참조).

(2) 살피건대, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 '학교' 부분이 서비스업류

구분 41류에 다수 등록되어 있다 할지라도 이 사건 서비스표의 등록적격성 여부는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단하여야 하는바, 이 사건 서비스표 등록결정시인 2004. 3. 19. 당시 이 사건 등록서비스표는 위에서 본 바와 같이 그 전체적인 외관, 형태 및 관념상 자타서비스에 대한 식별력이 없다고 할 수 없고, 당해 거래업계에서 흔히 사용되는 표장도 아니어서 그 사용이 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우라고도 보이지 아니하여 결국 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 있다 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 그렇다면, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 원고의 청구는 이유 없다.

⑧ (지정상품의 성질표시 아니다)

"YOU FIRST"는 "당신 먼저", "당신 최고" 등의 의미로 직감되고 인식될 뿐이어서, 그 지정서비스업인 증권업 등의 일반적인 서비스 품질을 의미하는 "고객인 당신을 최우선으로 생각한다"거나 "고객인 당신을 최고로 모신다"라는 관념이 직감된다고 보기는 어렵다

이건 서비스표	사건 번호
YOU FIRST 서비스표출원 제2002-4467호	심판원 2004. 9. 10. 2003원4015 심결 특허법원 2005. 3. 10. 선고 2004허6446판결 (심결취소)
증권업, 증권중개업, 투자금융업, 채권매수업, 신탁업, 개발금융업, 은행업, 주식 및 채권 중개업,	

(1) 이 사건 출원서비스표의 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기

능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조).

(나) 이러한 관점에서 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스표의 성질을 보통으로 표시한 표장만으로 된 서비스표인지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제15, 38호증, 을 제1호증의 1의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 영문자 "YOU"와 "FIRST"가 한 칸 띄어쓰기로 횡으로 결합하여 구성된 문자상표인 사실, "YOU"는 "너, 당신" 등의 뜻을 가지고 있고, "FIRST"는 "맨 처음의, 먼저의, 최초의, 최고의" 등의 뜻을 가지고 있는 사실을 인정할 수 있고, 한편 영어로 "당신 먼저"라는 의미로는 일반적으로 "after you"라는 말이 쓰이고 있고 관용구로서 영한사전에도 등재되어 있으나, "you first"라는 관용구는 영한사전 등에 나와 있지 아니한 사실, 원고는 "너, 당신" 등의 의미를 가진 "YOU"와 "먼저의, 최고의" 등의 뜻을 가진 "FIRST"를 단어를 결합하여 하나의 관용구를 만들어 그 증권업 등에 광고를 하면서 "고객의 수익을 최우선으로 - 현대증권에서는 당신이 먼저입니다", "고객을 최우선으로 모시겠습니다"라는 모토를 창작해 내어 사용한 사실을 인정할 수 있는바, 우리나라 영어교육 수준에 비추어 볼 때 중학교 수준의 단어로 구성된 "YOU FIRST"는 "당신 먼저", "당신 최고" 등의 의미로 직감되고 인식될 뿐이어서, 일반 수요자가 이 사건 출원서비스표를 보고 그 지정서비스업인 증권업 등의 일반적인 서비스 품질을 의미하는 "고객인 당신을 최우선으로 생각한다"거나 "고객인 당신을 최고로 모신다"라는 관념이 직감된다고 보기는 어렵다 할 것이어서(다만, 이 사건 출원서비스표가 '고객인 당신을 최우선으로 생각한다'는 의미도 연상되는 것은 앞서 본 바와 같은 원고의 광고활동에 기인한 것으로 보인다), 서비스업의 효능(성질)을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당하지 아니한다 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 서비스업의 성

질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표라 할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다 할 것인바, 원고의 나머지 점에 대하여 판단할 필요 없이 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑨ **(지정상품의 성질표시 아니다)**

* 이 사건 출원서비스표는 식별력이 부족한 도형과 고유한 의미를 직감하기 어려운 문자 'Book Off' 부분이 결합하여 전체로서 독립적인 식별력을 가지는 표장이 되었다 할 것이고, 그로부터 추측될 수 있는 의미에 기하여 '책 값을 할인한다'는 등 신규 및 중고서적 판매 대행업의 품질, 효능을 암시하는 것에는 해당할지언정 이를 직접적으로 기술하는 것으로 볼 수는 없다.

이건 서비스표	사건 번호
BOOK·OFF 서비스표출원 제2002-17864호	심판원 2004. 10. 14. 2004원1163 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허8237 판결 (심결취소)
제35류 : 신규 및 중고서적 판매 대행업, 신규 및 중고의 CD 판매대행업, 신규 및 중고의 비디오 판매대행업, 신규 및 중고의 DVD 판매대행업	

1. 상표법 제6-1-3호 판단

(1) 전제가 되는 법리

기술적 상표의 해당 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 기술적 상표라 할 수 없으며(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 품질, 효능, 용

도 등을 표시하는 것으로 직감할 수 없는 것은 기술적 상표에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96후2494 판결 등).

(2) 이 사건 출원서비스표의 기술적 표장 해당 여부

이 사건 출원서비스표는 도형부분과와, 문자 부분으로 결합되어 있는 바, 도형부분은 사람이 책을 펼쳐 든 채 웃고 있는 모습을 단순화 한 형상으로서, 책을 들고 있는 사람을 '스마일' 캐릭터 또는 아이의 모습이 연상되도록 친근감 있게 표현하고 있고 양손을 둥근 원으로 단순화하여 대칭적으로 배치하는 한편 펼쳐진 책의 가운데 부분을 검게 묘사한 등의 시각적 특징이 있으나, 이는 지정서비스업 중 신규 및 중고서적 판매 대행업의 대상물품인 서적 및 이를 읽고 있는 사람을 직접적으로 묘사한 것이어서 표장으로서의 식별력이 떨어진다 할 것이며, 문자부분을 구성하는 영어 단어 'Book'이 '책, 서적'을 의미함은 우리나라에서 초등학교 정도의 교육을 받은 사람이라면 누구나 알 수 있으므로 이는 신규 및 중고서적 판매 대행업과의 관계에서는 기술적 표장에 해당한다 할 것이다. 그러나 한편, 'Off'는 사전 상 on, up, down 등과 더불어 전형적인 전치사적 부사의 하나이며, 전치사로서는 (1) 고정된 것으로부터의 분리 (2) 탈것 등에서 내려서 (3) …에서 빠져 (4) 본래의 상태에서 벗어나 (5) 기준, 목표, 주제, 일 등에서 벗어나 (6) 일이나 술, 담배 등을 끊고, 그만두고 (7) …에서 떨어져, …을 이탈하여, 벗어나서 (8) 시선 등이 …에서 떨어져 (9) (구어) 사람에게서, 출처로부터 (10) (dine, eat 등 동사와 함께 쓰여) 식사를 하다, (접시 등에서) 집어 먹다 (11) …의 먼 바다에(서) (12) …에 의존하여 (13) …에서 할인하여'라는 뜻으로 쓰이고, 부사로서는 (1) 떨어져, 떠나, 출발하여 (2) 분리되어 (3) 잘라내어 (4) 시간, 공간적으로 저쪽에, 멀리, 사이를 두고 (5) (큰길에서) 벗어나 (6) …해 버려, 완전히, 끝까지 (7) …와 관계가 끊어져 (8) 일, 근무 등을 쉬고 (8) 정상, 표준에서 벗어나서, 일탈하여, 품질이 저하하여 (9) 할인하여, 에누리하여 (10) 기계 등이 작동하여, 기능을 하여 (11) 실행하여, 진행되어 (12) 나누어 등의 뜻으로 쓰이며, 동사로서는 (1) 없애다, 제거하다, 벗다 (2) 그만두다, 취소하다 등 극히 다양한 뜻을 가지는 단어임을 알 수 있는 바(갑 제2호증), 그 중에 피고(특허청)의 주장과 같이 '분리, 떨어짐, 이탈, 제거' 혹은 '전자제품 등의 전원을 끈다'는 의미가 포함

된 것이 사실이나 이는 통상의 수요자들이 표장만을 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 내용이라기보다는 깊이 생각하거나 사전을 찾아보고서야 비로소 그 정확한 뜻을 알 수 있는 것이며, 'Off'라는 단어에 사전 상 '가격을 할인한다'는 뜻이 있고 백화점이나 상점의 바겐세일 등에서도 '…% Off'라는 표현이 흔히 쓰이며, 그것이 '정가에서 …%를 할인하여 판매한다'는 의미로 널리 알려져 있음이 사실이나, 이는 어디까지나 '상품의 가격'이라는 관념이 전제 되었을 때에 그와 같은 인식이 뒤따르는 것이고, 'Book'이라는 단어 뒤에 'Off'가 결합되면 문법상으로는 고유의 의미를 가지지 않는 어구로 됨은 물론, 우리나라 일반 수요자들의 영어 습득 수준에 비추어 'Book'과 'Off'가 결합되어 있다고 해서 일반 수요자들 대부분이 이를 곧바로 '책 값을 할인한다' 또는 '책 값을 떨어뜨린다'는 등의 의미로 직감한다고 할 수 없다. 오히려 'Book Off'는 'Off'의 용례에 따라 매우 다양하게 해석될 수 있는 암시적 의미를 가지는 조어(造語)로서, 일반 수요자의 입장에서 보면, 널리 알려진 단어인 'Book'에 위와 같이 다양한 의미를 가진 'Off'가 결합됨으로써 전체적인 표장의 의미가 모호해 지거나 다분히 중의적(衆意的)으로 변한다고 보는 것이 상당하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 식별력이 부족한 도형과 고유한 의미를 직감하기 어려운 문자 'Book Off' 부분이 결합하여 전체로서 독립적인 식별력을 가지는 표장이 되었다 할 것이고, 그로부터 추측될 수 있는 의미에 기하여 '책 값을 할인한다'는 등 신규 및 중고서적 판매 대행업의 품질, 효능을 암시하는 것에는 해당할지언정 이를 직접적으로 기술하는 것으로 볼 수는 없다. 나아가, 이 사건 출원서비스표가 앞서 본 서적의 판매 대행업을 제외한 나머지 지정서비스업들에 대하여 기술적 표장에 해당하지 아니함은 분명하다.

다. 결론 : 따라서, 원고의 나머지 주장에 대하여 판단할 것 없이 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당함을 이유로 같은 법 제23조에 의하여 등록거절을 한 원결정을 유지한 이 사건 심결은 부적법하여 취소를 면할 수 없다.

⑩ (지정상품의 성질표시 아니다)

* 가사 "삼백"을 상주지역의 특산품인 "쌀, 누에고치, 곶감"을 일컫는 말로

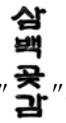
인식한다고 할지라도 그로써 상주 지역을 간접적으로 연상할 수 있는 것뿐이지 그 자체가 바로 곶감의 주산지인 "상주"를 보통으로 지칭하는 단어로 인식된다고 보기는 어렵다.

이건 서비스표	사건 번호
 : 상표등록 제542954호	특허심판원 2005. 1. 11.자 2004당813 심결 특허법원 2005. 5. 6. 선고 2005허1233 판결 (심결취소)
제29류 "감, 곶감"	

1. 이 사건 등록상표가 기술적 표장인지 여부

(1) 판단 기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 일반 수요자를 기준으로 하여야 할 것이다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조).

(2) 이 사건 등록상표는 한글 4자를 ""과 같이 위에서 아래로 써서 구성된 문자 상표로서, 이 사건 등록상표의 구성부분 중 "곶감"은 지정상품 중 "곶감"을 그대로 표현하고 있어 식별력이 없으며, 이 사건 등록상표의 구성부분 중 "삼백"에 대하여 보건대, 갑 3호증의 1, 2, 을 1, 2호증의 각 1 내지 4, 3, 4호증의 각 1 내지 3, 7호증, 8호증의 1 내지 3, 10호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, '삼백(三白)'은 국어사전에는 등재되어 있지 않으나 상주지역에서 상주지역의 3가지 흰색 특산품인 "쌀, 누에고치, 곶감"을 일컫는 단

어로 사용되고 있는 사실, 경북 상주는 충북 영동, 경남 함안 등과 더불어 우리나라의 대표적인 곶감 산지인 사실을 인정할 수 있으나, 한편, 이 사건 등록상표의 지정상품인 "감, 곶감"의 일반 수요자는 전국적으로 고루 분포되어 있다고 할 것이어서, 결국 그 식별력 구비 여부도 전국의 일반수요자를 기준으로 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 상주지역 이외의 우리나라 전국의 일반 수요자나 거래자들도 "삼백"의 의미를 상주지역의 특산품 중 하나인 "곶감"으로 직감하고, 나아가 곶감의 주산지로서의 "상주"로 직감할 것인지에 대하여 보면, 위 각 거시증거(인터넷 출력물인 을 10호증을 제외하고는 모두 상주지역에서 간행된 것이다)나 을 5호증의 1 내지 42, 6호증의 1, 2, 을 9, 11 내지 18호증의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 가사 "삼백"을 상주지역의 특산품인 "쌀, 누에고치, 곶감"을 일컫는 말로 인식한다고 할지라도 그로써 상주 지역을 간접적으로 연상할 수 있는 것뿐이지 그 자체가 바로 곶감의 주산지인 "상주"를 보통으로 지칭하는 단어로 인식된다고 보기는 어렵다.

따라서 전국의 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표 중 "삼백"에 대하여 곶감의 산지, 품질을 표시하는 의미로 직감한다고 보기는 어렵다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표는 전체적으로 그 지정상품의 산지, 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니라고 할 것이다.

⑪ (지정상품의 성질표시 아니다) : 이건 출원서비스의 "LogisALL"은 전체적으로 볼 때 그 지정서비스업의 대상인 '물류에 관한 모든 것' 등의 의미를 암시하거나 강조하는 것으로 인식될 수 있으나 이를 직접적으로 표시하거나 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 볼 수 없다.

이건 서비스표	사건 번호
LogisALL 로지스올 서비스표출원 제2003-9312호	특허심판원 2005. 1. 14. 2004원2788 심결 특허법원 2005. 5. 13. 선고 2005허1325 판결 (심결취소)
제35류 : 컴퓨터통신망을 이용한 물류정보제공업, 물류정보의 데이터베이스 가공편집업, 컴퓨터화된 물류정보파일 관리업, 물류통계 정보 제공업	

1. 이 사건 등록상표가 기술적 표장인지 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결 참조).

(2) 이 사건 출원서비스표는 영문자 "LogisALL"과 그 한글음인 "로지스올"의 결합으로 구성된 서비스표로서, 영문자 "LogisALL"은 띄어쓰기 없이 이루어져 있기는 하나 뒷부분의 'ALL'은 앞부분의 'Logis'와는 달리 대문자로만 구성되어 있고 또 을3호증의 기재에 의하면 'all'은 영어사전상 '전체의, 전…' 등의 뜻을 가진 비교적 쉬운 영어단어인 사실을 인정할 수 있으므로 위 영문자는 전체적으로 볼 때 앞부분의 'Logis'와 뒷부분의 'ALL'이 결합하여 구성된 것으로 쉽게 인식될 수 있다고 할 것이고, 그 중 앞부분의 'Logis'는 그 자체로는 영어사전에 나와 있지 않은 영어단어이나, 갑4호증의 1 내지 7, 갑5호증의 1 내지 4, 갑6호증의 1, 2, 을2호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 물류업계에서 'logistics'가 '물류'의 뜻으로 널리 사용되고 있는데 그 앞글자인 'logis' 또는 그 한글음인 '로지스'는 일부 물류업체들에 의하여 상호 또는 웹사이트 명칭의 일부로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어, 'Logis'는 물류업계에서 물류에 관련된 의미를 내포하는 용어로 인식될 수 있다고 할 것이고, 뒷부분의 'ALL'은 위에서 본 바와 같이 '전체의, 전…' 등의 뜻이 있으므로, 이 사건 출원서비스의 "LogisALL"은 전체적으로 볼 때 그 지정서비스업인 '컴퓨터통신망을 이용한 물류정보제공업, 물류정보의 데이터베이스 가공편집업, 물류통계 정보 제공업' 등과 관련하여 그 지정서비스업의 대상인 '물류에 관한 모든 것' 등의 의미를 암시하거나 강조하는 것으로 인식될 수 있다고 할 것이다.

그러나 ① 물류업계에서 'Logis'라는 용어가 일반적으로 '물류'의 의미로 사용되고 있다고 볼 만한 증거가 없고, ② 'logistics'의 앞글자인 'logis'가 일부 물류업체들에 의하여 상호 또는 웹사이트 명칭의 일부로 사용되고 있다는 사실만 가지고 일반 수요자나 거래자에게 'Logis'가 곧바로 'logistics'의 약어로서 그와 동일한 의미로 직감된다고 볼 수는 없으며, ③ "LogisALL"이라는 영어표현 자체도 영문법상 매우 부자연스러우므로 그것이 물류업계에서 '물류에 관한 모든 정보' 등을 지칭하기 위하여 누구나 필요한 표시에 해당한다고 볼 수도 없으므로, 결국 이 사건 출원서비스표의 "LogisALL"은 그 지정서비스업에 대한 관계에서 볼 때 '물류에 관한 모든 정보' 등을 직접적으로 표시하거나, 나아가 이를 보통으로 사용하는 표장으로 인식될 수는 없다고 할 것이고, 또한 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 수도 없다고 할 것이다.

(3) 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑫ (지정상품의 성질표시 아니다) : 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표 "라꾸라꾸"를 보고 직관적으로 일본어 "樂樂" 내지 "らくらく"의 한글표기로서 '편안한, 안락한' 등의 뜻을 가지고 있는 것임을 인식할 수 있다고 보기 어렵다.

이건 상표	사건 번호
라꾸라꾸 : 상표등록 제584246호	심판원 2005. 1. 25. 2004당1759 심결
제20류 "침대"	특허법원 2005. 6. 17. 선고 2005허1691 판결

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 갑 5호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 한자 "樂樂"의 일본어 표기는 "らくらく"이고, 발음은 "rakuraku"이며, 그 의미는 "① 편(안)한 모양, 편안히

② 쉬운모양, (손)쉽게, 가볍게"인 사실을 인정할 수 있기는 하나, 한편 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다할 것인바, 우리나라의 일본어 보급 및 교육수준 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 지정상품인 침대의 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표 "라꾸라꾸"를 보고 직관적으로 일본어 "樂樂" 내지 "らくらく"의 한글표기로서 '편안한, 안락한' 등의 뜻을 가지고 있는 것임을 인식할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라는 원고의 주장은 이유 없다.

⑬ 품질, 효능표시 아니다 : 'BIO'와 'FINE'의 결합전체로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념이 곧바로 직감된다고 보기는 어렵다.

이건 상표	사건 번호
BIOFINE : 상표출원 제2002-48276호	심판원 2005. 2. 28. 2004원1190 심결 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2694 판결 (심결취소)
제2류 석면제 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 합성수지도료	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이고, 한편 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지

의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 "BIOFINE"과 같이 구성된 상표로서, 그 중 'BIO'는 주로 접두어로 사용되어 '생(生)…, 생물…, 생물학의' 등의 뜻을 나타내고, 'FINE'은 주로 형용사로 사용되어 '좋은, 훌륭한, 잘하는, 우수한, 탁월한' 등의 뜻을 나타내는 영어단어임을 알 수 있으나(을6호증의 1), 이를 결합한 "BIOFINE"이라는 용어 자체는 영어사전에도 없는 조어로서 특별한 의미가 없고, 위 "BIOFINE"이 일반 수요자나 거래자에 의하여 'BIO'와 'FINE'이라는 두 영어 단어의 결합에 의하여 구성된 것으로 인식되더라도 위 'BIO'와 'FINE'은 서로 의미상 연결이 잘 이루어지지 않고 또 각각 접두어와 형용사로 주로 사용되므로 그것이 단순히 결합된 형태도 매우 부자연스러운 점 등 그 사전적 의미 및 결합 형태에 비추어 볼 때 그 전체로부터 어떤 뚜렷한 의미나 관념이 곧바로 직감된다고 보기는 어려우며, 나아가 이 사건 출원상표가 이미 각종 페인트, 도료 등의 품질 내지 효능의 보통의 표시방법으로서 관용화되거나 일반화된 용어라고 볼 만한 증거도 없으므로(그에 따라 이 사건 출원상표가 상품 거래상 누구나 필요한 표시로서 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것이 공익상 타당하지 않다고 할 수도 없다), 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 각종 페인트, 도료, 니스 등의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수는 없다고 할 것이다.

⑭ **품질, 효능표시 아니다 : 요가교육업 등 요가관련서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조할 뿐 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수 없다.**

이건 서비스표	사건 번호
PUREYOGA : 상표출원 제2003-10861호	심판원 2005. 3. 28.자 2004원5288 심결 특허법원 2005. 8. 18. 선고 2005허3802 판결
요가교육업, 요가학원경영업,	

1. 상표법 제 6-1-3호 해당여부 판단

(가) 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호가 정하는 서비스업의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표인가의 여부는 그 서비스표가 가지는 관념, 당해 지정서비스업이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 그 서비스표가 지정서비스업의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다고 하더라도 전체적인 서비스표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정서비스업의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96후2494 판결 참조).

(나) 이 사건 출원서비스표는 영어 단어 "PURE"와 "YOGA"가 결합된 문자서비스표인바, 그 중 "PURE"는 중, 고교 수준의 단어로서 영한사전에 의하면 "1. 순수한, 순전한, 단순한, 2. 맑은, 깨끗한, 3. 청순한, 순결한, 죄짓지 않은, 정숙한, 4. 섞이지 않은, 순종의, 순혈의, 5. (…에) 더럽혀지지 않은, (…이) 섞이지 않은, 6. (모음이) 단순한, 단모음의, (소리가) 맑은, 순음의 음조가 올바른, 불협화음이 아닌, 7. 감각·경험에 의하지 않는, 순이론적인"의 뜻을 가진 형용사이고(한편, "진짜의"라는 뜻을 가진 영어단어는 한영사전에 의하면 "genuine, true, real, natural, authentic"이 있다), "YOGA"는 요가의 영어음역 표기로서 "인도 고유의 심신단련법의 한 가지로서 자세와 호흡을 가다듬어 전신을 통일, 순화시키고, 초자연적인 힘을 얻으려는 수행법"을 가리키는바, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 보통 "순수하고, 맑은 요가", 경우에 따라 "PURE"의 의미를 선뜻 떠올리지 못하는 사람에게는 "무언가 좋거나 어떤 요가" 등의 관념을 생성한다 할 것이고, 이러한 "순수하고 맑은" 혹은 "무언가 좋거나 어떤"이라는 의미는 요가교육업 등 요가관련서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여질뿐 일반 수요자가 요가교육업 등 요가관련서비스업을 생각할 때 누구나 "진짜의, 정통의, 심신건강에 도움이 되는" 등과 같이 그 지정서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 서비스표에 해당한다고 할 수 없다.

⑮ 성질표시가 아니다 ('ECELL'은 탁월한 등의 뜻을 가지고 있어 식별력이 없다 할 것이나, STOR가 '저장, 보관'의 뜻을 가진 "storage"의 약자로 직감한다거나 '가게, 상점, 저장, 기억장치' 등으로 보기도 어렵다)

이건 상표	사건 번호
EXCELSTOR 상표출원 제2003-0027493호	심판원 2005. 2. 24. 2004원 4474 심결 특허법원 2005. 10. 7. 2005허3642 판결 (심결취소)
컴퓨터용 하드디스크, 디스크드라이브	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

(1) 판단 기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 산지・품질・효능・용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질・효능・용도・거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 일반 수요자를 기준으로 하여야 할 것이다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조).

(2) 이 사건 출원상표는 "EXCELSTOR"와 같이 영문 알파벳 9자로 구성된 문자상표로서, 이 사건 출원상표의 구성부분 중 "EXCEL"은 "- 보다 낫다, - 보다 탁월하다"는 뜻으로 사용되고 있고, 그 지정상품과 관련하여 "보다 나은 컴퓨터저장장치, 보다 탁월한 하드디스크" 등을 직감케 하여 지정상품의 품질이나 효능을 그대로 표현하고 있어 식별력이 없다할 것이다.

이 사건 출원상표의 구성부분 중 "STOR"에 대하여 보면, 을2호증의 1 내지 3, 을4호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 국내의 영어사전에 "stor."는 "storage"의 약자로 기재되어 있고, "storage"는 "저장, 보관" 등의 의미를 가지고 있고, "store"는 "가게, 상점, 점포, 저장, 비축, 기억장치" 등의 의미를 가지고 있는

사실을 인정할 수 있으나, 한편 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 "stor."가 일반수요자들이 누구나 쉽게 알 수 있는 정도의 단어라고 보기 어려운 점에 비추어, 일반수요자들이 이 사건 출원상표의 구성부분 중 "STOR"를 보고 "storage"의 약자로 직감하고 나아가 "저장, 보관" 등의 의미를 직감할 수 있다고 보기는 어렵다.

또한 우리나라 일반수요자들의 영어 발음습관에 비추어 볼 때 "STOR"는 "스토어"로 발음되기 보다는 "스토르", "스토" 등으로 발음될 것으로 보이는 점에 비추어, 일반수요자들이 "STOR"의 한글음역을 통하여 직관적으로 "STORE"를 연상하리라고 보기는 어렵다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 갖는 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 할 수 없다.

그렇다면, 원고의 나머지 주장에 대하여 나아가 판단할 필요 없이, 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 등록될 수 없다고 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

⑯ **성질표시가 아니다 (제출증거들만으로는 이 사건 등록상표가 '뉴질랜드 청정지역에서 서식하는 거대한 홍합의 일종(초록입 홍합)에서 특허공법으로 추출한 물질을 핵심으로 하는 천연의 지질복합체'를 뜻하는 용어로서 지정상품의 성분이나 원재료 자체를 직접 가리키는 용어라거나 또는 일반 수요자들에 의하여 곧바로 위와 같은 의미로 인식되는 용어라고 보기 어렵다)**

이건 상표	사건 번호
LYPRINOL 상표등록제522363호	심판원 2005. 5. 26. 2004당2532 심결 특허법원 2005. 11. 4. 선고 2005허5334 판결 (심결지지)
제3류 : 나리싱크림, 맛사지용 겔, 콜드크림 제29류 : 식용 올리브유, 식용 어유, 식용 경화유, 식용 분말유지, 대구, 뱀장어, 붕장어, 홍합, 건제어개류, 식용어분	

1. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당여부

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 하고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결), 상표의 식별력 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

원고(청구인)는, 이 사건 등록상표인 **LYPRINOL**이 '뉴질랜드 청정지역에서 서식하는 거대한 홍합의 일종(초록입 홍합)에서 특허공법으로 추출한 물질을 핵심으로 하는 천연의 지질복합체'의 뜻을 가지고 있으므로 이 사건 등록상표가 물질 또는 원재료의 명칭에 해당한다고 주장하나, 을4호증의 1, 을5호증의 5, 6, 10, 11, 을7호증의 3, 을8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전의 각종 신문기사에서는 '리프리놀(LYPRINOL)'을 주식회사 에스와이에스파마가 피고(피청구인) 회사로부터 독점적으로 수입, 판매하는 '뉴질랜드산 초록입 홍합으로부터 추출되는 오메가-3 불포화 지방산을 원료로 하여 제조되는 관절염치료용 제품(건강보조식품)'의 명칭으로 소개하고 있고, 홍콩의 "Medical"이라는 잡지는 뉴질랜드산 초록입 홍합으로부터 추출한 합성물을 "Lyprinol^{TM}"과 같이 표현하고 있으며, 영국의 비비씨(BBC) 뉴스는 천연관절염치료제가 'Lyprinol'이라는 상품명으로 영국의 약국에서 판매되고 있다고 보도하고 있는 사실을 인정할 수 있는 점 등 제반사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표인 **LYPRINOL**은 그 등록결정시에는 피고(피청구인) 회사가 제조, 판매하는 건강보조식품의 제품명으로 사용되고 있었던 것으로 보인다고 할 것이다.

다만 원고(청구인)가 제출한 증거들 가운데 한국경제신문 인터넷기사(갑4호

증의 2)에는 '리프리놀'이라는 용어가 동충하초, 식물성콜레스테롤강하제, 글루코사민, 옥타코사놀과 함께 열거되어 사용되고 있고, 또 국민일보 인터넷기사(갑4호증의 7)에는 리프리놀(Liprinol)이 호주 애들레이드에 있는 퀸 엘리자베스병원 류머터스연구실장 헨리 베츠 박사가 녹색입 홍합에서 추출한 물질인 것처럼 기재되어 있으며, 논문(갑5호증)에는 '리프리놀'을 뉴질랜드에서만 서식하는 초록입 홍합을 특허받은 공법으로 동결 건조시켜 항염증 작용을 나타내는 부분만을 추출하여 농축시킨 천연성분의 신물질이라고 기재되어 있고, 수입신고서(갑6호증)의 신고품명란에는 "리프리놀-초록입홍합추출오일"과 같이 기재되어 있으나, 위 논문(갑5호증)은 그 제목이나 요약에서 리프리놀을 모두 "Lyprinol®"과 같이 표기하고 있어 등록상표의 명칭임을 전제로 하고 있고, 위 수입신고서(갑6호증)의 신고제품구분란에는 "가공식품"이라고 기재하여 원재료 그 자체가 아님을 나타내고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 위 각 증거들만으로는 이 사건 등록상표인 **LYPRINOL**이 '뉴질랜드 청정지역에서 서식하는 거대한 홍합의 일종(초록입 홍합)에서 특허공법으로 추출한 물질을 핵심으로 하는 천연의 지질복합체'를 뜻하는 용어로서 지정상품의 성분이나 원재료 자체를 직접 가리키는 용어라거나 또는 일반 수요자들에 의하여 곧바로 위와 같은 의미로 인식되는 용어라고 보기 어렵다고 할 것이고, 그밖에 달리 '리프리놀' 또는 'LYPRINOL'이라는 용어가 특정 물질 또는 일정 성분으로 구성된 화합물을 지칭하는 객관적이고 확립된 용어에 해당한다는 점을 인정할 만한 증거도 없다(원고(청구인)가 제출한 나머지 증거들은 모두 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전의 것으로 보기 어려운 것이다).

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정상품의 성분이나 원재료 등 그 성질을 표시하는 상표에 해당한다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

원고(청구인)는 이 사건 등록상표인 'LYPRINOL'이 '뉴질랜드 청정지역에서 서식하는 거대한 홍합의 일종(초록입 홍합)에서 특허공법으로 추출한 물질을 핵심으로 하는 천연의 지질복합체'의 의미를 가지고 있음을 전제로 이 사

건 등록상표를 리프리놀과 관련이 없는 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 리프리놀과 관련된 제품으로 그 상품의 품질을 오인, 혼동케 할 우려가 있다고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표인 'LYPRINOL'이 지정상품의 성분이나 원재료 자체를 직접 가리키는 용어라거나 또는 일반 수요자들에 의하여 곧바로 위와 같은 의미로 인식되는 용어라고 보기는 어렵다고 할 것인 이상, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

3. 기타 유사 심사사례에 비추어 이건상표가 무효되어야 한다는 주장 판단

(3) 원고(청구인)는, 자신이 대표이사로 재직하고 있는 주식회사 한국포스메디어가 출원한 상표 '리프리놀' 및 피고(피청구인) 회사가 출원한 상표 'Lyprinol'에 관하여 모두 '뉴질랜드 청정지역에서 서식하는 거대한 홍합의 일종(초록입 홍합)에서 특허공법으로 추출한 물질을 핵심으로 하는 천연의 지질복합체'의 뜻이 있어 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 각 해당한다는 이유로 등록이 거절된 사례가 있음을 내세워 이 사건 등록상표 역시 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 각 해당한다고 주장하나, 어떤 상표나 서비스표의 등록 적격성의 유무는 그 지정상품·지정서비스업과 관련하여 각 상표나 서비스표별로 개별적으로 판단될 수 있는 것이고, 다른 상표나 서비스표의 심사사례에 반드시 구애되어야 할 것은 아니라고 할 것인바, 이 사건 등록상표인 'LYPRINOL'이 지정상품의 성분이나 원재료 자체를 직접 가리키는 용어라거나 또는 일반 수요자들에 의하여 곧바로 위와 같은 의미로 인식되는 용어라고 보기 어려운 점은 위에서 본 바와 같으므로, 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 모두 해당하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

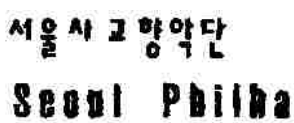
제6조 제1항 제4호

현저한 地理的 名稱 · 그 略語 또는 地圖만으로 된 商標

제6조 제1항 제4호

가. 지리적 표시에 해당한다.

① (지리적 표시임) : 이건 출원서비스표는 이를 전체로서 관찰하더라도 현저한 지리적 명칭에 식별력이 미약한 부분이 결합한 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제4호가 정하는 현저한 지리적 명칭에 해당된다.

이건 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2000-25856호	특허심판원 2004. 9. 1. 2002원3267 심결 특허법원 2005. 2. 4. 선고 2004허5689 판결 (심결지지)
제41류 : 교향악단운영업, 교향악단공연업, 오케스트라서비스업, 음악회관운영업, 합창단운영업, 오페라공연업, 음악공연업, 서적출판업, 창극단공연업, 무용공연업"등	

1. 이 사건 심결의 내용

특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표의 "교향악단" 부분은 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없고 "서울시"는 우리 나라의 수도를 표시하는 것으로 현저한 지리적 명칭으로 된 것이므로 상표법 제6조 제1항 제4호를 적용하여 2002. 7. 3. 거절결정하였으며, 원고는 이에 대하여 불복심판을 청구하였는바, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2002원3267호로 심리하여 2004. 9. 1. 이 사건 출원서비스표 중 "서울시"나 "Seoul"은 우리 나라의 수도로서 현저한 지리적 명칭에 해당되고, "교향악단"이나 "Philharmonic Orchestra"는 지정서비스업계에서 관용하는 표장 내지는 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없는 부분으로 "서울시"나 "Seoul"과의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 다른 새로운 조어가 되었다고 할 수도 없으므로 전체적으로 볼 때 현저한 지리적 명칭인 "서울시, Seoul"로 인식된다는 이유로 상표법 제6조 제1항 제4호를 적용하여 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-6호 해당여부)

가. 원고(청구인 : 출원인)의 주장

원고(청구인 : 출원인)는, (1) 이 사건 출원서비스표는 그 구성중 일부인 "서울시" 또는 "Seoul"만으로 인식되지 않고, 전체로서 인식되므로 비록 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있더라도 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당되지 않고, (2) 서울시교향악단은 고려교향악단을 모태로 1946. 7. 경 "서울관현악단"이라는 이름으로 창단되어 1948. 5.경 "서울교향악단"으로 개칭되었고, 한국전쟁을 겪으며 "해군정훈음악대", "해군교향악단"을 거친 후, 1957. 8. 1. 서울특별시립교향악단설치조례에 의하여 "서울시립교향악단"으로 다시 출발하였으며, 1999. 7. 1. 서울시 산하 세종문화회관이 재단법인으로 개편됨에 따라 그 산하단체인 "서울시교향악단"으로 되어 오늘에 이르고 있고, 우리나라 교향악단으로서 최다수 공연기록을 가지고 국내는 물론 해외에서도 우리나라의 대표적인 교향악단으로 널리 알려져 있으며, 또한, 이 사건 출원서비스표의 영문 부분 "Seoul Philharmonic Orchestra"는, 1957년경부터 현재까지 사용되어 식별력이 있으며, (3) 원고(청구인 : 출원인)는 "서울 시민의 문화 향수의 기회를 확대하고 문화창달에 기여할 수 있는 문화예술 공간의 조성 및 운영 등을 통해 서울특별시 시민문화 복지구현에 이바지"한다는 공익적 목적을 가지고 1999. 7. 1. 재단법인으로 출범하였고, 이 사건 출원서비스표는 공익법인인 원고(청구인 : 출원인)의 산하단체 명칭으로서 공익 업무를 나타내는 표장에 해당하여 제3자가 자유로이 사용할 필요성이 없음은 물론, 이와 같은 공익 업무에 사용되는 표장에 대하여 제3자의 자유사용을 허용하는 것은 오히려 공익에 반하게 되는 결과를 초래하므로 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

나. 특허법원의 판단 (상표법 제6-1-6호 해당여부)

(1) 먼저, 이 사건 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭에 해당하는지 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 그 위 부분에 한글 7자를 "서울시교향악단"과 같이 가로 쓰고 아래 부분에 그 영문 표기인 "Seoul Philharmonic Orchestra"를 가로 써서 구성된 문자표장으로서, "서울시"와 그 영문 표기인 "Seoul"이 우리나라의 수도를 의미함은 공지의 사실이고, "교향악단"이나 그에 해당하는 영어단어 "Philharmonic Orchestra"는 이 사건 출원서

비스표의 지정서비스업 중 "교향악단운영업, 교향악단공연업, 오케스트라서비스업, 음악회관운영업, 합창단운영업, 오페라공연업, 음악공연업, 창극단공연업, 무용공연업"과 관련하여 볼 때 지정서비스업을 그대로 나타내거나, 혹은 그와 매우 밀접한 관계를 가지는 것으로서 위 각 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없거나 매우 적다고 할 것이고, 위 "서울시"나 "Seoul" 부분과 "교향악단"이나 "Philharmonic Orchestra" 부분이 결합하여 새로운 관념을 만들어 내는 것도 아니므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 이를 전체로서 관찰하더라도 현저한 지리적 명칭에 식별력이 미약한 부분이 결합한 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제4호가 정하는 현저한 지리적 명칭에 해당된다고 할 것이다(대법원 1994. 6. 24. 선고 93후1698 판결 참조).

(2) 사용에 의한 식별력 취득여부

다음으로, 이 사건 출원서비스표가 1957. 8. 1. 이래의 사용에 의하여 식별력을 가지게 되었다는 원고(청구인 : 출원인)의 주장에 대하여 보건대, 원고(청구인 : 출원인)가 주장하는 "서울시립교향악단"은 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장이라고 할 수 없으며, 더구나 원고(청구인 : 출원인)의 이 사건 출원서비스표는 원고(청구인 : 출원인)가 설립된 1999. 7. 1. 이후 만들어져 2000. 10. 4. 출원된 것으로서 설령 서비스표에 대한 등록 적격 유무의 판단 기준시점이 등록결정 당시라고 하더라도 그 출원 당시의 법률인 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항은 사용에 의한 식별력을 인정하는 경우로 같은 조 제1항 제3호·제5호 및 제6호만을 들고 있으므로 위 상표법 제6조 제1항 제4호가 정하는 현저한 지리적 명칭에 관하여는 사용에 의한 식별력을 인정할 여지가 없고, 이 사건 출원서비스표의 출원 후 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법 제6조 제2항은 같은 조 제1항 제4호의 경우에도 사용에 의한 식별력이 생길 수 있음을 규정하고 있으나 그 부칙 제1조 제3항은 위 법 시행 전에 한 상표등록출원에 대한 심사 및 거절사정에 대한 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의함을 규정하고 있으므로 원고(청구인 : 출원인)의 위 주장도 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나아가 공익과 관련한 원고(청구인 : 출원인)의 주장에 대하여 살피건대, 우리 상표법 제6조 제1항 제4호가 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등

록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 그러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다 할 것이므로(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결 참조), 설령 원고(청구인 : 출원인)가 공익적 목적을 가지고 공익적인 업무에 이 사건 출원서비스표를 사용한다고 하더라도 그러한 사정만으로 다른 사람의 자유사용을 배제하고 이를 독점하여 사용할 권한까지 가져야 한다고는 할 수 없으므로 원고(청구인 : 출원인)의 위 주장도 이유 없다.

(3) 결론 : 그렇다면, 나아가 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제4호에 위반하여 등록될 수 없다고 한 이 사건 심결은 지정서비스업 "서적출판업"에 대하여도 위 법조항을 적용한 것인지 아니면 나머지 지정서비스업과 관련하여 위 법조항이 적용되므로 출원된 서비스표 전부에 대하여 거절되어야 한다는 것인지 불분명한 점이 있으나, 결론에 있어서 정당하고, 따라서 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

② **(지리적 표시임) : 도형 부분은 삼각형 도형과 동그라미를 변형시킴으로써 다소 독특한 모양을 하고 있지만, 지정상품/서비스업과 관련이 있는 음식점의 기와지붕 또는 한옥의 지붕모양으로 인식되므로 그 자체로서 식별력이 없거나 약한 부분이고, 또한 표장의 표시방법, 구도 등을 전체적으로 관찰하여 볼 때 위 도형 부분은 부수적이거나 보조적인 부분에 불과하다고 보여지므로 이 사건 출원상표/서비스표의 요부는 문자 부분인 '종로김밥'이라 할 것인데, 이 부분은 현저한 지리적 표시임.**

이건 상표/서비스표	사건 번호
 상표/서비스표출원 제45-2003-0002783호	특허심판원 2004. 11. 15. 2004원1099 심결 특허법원 2005. 4. 1. 선고 2004허8244 판결
상품류 구분 제30류의 "김밥", 서비스업류 구분 제42류의 "간이식당업, 식당체인업, 요리지도업	

1. 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부

이 사건 출원상표/서비스표는 검정색의 직사각형 안에 기와지붕 모양의 문양 도형을 상단에 배치하고 그 아래에 세로로 표기된 '종로'와 '김밥'이라는 문자를 결합하여 이루어진 표장인바, 전체 구성 중 도형 부분은 삼각형 도형과 동그라미를 변형시킴으로써 다소 독특한 모양을 하고 있지만, 지정상품/서비스업과 관련이 있는 음식점의 기와지붕 또는 한옥의 지붕모양으로 인식되므로 그 자체로서 식별력이 없거나 약한 부분이고, 또한 표장의 표시방법, 구도 등을 전체적으로 관찰하여 볼 때 위 도형 부분은 부수적이거나 보조적인 부분에 불과하다고 보여지므로 이 사건 출원상표/서비스표의 요부는 문자부분인 '종로김밥'이라 할 것인데, 다만 위 문자 부분 중 '김밥'은 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품인 김밥 그 자체의 보통명칭이므로 식별력이 없다고 보아야 할 것이어서, 그 요부는 '종로'라 할 것이다. 그런데 '종로'는 일반인들에게 널리 알려진 서울특별시 광화문네거리에서 동대문에 이르는 큰 거리를 뜻하는 명칭이거나 서울특별시 종로구를 표시하는 구의 명칭이므로 현저한 지리적 명칭에 해당하여, 결국 이 사건 출원상표/서비스표는 전체적으로 볼 때 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표/서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

이 사건 출원상표/서비스표는 위에서 본 바와 같이 지정상품의 보통명칭과 현저한 지리적 명칭, 부기적인 도형의 결합으로 이루어진 표장으로서 식별력이 없는 부분을 단순히 모아놓은 것에 불과하고 그 이상의 새로운 관념을 낳는 표장이라고 볼 수 없으므로, 전체적으로 볼 때 지정상품/서비스업과 관련하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품/서비스업을 표시하는지를 식별할 수 없는 표장 즉, 식별력이 없는 표장으로 보아야 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

다. 사용에 의한 식별력 취득 여부

원고는 이 사건 출원상표/서비스표는 그 출원 전 오래 전부터 김밥상표 및 김밥전문점의 서비스표로 사용되어 옴으로써 거래업계나 일반수요자들

사이에 원고의 표장으로 주지·저명하게 되었으므로 상표법 제6조 제2항에 따라 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호를 적용하는 것은 타당하지 않다는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제4호증의 1 내지 47, 갑 제5호증의 1 내지 21의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1994. 4.경 서울 종로 2가의 대로변에 "종로김밥"이란 상호로 1호점을 개설한 이래 성장을 계속하여 1996. 12.경 종로김밥 체인점 60호점을 개설하였고, 1997. 12.경에는 종로김밥 체인점 100호점을 개설하였으며, 2000. 12.경에는 종로김밥 체인점 160점을, 2002. 5.경에는 종로김밥 체인점 200호점을 각 개설한 사실, 위 각 체인점은 서울지역에 107개, 경기·인천 지역에 67개, 강원도 지역에 9개, 대전·충청 지역에 6개, 경상도 지역에 1개, 광주·전라 지역에 8개 정도가 각 개설된 사실, 조선일보, 한국일보, 한겨레신문, 세계일보, 한국경제, 한국경제신문, 매일경제 등의 인터넷신문사이트에 원고의 "종로김밥"이나 그 체인점을 소개하는 기사가 약 21회 게시된 사실 등을 각 인정할 수 있으나, 위와 같은 정도의 체인점 수나 기사 등재사실만으로는 원고의 이 사건 출원상표/서비스표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결

그렇다면 이 사건 출원상표에는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호의 거절이유가 존재한다고 할 것이므로 나머지 거절이유의 존부에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이 사건 출원상표/서비스표는 등록받을 수 없다 할 것인바, 이와 같은 취지로 이 사건 출원상표/서비스표의 등록을 거절한 특허청의 결정이 타당하다고 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

제6조 제1항 제6호

간단하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標

제6조 제1항 제6호
가. 간단하고 흔한 표장이다.

① (간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이다)

* 이건 출원상표는 전체적으로 그리스 자모 제18자인 "Σ"의 단순한 영문 표시로서 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어진 상표'에 해당한다고 봄이 상당하다.

이건 상표	사건 번호
SIGMA 상표출원 제2002-30151호	특허심판원 2004. 9. 23.자 2003원5152 심결 특허법원 2005. 4. 15. 선고 2004허7562 판결
제12류의 "타이어	

1. 상표법 제6-1-6호 해당여부

(가) 등록출원한 상표가 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 할 것인바,

(나) 이 사건 출원상표는 "SIGMA"와 같이 영문자 5개로 이루어진 문자상표로서, 갑 제1 내지 3호증, 을 제4호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 "SIGMA"는 그리스 자모의 제18자인 "Σ"의 영문표시로서 고등학교 이상의 수학교과서에 같은 종류의 수치를 합하는 수학기호로서 흔히 사용되고 있는데, "SIGMA"가 위와 같은 뜻 외에도 "RNA 고리의 합성을 자극하는 단백질"을 가리키는 말인 "SIGMA FACTOR"를 의미하거나, 물리학에서 시그마 입자를 의미하기도 하고, 1초의 1/1000을 의미하기도 하며, 최근에는 "품질혁신과 고객만족을 달성하기 위하여 전사적으로 실행하는 21세기형 기업경영전략"을 가리키는 말로 식스시그마(six sigma)라는 단어가 사용되고 있고,

기업명칭이나 상품명칭으로도 "SIGMA"란 단어가 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다.

그러나 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자가 물리학이나 경영학에 특별히 조예가 깊지 않은 일반 소비자들임을 감안할 때, 그 수요자가 이 사건 출원상표인 "SIGMA"를 보고 위에서 본 "SIGMA FACTOR"나 "SIGMA PARTICLE", "1초의 1/1000" 등의 뜻으로 직감한다기보다는 고등학교 이상의 수학교과서에 나오는 "Σ" 즉 그리스 자모의 제18자로 인식할 가능성이 훨씬 높다고 보아야 할 것이고, 따라서 이 사건 출원상표는 비록 영문자 5자로 이루어져 있고 그리스 자모 제18자 이외에도 위에서 본 여러 가지 뜻을 가지고 있다고 해도 전체적으로 그리스 자모 제18자인 "Σ"의 단순한 영문표시로서 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어진 상표'에 해당한다고 봄이 상당하다.

그리고 갑 제4호증의 1 내지 11, 갑 제6호증의 1 내지 9의 각 기재에 의하면 "SIGMA"만으로 구성된 상표들이 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 페인트, 승용차 등을 지정상품으로 하여 국내에서 상표등록된 사실, "SIGMA" 또는 이를 포함하는 표장에 관하여 미국, 캐나다, 영국, 독일, 멕시코 등에서 상표등록되어 있는 사실은 각 인정되나, 상표등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 할 것이므로, 위와 같은 국내 상표등록례나 외국의 상표등록례만으로 이 사건 출원상표가 상표등록되어야 한다고 볼 수는 없다.

원고(청구인 : 출원인)는 나아가 이 사건 출원상표가 1964년 이래 국외에서 널리 사용되어 오고 있으므로 상표등록이 허용되어야 한다고 주장하나, 설령 이 사건 출원상표의 국외 사용사실이 인정된다 하더라도 그것만으로는 국내에서의 상표등록이 허용되어야 할 사유는 되지 못하므로 위 주장은 이유 없다.

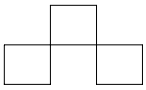
(다) 결론 : 그렇다면 이 사건 출원상표에는 상표법 제6조 제1항 제6호의 거절이유가 존재하므로 이 사건 출원상표는 등록받을 수 없다 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

② **(간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이다)**

이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표출원 제2003-13518호	심판원 2005. 3. 21. 2004원5395 심결 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허3031 판결 (심결지지)
선박운송업, 항만시설운영업	

1. 상표법 제6-1-6호 해당여부

(1) 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 당해 서비스표를 전체로서 관찰하여 판단하는 것이 원칙이고, 그 지정서비스업과 관계없이 당해 서비스표의 구성 자체만에 의하여 판단되어야 할 것이다(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후1461 판결 참조).

살피건대, 이 사건 출원서비스표는 직사각형의 형상 내에 빨간색 정사각형 모양의 도형 3개가 서로 엇갈리게 배열, 구성되어 있는 색채도형서비스표인바, 이 사건 출원서비스표의 전체 테두리격인 직사각형 및 빨간색으로 이루어진 정사각형 형태 모두 생활 주변에서 그 형상을 쉽게 접할 수 있는 매우 간단하고 흔한 도형이고, 빨간색 역시 흔하고 자주 사용되는 색상이며, 그 전체적인 구성이나 배열 자체도 표장전체에 테두리 선이 형성되어 있는 점에서 원고 주장과 같이  형상의 도형으로 인식된다고 보기 어렵고 단지 흔히 볼 수 있는 체크무늬의 일부로 인식되는 것에 불과할 뿐이고, 도안화 되었다거나 특별한 주의를 끌만한 것이라고 보기 어려워 일반 수요자나 거래자들이 위 표장을 볼 때 새로이 창작된 도형으로서 인식할 정도에 이른 것이라고 보이지 아니하고, 빨간색이 채색된 점까지 고려한다 해도 그로 인하여 새로운 의미나 관념이 형성된다거나 식별력을 갖게 된다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 의하여 서비스표등록을 받을 수 없다.

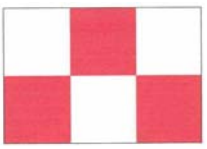
③ (간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이다) : 'hp'는 간단하고 흔히 있는 영문자 두 개이고 'shopping'은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없어서 전체적으로 간단하고 흔히 있는 표장 또는 기타 식별할 수 없는 표장이다.

이건 서비스표	사건 번호
hpshopping : 서비스표출원 제2003-15610호	심판원 2005. 2. 7. 2004원4989 심결 특허법원 2005. 8. 12.선고 2005허2809 판결(심결지지)
사무용품 판매대행업, 카메라 판매대행업, 컴퓨터 판매대행업	

1. 상표법 제6-1-6, 7호 해당여부

이 사건 출원서비스표는 영문자 'hp'와 'shopping'이 좌, 우로 결합된 서비스표인바, 'hp'는 간단하고 흔히 있는 영문자 두 개이고 'shopping'은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없어서 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 간단하고 흔히 있는 표장 또는 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장이라고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제6조 제1항 제6호 또는 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다.

④ (간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이다)

이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표출원 제2003-13518호	심판원 2005. 3. 21. 2004원5395 심결 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허3031 판결 (심결지지)
선박운송업, 항만시설운영업	

1. 상표법 제6-1-6호 해당여부

나. 간단하고 흔한 표장이 아니다.

① (간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표가 아니다)

* 이건 출원상표는 영문자 "GT" 및 "Technologies"와 사선이 겹치는 독특한 형태의 2개 도형의 결합으로 구성되어 있으므로, 전체적으로 독특한 이미지를 느낄 수 있도록 구성된 것이다.)

이건 상표	사건 번호
 상표출원 제2002-35966호	특허심판원 2004. 9. 24. 2004원1140 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6866 판결 (심결취소)
제6류 : 강선, 철선, 비절연동선, 알루미늄선, 가시철사, 본딩와이어, 철망, 와이어로프, 용접용 금속봉 제7류 : 과급기, 과열기, 내연기관용 연료전화장치 제9류 : 전선, 전기케이블, 건전지, 축전지, 전선용 커넥터 제12류 : 자동차용 좌석, 자동차용 안전벨트, 자동차용 어린이 안전좌석, 자동차용 백미러, 자동차용 차양	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-6호 해당여부)

가. 원고(청구인 : 출원인) 주장의 심결 취소사유

이 사건 출원상표는 그 구성이 간단하기는 하지만 흔히 있는 표장은 아니고, 특히 영문자 "GT" 부분의 글자체 및 상하단의 빗금친 도형 부분에 의하여 전체적으로 독특한 디자인적 심미감을 불러일으키고 있으므로, 이 사건 출원상표는 자타 상품의 식별력을 구비한 것으로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 특허법원 판단 (상표법 제6-1-6호 해당여부)

(1) 이 사건 출원상표는 

와 같이 영문자 "GT" 및 영문자 "Technologies"와 사선이 겹치는 형태의 상하 2개 도형의 결합으로 구성된 상표로서, 그 중 영문자 "GT" 부분만 놓고 보면 그 자체는 알파벳 2글자의 단순한 결합에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장으로 볼 수 있고 또 영문자 "Technologies" 부분은 그 지정상품과 관련시켜 볼 때 지정상품의 성질을 나타내는 것으로 인식되어 식별력이 약하거나 없다고 볼 여지도 있으나, 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제6호가 정하는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표인지 여부는 당해 상표를 전체로서 관찰하여 판단하는 것이 원칙이고, 또한 상표법 제6조 제1항 제6호의 해당 여부는 그 지정상품과 관계없이 당해 상표의 구성 자체만에 의하여 판단되어야 할 것인바(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후1461 판결 참조), 이 사건 출원상표는 영문자 "GT" 및 "Technologies"와 사선이 겹치는 형태의 2개 도형의 결합으로 구성되어 있고, 그 중 2개의 도형은 사선이 우측으로 갈수록 폭이 점차 좁아지면서 겹쳐지는 독특한 형태를 취하고 있으며, 위 도형 중 1개는 영문자 "GT"의 하단에서, 나머지 1개는 영문자 "GT"의 우측 상단 겸 영문자 "Technologies"의 상단에서 각각 우측을 향하여 평행하게 배치되어 있으므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 독특한 이미지를 느낄 수 있도록 구성된 것이라 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원상표는 전체로서 관찰할 때 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 있는 상표로서, 상표법 제6조 제1항 제6호의 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표"에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(2) 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

② **이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하나 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였고 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.**

이건 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2000-18322호	심판원 2002. 12. 23. 2002원1646 심결 특허법원 2003. 6. 20. 선고 2003허366 판결 (심결취소) 대법원 2005. 9. 28.선고 2003후1741 판결 (원심판결 지지)
제35류 컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑 서비스업 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업 등 제38류 홈쇼핑방송업, 무선통신업 등	

1. 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제6호는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 상표로서 등록될 수 없다고 규정하고 있는바, 이는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 자타 상품의 출처를 구분할 만한 식별력이 없거나 또는 식별력이 있더라도 한 사람에게 독점시키는 것은 부적당하다는 데 그 이유가 있고, 한편 상표나 서비스표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 각 상표 또는 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 한다.

(2) 먼저 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 직사각형의 노랑색 바탕에 검은색의 한글 고딕체로 '이◆마트'라고 씌어져 구성된 서비스표로서, '◆' 부분은 그 크기가 매우 작은 데다가 그 모양에 의하더라도 한글 '이'와 '마트'를 분리하는 외에는 특별한 관념이 있다고 보기 어려워 식별력이

없고, 한글 '마트'는 "시장, 상업중심지" 등의 뜻이 있는 영어 단어 'mart'의 한글 음역으로서 최근 들어 "할인점 시장"이라는 판매장소의 뜻으로 널리 인식되어 있어 위 지정서비스업에 대한 관계에서 볼 때 '마트' 부분은 위 지정서비스업의 보통명칭이거나 또는 위 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것으로서 식별력이 없으며, 나머지 한글 '이'는 국어사전에는 여러 가지 의미가 있기는 하나 영어 단어 'mart'의 한글 음역인 '마트'와 직접 결합되어 있는 점에 비추어 단순히 영어 알파벳 'e'의 한글 음역으로만 쉽게 인식되어 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하고, '이'와 '마트'가 일체불가분적으로 결합되어 전체적으로 어떤 새로운 관념을 형성하는 것도 아니며, 직사각형의 노랑색 바탕에 검은색의 한글로 씌어져 있다고 하여 어떤 특별한 주의를 끈다고 보기도 어려우므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업에 대한 관계에서 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당한다.

(3) 한편 이 사건 출원서비스표를 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서 보건대, 이 사건 출원서비스표의 '◆' 부분은 식별력이 없고 한글 '이'는 영어 알파벳 'e'의 한글 음역이며 한글 '마트'는 영어 단어 'mart'의 한글 음역으로서 최근 "할인점 시장"이라는 판매장소의 뜻으로 널리 인식되어 있는 점은 앞서 본 바와 같으나, 위 지정서비스업과 관련시켜 볼 때 한글 '마트'가 위 지정서비스업의 보통명칭이거나 또는 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것도 아니므로 식별력이 없다고 보기 어렵고, 위 '◆' 부분을 제외한 나머지 부분인 '이마트' 또는 위 '이'와 ◆' 부분을 제외한 '마트'가 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하는 것도 아니므로, 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업에 대한 관계에서 식별력이 있는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

(4) 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하고, 반면 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

2. 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

(1) 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관하여 살피건대, 위 규정에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 위해서는 출원인이 그 출원 전에 상표를 상당기간 사용한 결과 일반 수요자들에게 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있는 것임을 요하고, 한편 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결).

(2) 갑8호증의 1 내지 6, 갑9호증의 1 내지 8, 갑10호증의 1 내지 179, 갑11호증의 1 내지 119, 갑13호증의 1 내지 4, 갑14호증, 갑17호증의 1 내지 33의 각 기재에 의하면, 원고는 1993년 하반기부터 대형 할인점포를 개설하여 각종 의류, 일용잡화, 주류, 정육, 식품 등을 소매로 판매하면서 그 서비스표지로 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용하였고, 그 후 계속적으로 할인점포를 추가로 개설하여 1999년도에는 원고의 할인점포가 전국적으로 20개, 2000년도에는 26개, 2001년도에는 38개에 이르게 되어 원고는 국내 동종업계 1위의 최대 할인점 전문업체가 된 사실, 원고의 매출 실적은 1999년도 1조 3,181억 원, 2000년도 2조 3,586억 원, 2001년도 3조 4,430억 원으로 매년 대폭으로 증가한 사실, 원고는 그 과정에서 각종 전단지, 언론매체 등을 통하여 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고 할인점에 대하여 대대적인 홍보 및 광고를 하였고 각종 일간신문에도 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고의 할인점에 관한 각종 내용이 여러 차례 기사로 게재된 사실, 원고는 1999. 12. 17. 매일경제신문사와 대한상공회의소가 공동 제정한 '제4회 한국유통대상'에서 대통령상 수상업체로 선정되기도 한 사실, 원고는 컴퓨터를 통한 인터넷이 국내에 널리 보급되자 1997. 5. 24. "www.cybermall.co.kr"이라는 도메인 이름으로, 1998. 10. 8. "www.e-mart.co.kr"이라는 도메인 이름으로 각 인터넷 사이트를 개설한 후 인터넷 홈페이지를 통하여 종전에는 할인점포에서만 판매하던 '가공식품, 가전제품, 문구/완구, 서적/음반, 미용용품, 주방용품,

가구′ 등 각종 품목을 인터넷을 통한 홈쇼핑 형태로도 판매하기 시작하면서 그 인터넷 홈페이지에도 이 사건 출원서비스표를 표시하여 사용한 사실, 원고는 인터넷 홈페이지를 통한 온라인에서 주력 품목 약 15,000개를 앞세워 판매한 결과 2001년 말경 위 홈페이지를 통한 회원수가 약 30만 명에 이르고 월평균 약 15억 원의 매출을 올렸으며 그 이후에도 온라인을 통한 판매가 증가추세에 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

(3) 위 인정사실에 의하면, 원고는 1993년경부터 오랫동안 전국의 수많은 할인점포에서 각종 상품을 계속적으로 판매하여 오면서 이 사건 출원서비스표를 사용하여 온 결과 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들에게 원고의 할인점포를 통한 각종 상품의 판매업에 관련된 것으로 이미 현저하게 인식되어 왔고, 그 기반 위에서 원고는 컴퓨터를 이용한 인터넷이 일반화되기 시작할 무렵인 1997. 5. 24.부터는 할인점포를 통한 직접 판매방식과 더불어 인터넷 온라인 판매방식도 함께 병행하면서 그 인터넷 홈페이지에서도 이 사건 출원서비스표를 표시하여 사용하여 왔으며 그 판매기간, 이용자수 및 판매 실적도 매우 높았음을 알 수 있는바, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ′컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업′ 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)은 ″수요자가 가정, 사무실 등에서 컴퓨터를 이용하여 온라인으로 접속한 후 각종 상품을 쇼핑하고 구매할 수 있는 서비스″라는 점에서 인터넷을 통한 각종 상품의 온라인 판매업과 동일하고, 오늘날 점포에서 상품을 진열하여 직접 판매하는 방식과 더불어 인터넷을 통한 온라인 판매도 병행하는 것이 거의 모든 상거래에 있어서 일반화되어 있으며, 할인점포를 통한 직접 판매방식과 인터넷을 통한 온라인 판매방식은 단지 판매방식의 차이가 있을 뿐 각종 상품의 할인판매라는 사회?경제적인 관점에서는 동일하고 일반 수요자들 역시 그 서비스의 출처에 관하여 양자를 동일하게 인식하는 점 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 원고가 그 출원 전부터 이를 사용하여 온 결과 그 거절결정시인 2002. 3. 23. 현재 할인점포를 통한 각종 상품 판매업 뿐만 아니라 ′컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업′ 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 있어서도 일반 수요자들에게 원고의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게

인식된 것으로 보인다.

(4) 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 상표법 제6조 제2항이 정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

3. 결론

따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하나 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였고 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않으므로 서비스표로서 등록될 수 있다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

제6조 제1항 제7호

第1號 내지 第6號외에 需要者가 누구의 業務에 관련된 商品을 표시하는 것인가를 識別할 수 없는 商標

제6조 제1항 제7호
가. 기타 식별력이 없다.

① **(이건 출원상표는 생활 주변에서 그 형상을 쉽게 접할 수 있는 매우 간단하고 흔한 양끝 부분이 둥근 막대 형상에, 역시 흔하고 자주 사용되는 빨간색과 파란색을 좌우로 결합한 것에 지나지 아니하여 식별력이 있는 상표에 해당한다고 할 수 없다.)**

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2001-57480호 (* 색채상표임)	특허심판원 2004. 7. 29. 2003원3962 심결 특허법원 2005. 1. 13. 선고 2004허5368 판결 (심결지지) 대법원 2005. 6. 9. 선고 2005후575 (원심지지)
제8류 : 톱날(saw blades)	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제6-1-7호 해당여부)

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 출원상표는 가로로 긴 막대 형태로서 각 모서리가 둥글게 되어 있고 막대 모양도 2개로 양분되어 왼쪽에는 빨간색, 오른쪽에는 파란색으로 표시되어 전체로서 독특한 형상을 이루고 있으므로, 일반 수요자 및 거래자들에게 그 표장에 의하여 그 지정상품의 출처를 인식할 수 있는 식별력이 있는 상표라 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이 사건 출원상표에 대하여 식별력이 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 특허법원 판단

(1) 이 사건 출원상표의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"도 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 것에도 해당하지 아니하거나 그 어느 것에 해당한다고 꼭 집어서 말할 수 없지만 전체적으로 보아 자타 상품의 식별력이 인정되지 아니한 경우에는 등록을 받을 수 없다는 것이고, 상표가 식별력을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있는지 여부에 따라 결정되는 것이다.

(나) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표에 대하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표 ""는 색채가 가미된 막대 모양의 도형상표로서, 양쪽 끝 부분이 둥근 막대형상에 빨간색을 좌측에, 파란색을 우측에 표현한 표장으로 구성되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 생활 주변에서 그 형상을 쉽게 접할 수 있는 매우 간단하고 흔한 양끝 부분이 둥근 막대 형상에, 역시 흔하고 자주 사용되는 빨간색과 파란색을 좌우로 결합한 것에 지나지 아니하여 특별현저성을 가진 식별력이 있는 상표에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 상표에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인)는, 선등록상표들의 예에 비추어 이 사건 출원상표를 구성하는 소재가 주변에서 흔히 볼 수 있는 것이라 하더라도 도형과 색채가 결합하여 독특한 형상을 이루고 있으므로 식별력이 있다고 주장하나, 상표의 등록적격성 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표들이 등록되어 있다는 이유만으로 이 사건 출원상표가 식별력이 있다고 인정할 수는 없는 것이어서 원고의 위 주장은 이유없다.

따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

② **(식별력없다 : 우리의 생활주변에서 흔히 사용되는 인사말로서, 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반수요자나 거래자들이 이를 특정인의 업무의 출처를 나타내는 표장으로 인식하기 어려울뿐더러 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다)**

이건 서비스표	사건 번호
GOODMORNING : 서비스표출원 제2002-3345호	특허심판원 2004. 9. 2. 2004원1498 심결 특허법원 2005. 1. 20. 선고 2004허6293 판결 (심결지지)
제43류 : 관광숙박업, 모텔업, 여관업, 콘도미니엄업, 펜션업, 호텔업, 실버타운업	

1. 상표법 제6-1-7호 해당여부 판단

일반적으로 상표법 제6조 제1항 제7호의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"에는 외관상 식별력을 인정하기 곤란하거나 다수인이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우와 같이 자타 상품의 식별력이 없는 상표 및 가사 식별력이 인정된다 하더라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표를 포함한다 할 것이다.

그러므로 살피건대, 이 사건 출원서비스표인 "GOODMORNING"은 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 소비자들의 학력수준의 고저를 떠나서 누구나 알고 있는 영어단어일뿐만 아니라 비록 영어단어이기는 하나 "좋은 아침", "안녕하세요" 또는 "안녕하십니까" 등의 의미로 우리의 생활주변에서 흔히 사용되는 인사말로서, 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반수요자나 거래자들이

이를 특정인의 업무의 출처를 나타내는 표장으로 인식하기 어려울 뿐만 아니라, 다수의 사람들이 상호나 서적의 제호 등으로 사용하고자 하는 용어에 해당하여 이러한 표장을 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 상표에 해당한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원서비스표와 주요부를 같이하는 표장이 국내 및 국외에 다수 등록되어 있는 점에 비추어 이 사건 출원서비스표는 식별력이 있는 표장이라는 취지로 주장하나, 상표의 등록적격성 여부는 개개 상표별로 그 지정서비스업과의 관계에서, 또 각 국의 법제, 거래관계 기타 일반사회의 실정 및 시대적 변천에 따라 독자적으로 판단되어야 하는 것이어서 국내·외에 다른 등록례가 있다하여 반드시 그에 따라야 하는 것은 아닐 뿐만 아니라 원고가 제출한 갑제4호증의 1 내지 8 및 갑제5호증의 1 내지 6의 기재만으로는 국·내외에서 등록된 "GOODMORING"을 포함하고 있는 상표들이 "GOODMORING" 자체에 독자적인 식별력이 인정되어 등록된 것이라고 단정하기도 어려우므로, 위 주장은 이유 없다.

따라서, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7에 해당하여 그 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

③ (식별력없다 : 이건 표장은 매우 간단하고 흔한 직사각형 형상에 그 하변만을 둥근 원호로 그리고, 역시 흔하고 자주 사용되는 빨간색으로 채색한 것에 지나지 아니하여 식별력 없다)

이건 서비스표	사건 번호
 : 상표/서비스표출원 제2002-23819호	특허심판원 2004. 9. 30. 2004원1066 심결 특허법원 2005. 2. 17. 선고 2004허7012 판결 (심결지지)
제25류 : 단화, 부츠, 슬리퍼, 자켓, 청바지, 티셔츠, 모자, 의류판매대행업, 신발판매대행업, 모자판매대행업	

1. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"도 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 것에도 해당하지 아니하거나 그 어느 것에 해당한다고 꼭 집어서 말할 수 없지만 전체적으로 보아 자타 상품의 식별력이 인정되지 아니한 경우에는 등록을 받을 수 없다는 것이고, 상표가 식별력을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있는지 여부에 따라 결정되는 것이다.

(나) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표/서비스표에 대하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표/서비스표""는 직사각형 모양의 도형상표로서, 하변이 둥근 원호형상에 빨간색으로 채색된 표장으로 구성되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 생활 주변에서 그 형상을 쉽게 접할 수 있는 매우 간단하고 흔한 직사각형 형상에 그 하변만을 둥근 원호로 그리고, 역시 흔하고 자주 사용되는 빨간색으로 채색한 것에 지나지 아니하여 특별 현저성을 가진 식별력이 있는 상표에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표/서비스표를 그 지정상품/서비스업에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 상표/서비스표에 해당한다 할 것이다.

④ **(식별력없다 : 일반수요자들은 이 사건 출원상표가 지정상품의 출처를 나타내는 것으로 인식하기 보다는 그 지정상품의 효능 등과 관련이 있는 인체의 장기의 형상으로 인식할 것이므로 식별력없다.)**

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2002-32536호	특허심판원 2004. 9. 23. 2003원5033 심결 특허법원 2005. 2. 17. 선고 2004허6828 판결 (집결지지)
제32류 : 유산균성분을 함유한 과실(자두와 레몬과 오렌지)분말, 유산균성분을 함유한 과실(자두와 레몬과 오렌지)분말을 주성분으로 하는 건강보조식품	

1. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결 등 참조).

(2) 그러므로 살피건대, 이 사건 출원상표는 검은색 바탕에 인체의 장기 모양을 하고 있는 흰색 관 중간에 검은 점 6개가 불규칙하게 배치되어 있는 도형으로서, 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 유산균성분을 함유한 과실분말, 과실분말을 주성분으로 하는 건강보조식품 등에 사용할 경우, 일반수요자들은 이 사건 출원상표가 지정상품의 출처를 나타내는 것으로 인식하기 보다는 그 지정상품의 효능 등과 관련이 있는 인체의 장기의 형상으로 인식할 것이므로

이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 출처를 인식할 수 없는 특별현저성이 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호의 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다 할 것이다.

(3) 이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표는 갑제6, 7호증에서 볼 수 있는 바와 같은 일반적인 인체나 동물 등의 대장 형태 및 장내 모습과는 현저히 다른 외관을 표현한 도형이고, 이 사건 출원상표의 지정상품인 건강보조식품 등 각각의 효능이 어떠한지, 어떤 건강보조식품이 어떤 장기에 효능이 있으며 그러한 장기의 모습은 어떤지를 일반수요자들이 알기 어려움에도 불구하고, 일반수요자들이 이 사건 출원상표를 지정상품의 효능과 관련이 있는 장기의 형상으로 인식한다고 보기는 어렵다는 취지로 주장하나, 비록 이 사건 출원상표의 형상이 인체나 동물의 장기의 실제 형상과는 차이가 있다 하더라도 이 사건 출원상표의 지정상품들이 모두 음료수나 건강보조식품 등 식품류인 점 및 이 사건 출원상표에 나타나 있는 구불구불한 흰색의 관의 형상 등에 비추어 일반수요자들이 이를 실제 장기의 전체 또는 일부를 단순화한 것으로 인식할 수 있다 할 것이고, 건강보조식품 등의 효능이 장기 등 인체와 관련이 있는 것으로 알려져 있는 점에 비추어, 일반수요자들이 이 사건 출원상표의 지정상품인 건강보조식품 등이 구체적으로 어떠한 장기에 효능이 있고 그러한 장기의 형상이 정확히 어떠한지를 알 수는 없다 하더라도, 이 사건 출원상표를 인체의 장기의 형상으로 인식하는데는 별다른 어려움이 없다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 따라서, 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제7에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑤ **식별력 없다 : 식별력이 없거나 미약한 "게임"과 "빌"이 연속하여 결합된 이 사건 출원서비스표 역시 "게임"과 "빌"이 단순히 결합된 것에 지나지 않고, 그 결합으로 인하여 각각의 단어가 가지는 의미 이상의 새로운 관념이 생성된다고도 보이지 아니하므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 식별력이 없는 표장으로 봄이 상당하다.**

이건 상표	사건 번호
게임빌 : 서비스표출원 제41-2002-24287호	특허심판원 2004. 11. 26. 2004원1880 심결 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허8657 판결 (심결지지)
제41류의 "모바일게임 서비스업, 모바일게임 정보제공업, 온라인게임 서비스업, 인터넷오락정보 제공업, 게임센터 제공업, 전자오락실 경영업, 인터넷게임방 운영업, 온라인 전자출판물 제공업(읽기전용), 오락설비 공급업, 전자오락 관련 교육정보 제공업	

1. 상표법 제6-1-7호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '제1호' 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결, 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

(2) 위와 같은 법리에 따라 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원서비스표는 한글 "게임빌"로 구성된 서비스표로서, 그 구성 중 앞 부분인 "게임"은 그 지정서비스업인 "모바일게임 서비스업" 등 게임과 관련되어 있으므로 그 식별력이 없고,

다음으로 "빌"에 관하여 보건대, 갑 제3호증, 을 제2 내지 22호증, 을 제23호증의 1 내지 7의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 'vill'은 '마을, 촌락' 등을 의미하는 영어 단어 'village'의 약자로서 영한사전에 등재되어 있고, '빌'은 위와 같은 의미를 가지는 'vill'의 한글 음역으로서 우리의 생활주변에서 아파트 단지의 명칭이나 펜션 등의 명칭으로 널리 사용되고 있는 사실, '빌', 'vil', 'ville', 'village'를 포함하는 서비스표가 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 같은 서비스업류 구분인 제41류를 지정서비스업으로 하여 다수 등록되어 있는 사실 등을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에다가 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이 사건 출원서비스표의 "빌"이 영어단어 'village'의 약자인 'vill'의 한글 음역으로서 그 지정서비스업을 제공하는 장소적 의미가 있다는 것을 쉽사리 인식할 수 있을 것으로 보이므로 위 "빌"은 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이고, 나아가 위와 같이 식별력이 없거나 미약한 "게임"과 "빌"이 연속하여 결합된 이 사건 출원서비스표 역시 "게임"과 "빌"이 단순히 결합된 것에 지나지 않고, 그 결합으로 인하여 각각의 단어가 가지는 의미 이상의 새로운 관념이 생성된다고도 보이지 아니하므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 식별력이 없는 표장으로 봄이 상당하다. 그렇다면 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

⑥ **식별력 없다 :**

o 이건 서비스표의 구성 중 'YES' 또는 'YES Service'는 자타(自他)서비스업의 출처표시로서 쓰였다고 인식하기보다는 그 본래의 의미대로 그 서비스업의 요청이나 제공을 승낙 또는 동의한다는 뜻 정도로 받아들일 가능성이 많다 할 것이고, 도형 부분은 그 자체가 간단한 도형으로서 특별한 관념이 없고, 그 색체의 결합 또는 위 문자 부분과 합쳐져 어떤 새로운 관념을 낳는 것도 아니므로 단순히 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 특별현저성을 가진다고 할 수 없다.

o 그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 볼 때 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

이건 서비스표	사건 번호
: 서비스표출원 제2001-17588호	심판원 2003. 11. 28. 자 2003원2138 심결 특허법원 2004. 9. 3. 선고 2004허80 판결 (심결취소) 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 (원심판결 파기 : 심결지지)
제37류 : 전자응용기계기구수리업, 전기통신기계기구수리업, 민생용전기기계기구수리업, 판매기수리업, 사무기기수리업, 냉동장치수리업, 전화기수리업, 전기설비수리업, 사무기기수리업, 컴퓨터하드웨어수리업등	

1. 대법원 판결 (상표법 제6-1-7호 해당여부 판단)

o 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결 참조) 할 것이고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

o 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원서비스표 중 문자부분의 "YES"는 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 "예"를 뜻하는 쉬운 영어 단어로서 일상생활에서 "NO"의 반대어로서 흔히 사용되는 용어이고, "Service"는 "서비스, 용역" 등의 서비스업 그 자체를 나타내는 것이므로, "YES" 또는 "YES Service"가 그 지정서비스업인 전자응용기계기구 수리업

등에 사용될 경우 일반 수요자들은 그것이 어느 특정인의 업무를 나타내는 표장 내지 자타(自他)서비스업의 출처표시로서 쓰였다고 인식하기보다는, 그 본래의 의미대로 그 서비스업의 요청이나 제공을 승낙 또는 동의한다는 뜻 정도로 받아들일 가능성이 많다 할 것이고, 이 사건 출원서비스표의 도형 부분은 개방된 형태의 타원형으로서 문자부분을 감싸고 있는 듯한 각도와 선의 굵기가 일정하지 아니한 점에서 흔히 있는 도형은 아니지만, 그 자체가 간단한 도형으로서 특별한 관념이 없고, 그 색체의 결합 또는 위 문자 부분과 합쳐져 어떤 새로운 관념을 낳는 것도 아니므로, 위 도형부분도 단순히 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 특별현저성을 가진다고 할 수 없다.

그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 볼 때 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록받을 수 없다 할 것임에도, 원심이 이와 다른 견해에서 이 사건 출원서비스표의 식별력을 인정하고 말았으니 원심판결에는 서비스표의 식별력에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

⑦ **식별력 없다 : 문자부분과 도형부분은 전체적으로 '뉴질랜드 자연산의 재료로 만든 아이스크림 및 아이스커피 등의 제품(또는 제품판매 도·소매상)'을 직감하게 되므로 원산지(또는 품질)를 표시하는표장으로 식별력이 없다.**

이건 상표/서비스표	사건 번호
 *색채상표임 상표/서비스표출원 제2003-250호	심판원 2004. 12. 29. 2004원3508 심결 특허법원 2005. 6. 16. 선고 2005허1837 (심결지지)
제30류 : 아이스크림, 얼음 제35류 : 위 관련 제품의 소매업	

(1) 이 사건 출원상표/서비스표의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"도 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 것에도 해당하지 아니하거나 그 어느 것에 해당한다고 꼭 집어서 말할 수 없지만 전체적으로 보아 자타 상품의 식별력이 인정되지 아니한 경우에는 등록을 받을 수 없다는 것이고, 상표가 식별력을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있는지 여부에 따라 결정되는 것이다.

(나) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표/서비스표에 대하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인식할 수 없는 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

을 제1, 4, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 전체적으로 직사각형의 형상인데, 그 상단에는 다섯 칸으로 나누어 키위, 음료수 통, 산과 호수, 아이스크림, 딸기의 그림이 차례대로 배열되고, 각 그림의 바탕색으로는 순서대로 짙은 붉은 색, 진노랑 색, 짙은 청색, 짙은 남색, 짙은 녹색이 사용되었으며, 그 하단에는 "NEW ZEALAND NATURAL"이라는 문자로 구성되어 문자와 도형이 결합된 색채상표인 사실, 위 문자부분 중 "NEW ZEALAND"는 남태평양에 소재한 국가의 명칭이고, "NATURAL"은 '자연의, 천연의'의 뜻을 가지고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표/서비스표의 문자부분 중 "NEW ZEALAND"는 국가의 명칭으로서 현저한 지리적 명칭에 해당하고, "NATURAL"은 이 사건 그 지정상품/서비스업과 관련하여 '자연산의 재료로 생산된 제품' 등의 의미를 인식시키므로 문자부분은 전체적으로 '뉴질랜드 자연의, 뉴질랜드 자연산의'라는 의미를 인식하게 하여 지정상품/서비스업과 관련하여 '뉴질랜드 자연산의 재료로 만든 아이스크림 및 아이스커피 등의 제품 또는 그 제품을 판매하는 도·소매상'을 직감하게 되므로 지정상품/서비스업의 원산지 또는 품질을 표시하는 표장으로서 누구의 표장이라고 식별할 수 없

는 표장에 해당한다 할 것이고, 문자부분의 상단에 가로로 다섯 개의 사각형 칸에 연이어 표현된 도형부분은 '키위의 단면 모양', '키위 및 딸기가 그려진 아이스커피용 종이컵', '정상부분에 눈이 쌓여 있는 산 및 호수의 전경', '콘에 담겨져 있는 아이스크림', '꼭지 방향에서 본 딸기'를 극히 사실적으로 표현한 그림들로서 전체적으로 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업인 아이스크림과 아이스커피, 그 재료인 키위와 딸기 및 뉴질랜드의 자연경관을 그대로 나열해 놓은 인상을 주고 있으며, 또한 문자부분과 연계되어 '뉴질랜드 자연산인 키위, 딸기 등의 재료로 만든 아이스크림 및 아이스커피 등의 제품'의 의미를 더욱 강하게 인식하도록 도와줄 뿐 달리 특별한 관념을 형성하거나 새로운 식별력을 준다고 할 수 없는 표장이라 할 것이어서, 위 도형부분 역시 그 지정상품/서비스업과 관련하여 그 원산지 또는 품질을 표시하는 표장으로서 누구의 표장이라고 식별할 수 없는 표장이라 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표/서비스표의 도형부분은 각 도형이 실제 그대로가 아니고 회화적으로 그렸으며, 다양한 색채를 사용하고 결합 순서를 독창적으로 창작된 것이어서 상표로서의 특별현저성이 있다고 주장하므로 살피건대, 앞서 본 바와 같이 위 도형들은 실물과 근사하게 표현된 그림이고, 각 도형에 채색된 색상들은 각각의 실물의 색상을 그대로 표현함으로써 더욱 더 실물에 근사한 인상을 주는데 기여하며, 각 도형의 결합 순서가 바뀌더라도 전체적인 도형부에서 인식되는 관념이 변하지 않으므로 도형의 결합 순서에 창작성이 있다고 볼 수 없고 각 도형의 바탕색이 다른 점이 식별력의 유무를 판단하는 데 영향을 미칠 바 못되므로 원고의 주장은 이유 없다.

원고는 다시, 사실적으로 묘사한 표장들로 구성된 선등록상표들의 예에 비추어 이 사건 출원상표/서비스표를 구성하는 소재가 사실적으로 표현한 것이라 하더라도 도형과 색채가 결합하여 독특한 형상을 이루고 있으므로 식별력이 있다고 주장하나, 상표/서비스표의 등록적격성 유무는 그 지정상품/서비스업과의 관계에서 각 상표/서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표들이 등록되어 있다는 이유만으로 이 사건 출원상표/서비스표가 식별력이 있다고 인정할 수는 없는 것이어서 원고의 위 주장은 이유 없다.

원고는 나아가 위 도형부분 중 '정상부분에 눈이 쌓인 산과 호수'는 그 지

정상품/서비스업과 관련이 없으므로 식별력이 있다고 주장하나, 정상부분에 눈이 쌓인 산과 호수 사진은 일반 수요자 및 거래업계에서 그 문자부분인 "NEW ZEALAND NATURAL"에 의하여 뉴질랜드의 전경으로 자연스럽게 인식할 수 있고, 이러한 경우 그 지정상품/서비스업과 관련하여 '뉴질랜드 산(産)의 지정상품, 또는 뉴질랜드 산(産)의 지정상품을 취급하는 서비스업'으로 인식될 것이며, 또한 위 사진에서 직감적으로 느껴지는 '자연(自然)'의 관념에 의하여 '뉴질랜드 자연산 또는 자연산의 재료로 만들어진 지정상품' 등으로 인식될 것이어서 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

원고는 키위, 딸기, 음료수통의 도형은 세계 각국에서 재배 및 생산되므로 특별히 뉴질랜드 산의 농산품 또는 공산품으로 인식되지 아니한다고 주장하므로 살피건대, 키위, 딸기, 음료수통이 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품인 아이스크림, 아이스커피, 냉동요구르트 및 관련제품의 도·소매업과 관련하여 볼 때 지정상품의 원료 또는 그 제품 등으로 인식될 것이며, 이 사건 표장의 문자부분과 합쳐져 "뉴질랜드에서 생산되는 일반적인 농산품 또는 공산품인 키위, 아이스크림, 딸기, 음료수통 등의 상품"으로 인식된다 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원상표/서비스표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품/서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표/서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 상표/서비스표등록을 받을 수 없다.

⑧ 식별력 없다 : 이 사건 출원상표가 하나의 완성된 독립적 도형으로 인식되기보다 트럼프 뒷면의 장식적 무늬의 한 부분을 표현한 것으로 인식될 뿐 식별력 없다.

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-22746호	심판원 2005. 2. 3. 2004원4634 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허2199 판결 (심결지지)
제28류 "트럼프"	

1. 이 사건 출원상표의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조).

(2) 이 사건 출원상표는 트럼프 카드의 전형적인 테두리 형태 안에 와 같은 다이아몬드 도형들이 연속적으로 구성된 도형상표인바, 이 사건 출원상표는 그 외관에 있어서 위와 같은 다이아몬드 도형 무늬가 연속적으로 구성되어 있어 이 사건 출원상표가 하나의 완성된 독립적 도형으로 인식되기보다 장식적 무늬의 한 부분을 표현한 것으로 인식된다 할 것이고, 그 무늬가 원고 주장대로 독창적인 형태로 결합된 정교한 다이아몬드 도형이라 할지라도 이는 일반수요자들이 이 사건 출원상표의 구성 부분을 자세히 살펴보아야 비로소 알 수 있는 부분일 뿐만 아니라 일반수요자들에게 어떤 관념이나 호칭을 생기게 하는 모양이라고 보기도 어렵고, 또한 지정상품인 트럼프와 관련하여 볼 때 이 사건 출원상표의 외관은 트럼프 카드 뒷면의 장식적인 무늬형태를 나타내는 것으로 인식될 수 있는 점을 종합하면, 일반수요자들이나 거래자들이 이 사건 출원상표에 의하여 그 지정상품의 출처를 인식하고 자타상품을 구별하기는 어렵다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표라 할 것이다.

⑨ 식별력 없다 : '조계종'명칭은 각종 불교행사, 불교학술 연구업무, 승려보호양성, 포교 등과 관련하여 조계종을 따르는 소규모 종단을 포함한 모든 종단이 자유롭게 사용할 수 있어야 한다.

이건 출원업무표장	사건 번호
조계종 曹溪宗 : 업무표장출원 제2002-281호 * 출원인 : 재단법인 대한불교조계종유지재단	심판원 2004. 12. 29. 2004원2572 심결 특허법원 2005. 7. 7. 선고 2005허1073 판결 (심결지지)
지정업무 : 각종 불교행사와 홍보활동, 교육, 법계 및 의제사업, 불교문화 발전을 위한 각종 문화사업 등	

1. 이 사건 출원업무표장의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호는, 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 위 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미로서, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. 위 제7호에 해당하는 경우를 구체적으로 보면, 상표법 제6조의 취지상 외관상 식별력을 인정하기 곤란하거나 다수인이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우와 같이 자타상품의 식별력이 없거나, 설사 식별력이 인정된다고 하더라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적절하지 않다고 인정되는 상표를 포함한다 할 것이다. 한편, 이러한 규정 및 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 업무표장에도 동일하게 적용된다.

(2) 인정되는 사실관계

갑 제2, 38, 39호증의 각 1, 2, 갑 제3호증의 1 내지 5, 갑 제9호증의 1, 5, 갑 제10, 13, 14, 37호증, 을 제1, 2, 5, 6, 8, 9, 10호증, 을 제7호증의 1 내지 4

의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 조계종의 관념 및 연혁

1) 1962. 3. 22. 제정된 대한불교조계종의 종헌(宗憲)에 의하면, 대한불교조계종은, 석가모니의 자각각타(自覺覺他), 각행원만(覺行圓滿)한 근본교리를 봉체하며 직지인심, 견성성불, 전법도생(傳法度生)함을 종지(宗旨)로 하고, 소의경전(所依經典)은 금강경(金剛經), 전등법어(傳燈法語)로 하며 기타 경전의 연구와 염불 지주(持呪) 등을 제한하지 아니하고, 본존불은 석가모니불이며, 다만 종전부터 석가모니불 이외의 불상을 모신 사찰은 그 관례에 따르는 것으로 되어 있다. 그리고 위 종헌은, 우리나라 조계종이 조계(曹溪) 혜능(慧能) 조사의 증법계(曾法系) 서당(西堂) 지장(智藏)선사에게서 심인(心印)을 받은 도의국사(道義國師)를 종조(宗祖)로 하고, 고려의 태고 보우를 중흥조(重興祖)로 하여 이하 청허(淸虛)와 부휴(浮休) 양 법맥을 계승한 것으로 보고 있다.

2) 중국 선종의 육조(六祖) 혜능 계통의 선사상이 신라 하대부터 본격적으로 우리나라에 소개되어 고려 초까지 구산선문을 형성하였다. 언제부터 조계종이라는 명칭이 사용되었는지는 확인할 수 없으나 1172년에 건립된 탄연의 비에서 조계종이라는 명칭이 발견되므로 고려 중기에는 이미 조계종이 성립되었던 것으로 추정된다. 한편, 지눌(知訥)이 13세기 초 조계산에서 수선사를 열고 선풍을 크게 진작시킨 때부터 조계종이 시작된 것으로 보는 학설도 있다. 14세기 중엽에는 태고 보우가 왕으로부터 승정권을 위임받아 불교계를 장악하면서 사실상 조계종이 불교계를 주도하게 되었다.

3) 그 후 조선왕조가 억불책을 실시하면서 조계종단은 타격을 받았고 연산군, 중종대에 이르러 종단 자체가 사실상 해체되면서 산 속으로 도망한 승려들에 의하여 겨우 명맥을 유지해 오다가 조선 중기 휴정 문하에서 태고 보우를 우리나라 조계종의 종조로 보기 시작하였고, 휴정의 제자들이 조선 중기 이후 불교계를 주도하면서 이러한 태고법통설(太古法統說)이 널리 받아 들여졌다. 현재 이러한 태고법통설에 따라 조계종의 종조를 태고 보우로 보고 있는 종단은 한국불교태고종이고, 대한불교조계종은 위에서 본 바와 같이 도의국사를 조계종의 종조로 보면서 태고 보우를 중흥조로 보고 있다.

(나) 대한불교조계종의 성립경위와 조직 등

1) 일제강점기인 1911년 제정된 사찰령에 의하여 조선불교선교양종(朝鮮佛敎禪敎兩宗)이라는 종명이 출현하였고 1924년 조선불교조계종이 설립되었으나, 전통적인 조계종의 법맥을 유지하고자 하는 우리나라 불교계의 자주적인 노력이 계속되었다. 그러던 중 1945년 해방이 되면서 대한불교조계종이 설립되었으나 1954년부터 1962년까지 비구, 대처 승려간의 분쟁이 계속되었고 그 과정에서 조계종단이 한국불교조계종과 대한불교조계종으로 분립되었는데, 1962. 3. 25. 정부의 인위적인 조정 하에 비구, 대처승의 양측의 선출대표로 조직된 불교재건비상총회에서 새로운 통합종단인 대한불교조계종을 설립하고, 그 종헌을 제정, 공포함에 따라 위 통합종단인 대한불교조계종은 양 종파로부터 그 재산관리 및 사무일체를 승계받아 위 비구, 대처측 종단은 이에 흡수되고, 양 종단은 소멸하였다. 대한불교조계종은 1962. 12. 14. 구 불교재산관리법(1962. 5. 31. 공포 법률 제1087호) 제6조에 따라 문교부에 불교단체등록을 하였고, 또한 대처승파에 속했던 일부 사찰과 승려들은 통합종단인 대한불교조계종에 흡수, 통합되는 것에 반대하여 1970. 1. 15. 별도로 한국불교태고종을 창립하여 종헌을 제정하고, 1970. 5. 8. 문교부에 불교단체등록을 하였다.

2) 대한불교조계종의 직제는 종단을 대표하는 종정을 비롯하여 감찰원(규정원), 총무원, 원로회의, 중앙종회가 있는데, 실제로는 총무원장 중심체제이다. 총무원 산하에 25개 본산제도가 확립되어 있다. 1989년 기준으로 전국 사찰 1,694개, 승려 1만 3,387명, 신도 912만 5,991명으로 집계된다.

(다) 명칭 중에 '조계종'을 포함하고 있는 불교단체의 현황

우리나라에는 대한불교호국조계종, 해동불교조계종, 한국근본불교조계종, 대승불교조계종, 대한불교선조계종 등이 활동하고 있는데, 각 일정 수의 사찰과 신도를 보유하고 있다. 해동불교 조계종은 1997. 3. 15. 창종된 이래 경주 등지에 6개 교구를 두고, 종립 평화불교대학원, 복지원, 가야산 마음수련원 등의 산하기관을 가지고 있고, 대한불교호국조계종은 1999. 6. 5. 창종되어 2000. 6. 20. 불교단체등록을 받았으며, 한국근본불교조계종은 1995. 6. 25. 창종되어 전국 16개 교구, 사암 567개소 승려 643명의 규모를 가지고, 산하기관으로 종립 승가대학과 근본불교신문사를 갖고 있으며, 대승불교조계종과 대한선불교조계

종은 모두 자신의 홈페이지를 운영하면서 총무원 등의 조직을 갖추고 전국에 종무원과 사암 및 승려를 보유하고 있다. 한편, 현재의 한국불교태고종의 전신은 한국불교조계종인 것으로 보인다.

(라) 원고 재단의 지위

1948. 3. 11. 설립된 재단법인 불교중앙교원이 2004. 2. 12. 원고 재단으로 명칭이 변경되었고, 그 목적은 대한불교조계종 종헌 제51조, 제52조에 의하여 조직된 대한불교조계종 총무원을 유지 경영함에 있다.

(3) 판단

위 인정사실에 의하면, 조계종이란 조계 혜능의 법맥을 계승한 도의국사 혹은 태고 보우를 종조로 하는 선종을 의미하는 것으로 원래 일정한 교리와 소의경전 및 수행방법을 갖는 불교의 한 종파를 지칭하는 명칭이었는데, 우리나라 역사상 조계종을 따르는 여러 종단이 있었으나 1924년 통합되어 일단 조선불교조계종이 설립되었고 다시 복잡한 과정을 거쳐 1962년 현재의 대한불교조계종(그 총무원을 유지, 경영하는 것이 원고이다)이 설립되었으며, 그 후 이러한 대한불교조계종이 우리나라 조계종의 절대적인 주류를 이루고 있지만, 한편 현재의 한국불교태고종의 이전 명칭이 한국불교조계종이었을 뿐만 아니라 조계종을 따르는 규모가 매우 작은 종단이 그 명칭 중에 '조계종'을 포함하면서 여럿 존재하고 있음을 알 수 있다.

그렇다면, 비록 대한불교조계종이 조계종을 대표하는 조계종의 절대적인 주류를 이루는 종단이라 하더라도 우리나라에 조계종을 따르는 여러 종단들이 작은 규모라도 존재하는 이상은, **'조계종'이라는 명칭은 각종 불교행사, 불교학술 연구업무, 승려의 보호 양성, 포교 등과 관련하여 조계종을 따르는 소규모의 종단을 포함하는 모든 종단이 자유롭게 사용할 수 있어야 하고,** 이와 같이 하여야 종교의 자유의 보호에 지장이 없다. 따라서 '조계종'이 업무표장으로서의 식별력을 인정받을 수 있다 할지라도 공익상 원고에게 독점시키는 것은 적절하지 아니하므로, 결국 이 사건 출원업무표장은 불교를 믿는 사람이나 불교와 관련된 사람에게 누구의 업무를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 업무표장으로서, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 업무표장등록을 받을 수 없다.

2. 상표법 제6조 제2항에 의하여 업무표장으로 등록받을 수 있는지 여부

(1) 상표법 제6조 제2항, 제2조 제3항에 의하면, 업무표장을 그 출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 업무표장이 누구의 업무를 표시하는 것인지 현저하게 인식되었을 경우 상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있는데, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 경우에도 위와 같은 지에 관하여는 아무런 규정이 없지만, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정업무와의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무를 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 업무표장에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표법 제6조 제2항이 제6조 제1항 제7호의 경우를 명시적으로 들고 있지 아니함에도 위 업무표장은 등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결), 현저하게 인식되었는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 하고, 이는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이어서 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하므로 구체적으로 그 출원업무표장 자체가 수요자 간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 인정될 수 있어야 한다.

(2) 갑 제5호증의 1 내지 11, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증의 1, 2, 3, 갑 제8호증의 1 내지 14, 갑 제15 내지 21, 34, 35, 36호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 뉴스검색전문사이트인 카인즈(kinds)에서 2004. 7. 2., 국내 10개 종합일간지를 대상으로 '대한불교'가 포함되어 있지 아니하고 '조계종'만이 포함된 기사를 검색하면 7, 332건이 검색되는데 비하여, '대한불교'와 '조계종' 모두가 포함된 기사를 검색하면 불과 1,795건이 검색되고, MBC, KBS, SBS 등 3대 방송사를 대상으로 한 TV방송뉴스 검색결과에서도 '대한불교조계종'이 아닌 '조계종'을 사용하여 원고 종단을 지칭한 보도가 228건에 이르고, 종합 일간지, 방송, 시사잡지 등을 대상으로 한 글로벌 서치에서 원고 종단을 지칭하는 것으로 '조계종'을 사용한 횟수가 1991년부터 2004. 6.까지

총 8,728건에 이르는 사실, KBS의 홈페이지에서 조계종을 검색어로 한 뉴스 검색결과는 2005. 5. 20. 기준으로 780개가 나타나는데 그 중 원고 종단을 대한불교조계종이 아닌 조계종이라고 표현한 경우가 상당수 있고, 특히 대표적인 뉴스 프로그램인 9시 뉴스에서는 원고 종단을 지칭할 경우 대한불교조계종이 아니라 단순히 조계종이라고만 표시하고 있으며, 또다른 방송매체인 SBS와 MBC의 뉴스 프로그램에서도 원고 종단을 흔히 조계종이라고 표시하고 있는 사실, 우리나라의 대표적인 인터넷포탈사이트에서 2005. 5. 18. 조계종을 검색어로 하여 검색한 결과, 다음 4,048건, 엠파스 7,323건, 야후 3,067건, 네이버 3,264건이 나타나는데, 그 검색결과 중 국내 일간지와 잡지 등의 문헌에서는 원고 종단을 지칭할 경우 '대한불교조계종'의 약칭이라는 등의 설명 없이 단순히 조계종이라고만 보도하고 있는 사실 등을 각 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 원고(재단법인 대한불교조계종유지재단)의 약칭으로 조계종이 널리 사용되었음을 인정하기에 부족하고, 또한 앞에서 살펴본 상표법 제6조 제1항 제7호 및 같은 조 제2항의 법리를 이 사건에 적용하여 보면, 공익상 '조계종'을 원고에게 독점시키는 것이 적절하지 아니하다는 이유로 이 사건 출원업무표장이 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 판단하였으므로, '조계종'이 상표법 제6조 제2항에 의하여 대한불교조계종의 업무표장으로서 등록을 받을 수 있으려면, 대한불교조계종이 '조계종'이라는 약칭을 계속 사용한 결과 일반 국민들 사이에서 위 약칭이 누구의 업무만을 표시하는 것으로 현저하게 인식됨으로써 '조계종'이라는 표장을 대한불교조계종에 독점시켜도 공익상 아무런 문제가 없을 정도에 이르렀다고 인정할 수 있어야 하며, 더욱이 업무표장은 지정업무가 업종별로 구분되어 있지 아니하여 등록된 업무표장과 동일, 유사한 표장이라면 지정업무가 다르더라도 제3자는 위 동일, 유사한 표장을 업무표장으로 사용할 수 없기 때문에 대세적인 효력이 미치는 범위가 매우 크므로 상표법 제6조 제2항을 적용함에 있어서 신중을 기하여야 하는바, 이러한 사정들에 갑 제24호증에 의하여 인정되는, 원고가 2004. 10. 7. 대한불교조계종
大韓佛敎曹溪宗에 관하여 지정업무는 '대한불교조계종의 국내외의 각종 포교, 교육, 수행활동과 관련한 불교학술 연구업무, 대한불교조계종에 속한 각종

재산(사원, 포교당, 수행시설, 포교시설, 교육시설 및 부속시설 등)의 유지관리 업무, 유치원/양로원 등의 사회복지사업, 역경 및 각종 불교서적 출판사업, 승려의 보호 양성과 이와 관련한 교육 및 수행기관의 운영, 법계 및 의제사업, 불교문화 발전을 위한 각종의 문화사업, 각종 불교행사와 홍보활동'으로 하여 업무표장등록(출원일 2002. 12. 9., 등록번호 제1520호)을 한 사실을 더하여 보면, 단지 위에서 인정한 바와 같이 '조계종'이 '대한불교조계종'의 약칭으로 방송이나 신문, 잡지 및 인터넷 검색사이트에서 널리 사용되고 있다는 정도만으로 '조계종'이라는 표장을 대한불교조계종에 독점시켜도 공익상 아무런 문제가 없을 정도에 이르렀다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원업무표장이 상표법 제6조 제1항 제7조에 해당하지 아니하게 되었다고 할 수 없다.

나아가 이 사건 출원업무표장의 지정업무 중 '유치원/양로원 등의 사회복지사업'에 관하여 보면, 원고가 이 사건 출원업무표장을 '유치원/양로원 등의 사회복지사업'에 널리 사용하였음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로(당연히 이 사건 출원업무표장이 '유치원/양로원 등의 사회복지사업'의 수요자나 거래자 사이에 현저하게 인식되었다고 인정할 증거도 없다), 이 사건 출원업무표장은 적어도 그 지정업무 중 '유치원/양로원 등의 사회복지사업'에 관하여는 상표법 제6조 제2항에 의하여 같은 조 제1항 제7호에 해당하지 아니하게 되었다고 할 수 없으며, 업무표장 등의 출원에 있어서 그 지정업무 중 하나에라도 등록거절이유가 있는 경우 그 출원 전체가 거절될 수밖에 없고, 따라서 이 사건 출원업무표장은 어느 모로 보나 등록을 받을 수 없다.

⑩ **식별력 없다 : 이건 출원상표를 접한 일반 수요자나 거래자는 그로부터 '당신의 날(모서리)을 기술적(공학적)으로 처리하여 경쟁력을 높여주거나, 쓸모 있게 한다'는 의미를 직감하기 쉬우며, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '금속절단공구, 절단공구'나 지정서비스업 중 '도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업'에 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 수 있으므로 식별력 없다.**

이건 국제출원상표	사건 번호
engineering your competitive edge 국제등록번호 : 제811551호	심판원 2005. 4. 4. 2004원5271 심결 특허법원 2005. 8. 25. 선고 2005허3895 판결 (심결지지)
지정상품 : 기계용 전동공구, 즉, 금속절단공구, 절단공구, 클램프공구, 회전공구, 드릴링과 밀링공구 등	

가. 상표법 제6조 제1항 제7호의 취지

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표'를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 상표가 특별현저성을 가진 것인가 여부는 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상표로 인하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결). 따라서, 지정상품이나 서비스에 관련하여 통상적으로 사용될 수 있는 슬로건이나 일반적 설명 등으로 이해될 수 있는 표장은 상표로서의 특별현저성이 없다 할 것이다.

나. 이 사건 출원상표서비스표의 특별현저성 여부

이 사건 출원상표서비스표는 'engineering your competitive edge'와 같이 4개의 영어 단어로 이루어진 표장이며, 그 중 'engineering'은 '공학, 기술적 활동, (기술적)처리' 등의 의미를, 'competitive'는 '경쟁의, 경쟁적인'이라는 의미를, 'your'는 '당신의'라는 의미를, 'edge'는 '가장자리, 날, 끝' 등의 의미를 각 가진 단어이다. 그 중 'competitive'를 제외한 'engineering', 'your', 'edge'는 각 우리나라에서 중학교 정도의 영어교육을 받은 사람이라면 그 의미를 쉽게 알 수 있는 단어들이고, 'competitive'는 'engineering'의 대상인 'edge'를 수식하여 '경쟁력 있다, 쓸 만하다'는 인식을 유도하므로, 이 사건 출원상표서비스표를 접한 일반 수요자나 거래자는 그로부터 '당신의 날(모서리)을 기술

적(공학적)으로 처리하여 경쟁력을 높여주거나, 쓸모 있게 한다'는 의미를 직감하기 쉬우며, 이는 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품 중 '금속절단공구, 절단공구'나 지정서비스업 중 '도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업'에 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 수 있으므로, 이 사건 출원상표서비스표에 의해서는 상품이나 서비스업의 출처를 식별하기 어렵다고 할 것이다. 한편, 을 제1호증의 2의 기재에 의하면, 특허청 또한 이 사건출원상표서비스표에 대한 가거절통지(provisional refusal)에서 이 사건 출원상표서비스표의 내용이 수요자로 하여금 지정상품이나 서비스업을 사용하는 경우 다른 사람들에 비하여 더 높은 경쟁력을 가질 수 있다는 점을 알리는 슬로건에 가까워 특이현저성이 없다는 거절이유를 밝힌 사실이 인정된다. 따라서, 이 사건 출원상표서비스표는 일반수요자나 거래자 사이에서 그 지정상품 및 지정서비스업 중 '금속절단공구, 절단공구'나 '도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업' 등과 관련하여 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표서비스표이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

⑪ 식별력 없다 : 이건 출원서비스표는 전체적으로 언제나 '모르는 사람을 물을 때 사용되는 의문형 표현'이라는 용법 및 관념으로만 쉽게 인식될 뿐 그 밖의 다른 용법이나 관념으로 인식되기는 어렵다.

이건 서비스표	사건 번호
누구니 noogooni : 서비스표 출원 제2003-16117호	심판원 2005. 4. 18. 2004원3884 심결
제42류 자료 및 문서의 디지털처리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어업데이팅업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템디자인업, 컴퓨터프로그램복제업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그램 및 자료의 자료전환서비스업	특허법원 2005. 9. 2. 선고 2005허4102 판결 (심결지지)

1. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누

구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

(2) 이 사건 출원서비스표는 한글 "누구니"와 영문자 "noogooni"의 상하 결합으로 이루어진 서비스표로서, 그 중 상단의 한글 "누구니"는 인칭대명사인 "누구"에 의문형 종결어미인 "니"를 붙인 형태로서 일상생활에서 어떤 사람을 알지 못하여 물을 때 흔히 사용하는 매우 쉬운 표현이고, 그 하단의 영문자 "noogooni"는 위 한글 부분의 음을 단순히 영어식으로 표기한 것에 불과하므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 언제나 '모르는 사람을 물을 때 사용되는 의문형 표현'이라는 용법 및 관념으로만 쉽게 인식될 뿐 그 밖의 다른 용법이나 관념으로 인식되기는 어렵다고 할 것인바, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 서비스업류 구분 제42류의 "자료 및 문서의 디지털처리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어업데이팅업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템디자인업, 컴퓨터프로그램복제업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그램 및 자료의 자료전환서비스업" 등 컴퓨터 관련 서비스업에 사용된다고 하더라도, 위에서 본 바와 같은 이 사건 출원서비스표의 사용빈도, 구성, 용법, 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들에 의하여 단순히 그 본래의 뜻이나 관념을 나타내기 위하여 기재된 일반적인 문구로만 인식될 수 있을 뿐, 그 본래의 뜻이나 관념과 전혀 무관한 위 컴퓨터 관련 각종 지정서비스업에 대한 관계에서 그 서비스업의 출처를 나타내는 표지로 인식된다고 보기는 어렵다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것이다.

⑫ **식별력 없다 (이건 상표의 국제전화를 위한 '006'은 단순한 세 자리 숫자가 아니라 국제전화사업자의 통신망식별번호로서 유한한 국가자원이므로 특정인이 독점하도록 하는 것은 바람직하지 않아 상표법 제6-1-7호에 의해 등록받을 수 없다).**

이건 서비스표	사건 번호
국제전화 006 International Call 006 : 서비스표출원 제2003-18638호	심판원 2005. 7. 6. 2004원5808 심결 특허법원 2005. 11. 10. 선고 2005허6825 판결 (심결지지)
전화통신업 등	

1. 이 사건 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미로서, 이에는 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 정당하지 않다고 인정되지 않는 상표 등이 포함된다고 할 것이고, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결 참조).

(2) 이 사건 서비스표는 "국제전화"라는 한글과 "006"이라는 세 자리의 아라비아 숫자로 이루어진 "국제전화 006"과 '국제전화'라는 뜻의 "International Call" 및 "006"으로 이루어진 "International Call 006"을 위 아래로 배치하여 이루어진 서비스표로서, 그 중 "국제전화" 및 "International Call"은 이 사건 서비스표의 지정서비스업과의 관계에서 그 용도·효능 등을 나타내는 것으로서 식별력이 약하다고 할 것이어서 이 사건 서비스표의 요부는 "006"이라고

할 것이므로 이 부분을 중심으로 살피기로 한다.

그러므로 보건대, 우선 "006"은 3자의 아라비아 숫자로 이루어져 있어 간단하고 흔한 표장이거나 그 외관 자체로 식별력이 없는 상표에 해당한다고 하기는 어렵다 할 것이다.

그러나, 전기통신사업법 제36조 제1항은 "정보통신부장관은 전기통신역무의 효율적 제공 및 이용자의 편익과 전기통신사업자간의 공정한 경쟁환경의 조성 등을 위하여 전기통신번호관리계획을 수립·시행하여야 한다"고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 "정보통신부장관은 제1항의 규정에 의한 계획을 수립한 때에는 이를 고시하여야 한다. 수립된 계획을 변경한 때에도 또한 같다"고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항은 "전기통신사업자는 제2항의 규정에 의하여 고시한 사항을 준수하여야 한다"고 규정하고 있고, 위 법에 따라 전기통신번호관리세칙(2004. 10. 30. 정보통신구고시 제2004-60호, 을 제2호증의 2)은 제1조에서 "유한한 국가자원인 전기통신번호의 효율적 관리를 위하여 전기통신번호관리계획에 관한 기본사항을 규정함을 목적으로 한다"고 규정하고, 제3조에서는 국제전화망으로의 접속번호를 '00'으로 지정하고 있으며, 제8조에서는 통신위원회 사무국장은 전화망을 설치 또는 임차하여 운영하는 국제전화사업자 중 기간통신사업자에게는 '00X'(X는 3, 7, 9 제외)로 번호를 부여할 수 있다고 규정하고 있으므로, 위 규정들의 취지에 따르면 이 사건 상표의 '006', 특히 국제전화를 위한 '006'은 단순한 세 자리 숫자가 아니라 국제전화사업자의 통신망식별번호로서 유한한 국가자원이라고 할 것이고, 나아가 위 세칙 제19조 제1항은 "위 제8조 등의 규정에 의하여 통신위원회 사무국장이 사업자에게 부여하거나 특정목적으로 지정하는 번호는 통신위원회 사무국장이 관리한다"고 규정하고, 같은 조 제3항은 "전기통신사업자는 자신이 관리하는 전기통신번호를 이용자에게 판매하여서는 아니된다"고 규정하고 있으며, 제21조는 특별한 사정이 있는 경우 통신위원회 사무국장은 그 번호의 변경 또는 회수 등을 명할 수 있도록 규정하고 있는 등 전기통신번호의 효율적 활용을 위하여 여러 가지 제한규정을 두고 있는바, 이와 같이 국가에 의하여 여러 가지 정책적 목적을 위하여 관리되는 유한한 자원인 국제전화사업자의 통신망식별번호를 특정인이 독점하도록 하는 것은 바람직하지 않다 할 것이다.

따라서 이 사건 상표는 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 정당하지 않다고 인정되는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다 할 것이다.

(3) 이와 관련하여 원고(청구인 : 출원인)는 이 사건 심결이 '이 사건 서비스표가 산업정책에 따라 다른 통신회사에 의하여 사용될 수도 있어 특정인에게 독점적으로 사용하도록 할 수 없는 표장'이라고 한 것은 이 사건 서비스표의 식별력 유무를 그 등록여부의 심사시를 기준으로 판단하지 않고 장래의 불확실한 조건의 성취를 전제로 판단한 것이어서 부당하다는 취지로 주장하나, 이 사건 심결에서 위와 같은 이유를 든 것은 이 사건 서비스표가 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적절하지 않다는 것을 설명하기 위한 것으로서 이 사건 서비스표의 식별력 유무 판단의 기준시기를 장래의 불특정한 시점으로 미룬 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

원고(청구인 : 출원인)는 또한 국제전화사업자에게 부여되는 통신망식별번호는 이동전화사업자에게 부여되는 번호와 달리 후에 다른 사업자에게 부여되거나 변경될 가능성이 희박한 것이므로 그 식별력 또는 독점적응성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하나, 사후의 현실적 변경가능성이 희박하다 하여 유한한 국가자원으로서 특정인에게 독점시키는 것이 바람직하지 않다는 통신망식별번호의 성격까지 변질되는 것은 아닐 뿐만 아니라 국가의 정책적 판단에 따라서는 그 변경가능성을 완전히 배제할 수도 없는 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

따라서, 이 사건 서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 될 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑬ **식별력 없다 (인터넷이용자 접속제공업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업과 관련하여 볼 때 단순히 위 각 지정서비스업이 이루어지는 인터넷 공간인 온라인 커뮤니티(인터넷 카페)를 뜻하는 것에 불과하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 만한 특별현저성이 없다)**

이건 상표	사건 번호
Cafe 서비스표출원 제2003-11176호	심판원 2005. 3. 30. 2004원4848 심결
제38류 인터넷이용자 접속제공업, 전자게시판(BBS) 서비스업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업	특허법원 2005. 12. 1. 2005허3666 판결 (심결지지)

* 유사판례(특허법원 2005. 12. 1. 선고 2005허3673 판결) :서비스표출원 제2003-11175호 "카페"

1. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결), 상표의 식별력 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다.

이 사건 출원서비스표는 영문자 "Cafe"와 같이 구성된 서비스표이고, 그 지정서비스업은 "인터넷이용자 접속제공업, 전자게시판(BBS) 서비스업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업"인바, 갑2호증의 1에 의하면 '카페'는 커피·술 등을 파는 음식점을 가리키는 용어로서, 역사적으로 예술가나 유명인사들이 모여 시민의 살롱 역할로 새로운 예술·사상·문화를 만들어내는 장소가 되었던 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어 '카페(Cafe)'는 커피나 술을 매개로 사람들이 모여서 대화를 나누는 곳으로 일반 수요자에게 쉽게 인식되는 용어이고, 또 갑3, 8, 9호증, 갑4호증의 1 내지 32, 갑12호증의 1 내지 7, 갑13호증의 1 내지 3, 갑14호증의 1, 2, 갑19호증의 1, 2, 갑20호증의 1 내지 4, 갑21호증의 1

내지 19, 갑26호증의 5, 갑28호증의 1 내지 5, 갑35호증의 1 내지 20, 갑36호증의 1 내지 58, 갑41호증의 1 내지 8, 갑42호증의 1 내지 13, 갑43호증의 1 내지 8, 갑44호증의 1, 2, 갑45호증의 1, 2, 을2호증의 1 내지 41, 을4호증의 1 내지 26의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 인터넷 포털사이트를 운영하는 원고(출원인 : 청구인 주식회사 다음커뮤니케이션)는 1999. 5.경부터 자신이 제공하는 온라인 커뮤니티 서비스를 '다음카페(DAUM Cafe)'라고 부르고 이를 홍보하기 시작하였고 그 과정에서 위 서비스에 의해 개설된 커뮤니티를 '카페(Cafe)'로 표현하여 사용한 사실, 2003. 4.경 당시 원고의 포털사이트에 개설된 커뮤니티(카페)의 수는 약 250만 개에 이르고 국내 전체 온라인 커뮤니티 시장에서의 점유율은 약 65%에 이르는 사실, 1999.경부터 2003.경까지 각종 신문기사 및 서적에서는 원고가 제공하는 온라인 커뮤니티 서비스를 '다음카페'라고 부르고 개별 커뮤니티는 '카페(Cafe)'라고 불렀던 사실, 여성 포털사이트인 마이클럽(miclub), 기독교 포털사이트인 갓피플(Godpeople), 케이티에프(ktf), 에스케이(SK) 주식회사의 캐쉬팍시(Cashfoxy), 현대백화점, 야쿠르트 동호회, 커리어(career) 취업포털 카페, 동서식품 커뮤니티, 아름다운 사람들의 공간, 카페(cafe)24, 카펜넷(CAFEEN.net), 겜플(gample), 소꿉(SOCOOP), 명지대학교, 관동대학교, 용인대학교, 건국대학교, 서울대학교 총동창회, 화학공학연구정보센터, 부모넷, 사당종합사회복지관, 열린우리당, 전국교직원노동조합 광주지부, 한국진보정치연구소, 진보누리, 홈카페(Home Cafe), 중앙일보 17대 총선후보자 PR페이지, 일간스포츠, 국민일보, 스포츠투데이, 세계일보, 파이낸셜 뉴스, 지데일리, 한국디자인진흥원, 자바카페커뮤니티, 엠에스엔(MSN)카페, 온누리카페, 나우(NOW)21 등 여러 회사나 공공기관 및 단체들도 2003.경 이전부터 이미 '카페(Cafe)'를 온라인 커뮤니티를 지칭하는 용어로 사용하여 왔던 사실, 포털사이트인 네이버는 2003. 12. 15.부터 자신의 온라인 커뮤니티 서비스를 "카페IN"으로 칭하면서 온라인 커뮤니티의 명칭으로 '카페(Cafe)'를 사용한 후 이를 일반인들에게 대대적으로 홍보하기 시작하였고, 다른 포털사이트인 엠파스도 2004. 3.경부터 온라인 커뮤니티 서비스인 "엠파스 카페"의 서비스를 개시하면서 온라인 커뮤니티의 명칭으로 '카페(Cafe)'를 사용하기 시작한 사실, 이에 2004.경 무렵 각종 언론기사, 인터넷 게

시판 등에서는 '카페(Cafe)'가 원고의 '다음카페'와는 관계없이 인터넷 포털사이트에 개설된 온라인 커뮤니티를 일반적으로 지칭하는 용어로 널리 사용되었던 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.

위와 같은 '카페(Cafe)'의 일반적 관념 및 실제 사용실태 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표인 "Cafe"는 그 거절결정일인 2004. 10. 1. 당시에는 '인터넷 이용자들이 동일한 관심사항을 매개로 온라인상에서 서로 만나 다양한 의견과 정보를 나누는 **온라인 커뮤니티(인터넷 카페)**'를 가리키는 용어로 일반적으로 사용되고 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 "인터넷이용자 접속제공업, 전자게시판(BBS) 서비스업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업"과 관련하여 볼 때 단순히 위 각 지정서비스업이 이루어지는 인터넷 공간인 온라인 커뮤니티(인터넷 카페)를 뜻하는 것에 불과하여 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 만한 특별현저성이 없다고 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 할 것이다.

한편, 원고는, 이 사건 출원서비스표의 사용결과 수요자간에 원고가 제공하는 온라인 커뮤니티 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있으므로 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 취지로 주장하나, 위에서 본 바와 같이 원고는 자신이 제공하는 온라인 커뮤니티 서비스를 '다음카페(DAUM Cafe)'라고 호칭하였고 '카페(Cafe)'는 위 서비스에 의해 개설된 개별 커뮤니티를 가리키는 용어로만 사용하여 왔을 뿐만 아니라 원고를 제외한 다른 포털사이트 및 여러 회사나 공공기관 및 단체들도 온라인 커뮤니티를 가리키기 위하여 '카페(Cafe)'라는 용어를 함께 사용하여 왔던 점에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표인 "Cafe"가 수요자간에 원고가 제공하는 온라인 커뮤니티 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 보기는 어려우므로, 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 할 것이므로 더 이상 서비스표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

나. 기타 식별력이 있다.

① **식별력 있다 : 우리나라 영어교육 수준에 비추어 볼 때 중학교 수준의 단어의 결합인 "autonet"은 "자동 연결망" 등의 의미로 이해할 수 있다 할 것이나, 이 사건 출원상표는 도형화되어 있어 이 사건 출원상표를 보고, 바로 "autonet"이라고 직감된다고 보기는 어렵다 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 식별력이 있다**

이건 상표	사건 번호
AUTONET : 상표출원 제2003-12127호	특허심판원 2004. 11. 29. 2004원2901심결 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2004허8664 판결 (심결취소)
제9류 : 차량용 오디오, 차량용 비디오, 차량용 텔레비전, 차량용 스피커, 차량용 증폭기, 컴팩트디스크 자동교환기, 차량용 자동항법장치, 차량용 통신기계기구, 전자도난방지기, 차량용 리모콘, 전자센서에 의한 자동방향탐지기, 차량용 자동항법장치용 소프트웨어가 수록된 전자기억장치, 인공위성항행위치결정장치, 지구위치결정장치	

1. 상표법 제6-1-7호 해당여부

(가) 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 것에도 해당하지 아니하거나 그 어느 것에 해당한다고 꼭 집어서 말할 수 없지만 전체적으로 보아 자타 상품의 식별력이 인정되지 않는 것은 광범위하게 위 제7호를 적용하여 거절할 수 있는 것인바, 여기서 상표가 식별력을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있

느냐의 여부에 따라 판단하여야 할 것이다.

㈏ 이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 상표인지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제1, 5호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 영문자 "auto"의 "a"를 ""와 같이 도형화하고, "NET"의 "N"자를 "O"와 "E" 사이에 음각으로 표시하여 ""와 같이 구성한 문자의 도형화 상표인 사실, "auto"는 "자동의, 기계의, 자동차의" 등의 의미를 가지고 있고, "net"는 "연결망, 통신망" 등의 뜻을 가지고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 우리나라 영어교육 수준에 비추어 볼 때 중학교 수준의 단어의 결합인 "autonet"은 "자동 연결망" 등의 의미로 이해할 수 있다 할 것이나, 이 사건 출원상표는 위 영문자를 그대로 사용한 것이 아니라 "a"자를 도형화한 후 삼각형 모양의 표시를 위쪽에 더하여 그 자체만을 놓고 보아서는 문자인지 도형인지 구분할 수 없을 정도로 도형화하였고, "O"자와 "E"자 사이에는 역삼각형 모양과 정삼각형 모양의 도형을 위 아래로 배치한 후 "O"자의 오른쪽을 비스듬한 직선으로 깎아내고, "E"자의 간격을 일정한 간격으로 배치함으로써 음각 형태의 "N"자를 구성하여, 위와 같이 구성된 이 사건 출원상표는 그 형상, 크기, 문자와의 결합 형태 등에 비추어 전체적으로 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 보고, 바로 "autonet"이라고 직감된다고 보기는 어렵다 할 것이어서, **이 사건 출원상표는 식별력이 있다** 할 것이고, 전체적으로 일반 수요자가 그 지정상품에 대하여 그 출처를 인식할 수 있는 상표로서 특별 현저성을 가진다고 할 것이다.

(다) 결론 : 따라서 이 사건 출원상표는 일반 수요자가 그 지정상품의 출처를 인식할 수 있는 특별 현저성이 있다 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

제7조 제1항 제1호

大韓民國의 國旗·國章·軍旗·勳章·褒章·記章, 外國의 國旗·國章, 공업소유권보호를위한파리협약(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국의 훈장·褒章·記章, 赤十字·올림픽 또는 著名한 國際機關등의 名稱이나 標章과 동일하거나 이와 유사한 商標, 대한민국·파리협약 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국·그 國家의 公共機關이 사용하는 監督用이나 證明用 印章 또는 記號와 동일 또는 유사한 商標

제7조 제1항 제1호

가. 제7조 1항 1호에 해당하지 아니한다.

① 안동시가 이 사건 출원상표/서비스표의 등록거절결정 당시 선사용표장을 감독용이나 증명용 인장 또는 기호로 사용되지 않았으므로 상표법 제7-1-1호에 해당되지 않음.

이건 상표/서비스표	인용 표장	사건 번호
 상표/서비스표출원 제2002-3045호	 안동시 표장	심판원 2005. 2. 3. 2004원4796 심결 특허법원 2005. 8. 11. 선고 2005허2915 판결 (심결취소)
비디오디스크플레이어, 시계라디오, 텔레비전수신기, 전화기, 개인용비디오게임기, 컴퓨터 등		

1. 상표법 제7조 제1항 제1호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제1호는 "대한민국의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표"는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있으며, 여기에 해당하는 상표인지를 판단하는 기준시점은 등록거절결정시이다. 그런데 위 규정에서의 '감독용이나 증명용 인장 또는 기호'는, 위 규정이 대한민국의 공공기관이 '사용하는' 감독용이나 증명용 인장 또는 기호일 것을 요구하고 있으므로, 출원상표서비스표의 등록거절결정 당시 공공기관이 현실적으로 감독용이나 증명용으로 사용하고 있는 인장이나 기호이어야 하고 단순히 앞으로 그 인장이나 기호를 감독용이나 증명용으로 사용할 계획이 있다는 사정만으로는 상표법 제7조 제1항 제1호 소정의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없다.

(2) 을 제2, 4, 5호증의 각 기재에 의하면, 안동시상징물에관한조례(2000. 8.

18. 조례 제367호, 개정 2005. 1. 27. 조례 제536호)는 안동시는 시를 상징하는 심벌마크를 선사용표장과 같이 하되,  나  와 같이 철인 또는 휘장으로 사용할 수 있다(제3조 제1호)고 규정하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 조례의 규정에 의하더라도 선사용표장 자체는 안동시의 심벌마크일 뿐이고 감독용이나 증명용 인장 또는 기호로 사용하기로 예정조차 되어 있지 아니하며, 실제로 안동시가 이 사건 출원상표서비스표의 등록거절결정 당시 선사용표장을 감독용이나 증명용 인장 또는 기호로 사용하고 있었음을 인정할 만한 아무런 증거도 없고, 철인 또는 휘장으로 사용할 수 있는 위 표장들은 감독용 또는 증명용으로 사용될 여지는 있으나, 위 철인과 휘장의 표장은 이 사건 출원상표서비스표의 표장과는 색채의 유무, 문자부분인 '안동시'와 'ANDONG CITY'의 유무, 테두리 원의 유무 등에서 현저하게 상이하여 동일, 유사하다고 할 수 없으므로, 설사 위 철인이나 휘장이 감독용이나 증명용 인장 또는 기호로 사용되고 있다 하더라도(실제로 이 사건 등록거절결정 당시 이러한 용도로 사용되고 있음을 인정할 만한 증거는 역시 없다) 이 사건 출원상표서비스표가 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 유사하다고 할 수 없다.

다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표는 이 사건 등록거절결정 당시 안동시가 사용하는 증명용이나 감독용 인장 또는 기호와 동일, 유사하다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표서비스표는 상표법 제7조 제1항 제1호에 해당하지 아니한다.

제7조 제1항 제3호

國家·公共團體 또는 이들의 機關과 公益法人의 營利를 目的으로 하지 아니하는 業務 또는 營利를 目的으로 하지 아니하는 公益事業을 표시하는 標章으로서 著名한 것과 동일 또는 유사한 商標. 다만, 國家·公共團體 또는 이들의 機關과 公益法人 또는 公益事業體에서 자기의 標章을 商標登錄出願한 때에는 그러하지 아니하다.

제7조 제1항 제3호

가. 제7조 1항 3호에 해당하다.

① 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호 소정의 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다.

이건 서비스표	인용 표장	사건 번호
Ewha Books 서비스표등록 제90889호	이화 (인용1) EWHA (인용2)	심판원 2004. 10. 19.자 2004당1067 심결
제41류 : 교과서출판업, 서적출판업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 독서실경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 통신강좌업, 외국어학원경영업	제14류 : 귀금속제 키홀더, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 전자시계, 팔목시계, 귀걸이, 귀금속제 넥타이핀, 귀금속제 메달 등	특허법원 2005. 3. 17. 선고 2004허7425 판결

1. 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관한 판단

(1) 인정사실

갑 제4호증, 을 제1, 2, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 피고(학교법인 이화학당)는 1964. 2. 22. 기독교정신에 입각한 고등교육, 중등교육, 초등교육 및 유아교육을 실시함을 목적으로 하여 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인으로서, 그 목적을 달성하기 위하여 "이화여자대학교" 및 "이화여자대학교 사범대학 부속 이화여자고등학교"를 비롯하여 대학교에서 유치원에 이르는 여러 교육기관을 관리, 운영하여 오고 있다.

(나) 우리나라 최초의 여성교육기관인 "이화학당"은, 1886년에 미국 감리교 여선교사 스크랜튼(Mary F. Scranton)이 1명의 여학생을 가르치기 시작한

것이 계기가 되어 1887년에 당시의 국왕인 고종으로부터 "梨花學堂"(이화학당)이란 명칭을 하사받음으로써 정식으로 학교의 명칭을 갖게 되었고, 위 명칭은 1925년부터 1945년 사이에는 "이화여자전문학교", 1946년부터는 "이화여자대학교"로 변경되었다.

(다) "이화여자대학교"는 2002. 10.까지 121,133명의 대학 졸업생과 22,908명의 대학원 졸업생을 배출하였고, 2003. 5. 31. 창립 117주년을 맞이하였으며, 현재 그 산하에 67개 (전공)학과와 일반대학원 및 3개의 전문대학원, 10개의 특수대학원, 14개 단과대학 등을 개설하고 있을 뿐만 아니라 그 부속기관으로서 언어교육원, 국제교육원, 평생교육원, 국제정보센터, 교육실습지도실 등을 설립하여 교육시험업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 외국어교육업무, 서적출판 등의 여러 사업을 하고 있는 등, 우리나라 최고 여성교육기관으로서의 위치를 확고히 차지하고 있다.

(라) 한편, "이화여자대학교"의 교표("")는 1930년 이후 현재에 이르기까지 계속 사용되고 있는 것으로서, 위 교표에는 한자 "梨花"(이화) 및 영문 "EWHA"가 새겨져 있고, 피고, "이화여자대학교" 및 "이화여자고등학교"는 그 약칭 및 그에 대한 영문표기로서 "이화" 및 "EWHA"를 공통적으로 널리 사용하고 있다.

(2) 상표법 제7-1-3호 해당여부 판단

(가) 상표법 제7조 제1항 제3호는 "국가?공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표"는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데에 있다고 할 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결).

이 사건으로 돌아와 살피건대, 위 인정사실에 의하면, 피고는 '공익법인'으로서 "이화" 또는 "EWHA"라는 표장을 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 표

시하는 표장으로서 사용하여 왔고, ① 위 표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 주지·저명한 교육기관인 "이화여자대학교"를 가리키는 것으로 국내의 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 그 자체 저명성을 취득하였다고 할 것이며, ②한편 이 사건 등록서비스표는 그 구성부분 중의 하나인 "Ewha" 만으로 분리·관찰되는 경우 피고의 표장인 "EWHA"와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 이 사건 등록서비스표와 피고의 위 표장은 전체적으로 관찰할 때 서로 유사하다고 할 것인바, ③ 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우에는 일반 수요자들은 그것이 교육 등을 주 목적으로 하는 피고와 특별한 관련이 있는 자에 의하여 제공되는 것으로 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호 소정의 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다고 할 것이다.

(나) 이에 대하여 원고는 다음과 같이 여러 가지 주장을 하고 있으므로, 차례대로 살펴보기로 한다.

먼저 원고는, 피고가 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 제기한 것은 공익을 위해서가 아니라 "이화여자대학교"가 상표적 가치가 있음을 기화로 사적 이익을 추구하기 위한 것이므로, 공익보호를 목적으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호를 들어 이 사건 등록서비스표가 무효라고 할 수는 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 위 상표법 규정은 공익법인이 비영리를 목적으로 하는 업무나 공익사업은 물론 부수적으로 영리업무를 하더라도 주목적이 영리를 목적으로 하지 않는 업무 또는 공익사업을 하는 경우를 포함한다 할 것인바, 갑 제3호증의 기재만으로는 피고가 오로지 사적 목적만을 위하여 무효심판을 청구하였다고 인정하기에 부족하므로, 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한, 이 사건 등록서비표의 요부는 "Ewha" 및 "Books"로서 두개이나, "이화여자대학교"의 약칭 또는 그 영문표기인 피고 표장들의 요부는 "이화" 또는 "EWHA"로 각 하나이므로, 이 사건 등록서비스표는 피고의 표장들과 동일하거나 유사하지 않다는 취지로 주장하나, 일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상

품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표를 구성하고 있는 "Ewha"와 "Books"는 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아니므로 "Ewha"만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 그 경우 피고의 표장인 "EWHA"와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 위 표장들은 결국 서로 유사하다고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

나아가 원고는, 피고의 표장인 "이화"가 "배나무의 꽃, 배꽃"이라는 의미의 보통명사이고 또 종래 여러 종류의 서비스업을 표장하기 위하여 널리 사용되어 온 관계로 상표로서의 식별력이 없으므로, 이를 들어 이 사건 등록서비스표를 무효로 할 수 없다고 주장하나, 같은 단어(낱말)라고 하더라도 그 사용되는 경우에 따라 보통명사일 수도 있고 고유명사일 수도 있는 것이라 할 것이고, 한편 상표법에서 말하는 보통명칭이라 함은 일반적인 거래계에 있어서 상품이나 서비스업의 일반적인 명칭으로 인식되어져 있는 명칭을 뜻한다 할 것인데, "이화"가 교육목적을 위하여 설립된 공익법인인 피고나 피고가 관리·운영하는 "이화여자대학교" 또는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '외국어학원경영업' 등을 표시하기 위하여 일반적으로 사용되는 명칭이라고 볼 수는 없으므로, 위 주장 또한 이유 없다.

또한 원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 피고의 표장들이 사용되는 업무와는 다르므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다는 취지로 주장하나, 등록상표(서비스표)의 지정상품(서비스업)과 대비되는 업무표장에 의하여 표시되는 업무가 유사하지 않거나 견련관계가 없다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 제3호 규정의 적용이 배제

된다고 할 수는 없으므로(위 대법원 97후1320 판결 참조), 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

마지막으로 원고는, 이 사건 등록서비스표가 원고가 영어 교육을 위하여 설립하여 큰 성공을 거두고 있는 '아메리칸 랭귀지 스쿨 이화', '이화어학원' 등을 가리키는 표장으로서 널리 사용됨에 따라 피고의 표장들과의 사이에 서비스업의 출처에 관하여 혼동을 일으키지 아니하고 구별이 가능할 정도로 일반 수요자에게 널리 인식되어 있다는 취지로 주장하나, 원고의 주장사실을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 주장도 이유 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 다른 점에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 정당하다.

제7조 제1항 제4호

公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 문란하게 할 염려가 있는 商標

제7조 제1항 제4호

가. 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다.

① o 인용상표들을 모방하여 이건 등록상표를 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없다.

o 또한 국내에서 주지, 저명하지 아니한 상표에 관련하여서도 이 사건과 같은 정도의 사유만으로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하였다고 하여 선등록된 상표를 무효로 하는 것은 선등록주의의 근간을 지나치게 훼손하는 것으로 달리 개별적인 무효나 취소사유에 해당되지 않는 한 허용할 수 없다.

이건 상표	인용 표장	사건 번호
상표/서비스표등록 제3081호	(인용1) (인용2) (인용3) VON DUTCH	심판원 2004. 10. 27. 2004당850 심결 특허법원 2005. 9. 2.선고 2004허7883 판결
화장품, 안경, 시계, 가방, 신발, 운동구류		

1. 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 대상상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없고, 여기서 대상상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말하며, 이에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 판단하여야 할

것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조).

(2) 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑9, 10, 21호증, 갑11호증의 13 내지 16, 을2호증, 을3호증의 10의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 비교대상상표 1, 3의 표장은 불꽃과 복잡한 줄무늬 디자인을 개조자동차, 주문자동차, 오토바이에 그려 넣은 것으로 유명한 디자이너인 소외 망 케네스 로버트 하워드(Kenneth Robert Howard)의 예명인 '본 더치(Von Dutch)'에서 유래한 표장이고, 비교대상상표 2의 표장은 망인이 '날아다니는 눈알'(flying eyeball) 모양을 도안하여 이를 자신의 사인(signature)과 같이 사용함으로써 미국에서 알려지게 된 사실, 소외 마이클 카셀외 1인은 1996. 1. 3. 미국에서 비교대상상표 3. 표장을 상표로 출원한 후 같은 해 10. 20. 그 권리를 위 망인의 표장에 관한 권리를 상속받은 소외 리사 하워드(Lisa Howard), 로나 마이클(Lorna Michael)에게 양도하였고, 위 상속인들은 다시 같은 해 10. 8. 소외 다크호스 디스트리뷰션회사(Dark Horse Distribution, Inc.)와 사이에 비교대상상표들에 관한 전세계 독점적 라이센스 계약을 체결한 사실, 소외 다크호스 디스트리뷰션회사는 1999. 4. 1. 소외 마이클 카셀에게 위 라이센스 계약상의 권리를 미화 260,000달러에 양도한 사실, 마이클 카셀은 같은 해 6. 30. 피고회사를 설립하고, 비교대상상표들을 부착한 의류, 액세서리 등을 제조, 판매하는 사업을 시작한 사실, 위 상속인들은 2000. 3. 24. 비교대상상표 3에 대한 권리를 소외 우에노 쇼카이 주식회사(KABUSHIKI KAISHA UENO SHKAI)에게 양도하였고, 위 상표는 같은 해 8. 29. 등록된 사실, 원고들 및 원고 이재희의 남편인 소외 양광수, 원고 허영란의 남편인 소외 서성원(영문 이름 : Nicodemum Sur)(이하 원고들과 양광수, 서성원을 원고측이라 한다)은 피고회사로부터 의류를 수입하여 판매하는 사업을 운영하기로 계획하고, 원고들 명의로 2000. 2. 19. 비교대상상표 1, 2의 표장을 결합한 이 사건 등록상표를 출원하고, 그 무렵 '주식회사 본더치코리아'를 설립하였으며, 원고측은 '본더치코리아' 명의(서성원이 대표이사로, 원고 이재희가 임원으로 서명하였다)로 같은 해 4. 15. 피고회사(대표자 마이클 카셀)와 사이에 독점판매계약(갑9호증)을 체결한 사실, 위 독점판매계약에 상표권과 관련하여, 판매업자('본더치코리아')는 '본더치코리아'와 피고회사 명의로 상표를 등록할 수 있고(7.1항, "Distributor may

register the trademark under Von Dutch Korea and Von Dutch Originals, LLC."), 판매업자의 상표, 상호나 서비스표가 계약상표와 결합하여 식별력을 가지게 되는 경우 및 그와 관련된 영업자산(goodwill)은 모두 아무런 대가 없이 피고회사의 소유로 한다고(7.5항) 규정한 사실, 이후 소외 토니 소렌슨(Tonny Sorensen)이 2001. 7. 30. 피고회사의 새로운 대표자가 된 사실, 원고 측은 서성원, 양광수 명의로 같은 해 9. 1. 피고회사(대표자 토니 소렌슨)와 독점판매계약(갑11호증의 14)을 다시 체결하였는데, 대부분의 내용은 위 2000. 4. 15.자 독점판매계약과 같고, 상표권과 관련하여 비교대상상표들의 표장 및 그로부터 파생되는 일체의 로고, 그래픽, 디자인 등은 피고회사의 자산이라고 규정(11항, 1.4항)하고 기 등록된 이 사건 등록상표에 대하여는 아무런 규정이 없었던 사실 등을 인정할 수 있다.

원고들은 원고 이재희, 서성원 명의로 이 사건 등록상표의 출원 전인 2000. 1. 28. 당시 피고회사의 대표자인 마이클 카셀과 이 사건 등록상표의 출원에 대하여 동의하는 내용의 상표출원계약서(갑8호증)를 작성하였다고 주장하나, 정식 라이센스 계약도 체결되기 전에 판매업자 개인 명의의 상표출원을 허락한다는 것은 매우 이례적인 점, 2000. 1. 28.자 상표출원계약서에 첨부된 운전면허증은 2000. 10. 26. 발행된 것인 점, 위 상표출원계약서의 작성명의인인 마이클 카셀이 작성일자를 소급하여 작성한 것이라고 증언하는 점, 그 직후 이루어진 2000. 4. 15.자 독점판매계약에는 '본더치코리아'와 피고회사의 명의로 상표 등록할 수 있다고만 규정하고 있을 뿐 원고들 명의로 이미 출원한 이 사건 등록상표에 대하여 별다른 언급이 없었던 점, 2001. 9. 1.자 독점판매계약 체결 당시에는 이 사건 등록상표가 등록된 이후임에도 그에 대하여 아무런 언급이 없었던 점 등에 비추어 위 상표출원계약서가 이 사건 등록상표의 출원 전에 작성된 것이라고는 보기 어렵다.

살피건대, 위 인정사실이나 원고가 제출한 증거들을 살펴보아도 비교대상상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2001. 4. 28. 당시 국내에서 주지·저명한 상표라고 볼 증거가 없으므로, 원고들이 비교대상상표들을 모방하여 이 사건 등록상표를 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없다 할 것이나, 나아가 이 사건과 같이 외국상표의 사용권

자와 특별한 관계가 있는 자가 권리자의 동의 없이 그 상표를 모방하여 자신의 상표로 국내에 출원하여 사용하는 경우에는 대상상표가 국내에서 주지, 저명하지 아니하여도 이를 공정한 상품질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배된다고 볼 것인지가 이 사건의 쟁점이라 할 것이다.

우리나라의 상표법이 속지주의와 선등록주의의 법제를 택하고 있는 점에 비추어 보면, 상표법 제7조 제1항 제4호에서 들고 있는 사유인 "공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려"는 선등록주의의 원칙을 크게 훼손하지 아니하도록 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 그렇다면 이 사건과 같이 국내에서 주지, 저명하지 아니한 상표에 관련하여서도 이 사건과 같은 정도의 사유만으로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하였다고 하여 선등록된 상표를 무효로 하는 것은 선등록주의의 근간을 지나치게 훼손하는 것으로 달리 개별적인 무효나 취소사유에 해당되지 않는 한 허용할 수 없다고 할 것이다.

2. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에서 규정하는 부정한 목적의 사용상표에 해당하기 위하여는 그 대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 대상상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것인데(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조), 이 사건 등록상표의 출원일인 2000. 2. 19. 당시 비교대상상표들이 국내 또는 외국의 수요자간에 주지, 저명상표였는지에 대하여 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다 할 것이다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 원고들의 주장에 대한 판단

가. 원고의 주장

(1) 심판청구인인 피고가 2004. 4. 26. 위 심판청구를 제기하면서 구체적인 등록무효사유와 증거는 추후에 제출한다고 하여 심판피청구인들인 원고들도 추후 구체적인 답변을 하겠다는 취지의 같은 해 5. 19.자 답변서를 제출하였으

며, 그 후 원고들은 피고 제출의 같은 해 9. 20.자 심판청구보정서를 같은 해 10. 1.전자문서로 송달받았는데, 그 증거자료가 약 450여장에 달하는 방대한 양이고, 대부분이 영문으로 된 계약서, 확인서, 진술서 등이어서 이를 분석하고 당사자와 답변내용을 협의하던 중이었는데, 특허심판원은 피고의 일방적인 주장을 바탕으로 심리를 종결하고 같은 해 10. 27. 심결을 하였는바, 이는 원고에게 적어도 1개월 이상의 실질적인 답변서 제출의 기회가 부여되지 않은 것이어서 상표법 제77조에서 준용하는 특허법 제147조 제1항에 위배되고, 또한 심리를 종결할 정도로 사건이 성숙된 시점도 아니므로 상표법 제77조에서 준용하는 특허법 제162조 제3항에 위배되므로, 이 사건 심결은 위법하다.

(2) 원고 이재희는 2000. 1. 28. 당시 피고회사의 대표로서 비교대상상표들의 권리자라고 주장하는 소외 마이클 카셀(Michael Cassel)로부터 이 사건 등록상표의 한국 내 출원 및 등록에 대하여 동의를 받아, 같은 해 2. 19. 이 사건 등록상표를 출원하였고, 비교대상상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 일반수요자는 물론 거래관계자 사이에서도 전혀 알려지지 아니하였던 상표에 불과하므로, 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다.

나. 심판절차가 위법하여 심결이 무효인지 여부

을1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 특허심판원은 2004. 9.경 원고들과 피고에게 위 심판절차가 같은 해 10. 중 종결될 예정이므로 추가로 자료를 제출할 필요가 있는 경우에는 같은 해 10. 8.까지 제출하라는 취지의 심리종결예정시기통지서를 보냈고, 원고들과 피고는 그 무렵 이를 송달받은 사실을 인정할 수 있는바, 원고들 주장에 의하더라도 같은 해 9. 20.자 심판청구보정서를 같은 해 10. 1. 송달받은 후에도 심결일까지 적어도 25일 이상의 시간이 있었으므로 실질적인 답변서 제출의 기회가 박탈되었다고 보기 어렵고, 게다가 위와 같이 같은 해 10. 중 심리가 종결될 예정이라는 통지까지 된 상태에서 피고의 구체적인 주장과 증거가 제출되었음에도 25일 이상 별다른 답변 등의 대응이 없었던 이상 심결을 할 수 있을 정도로 사건이 성숙되었다고 할 수 있을 뿐만 아니라 특허법 제162조 제3항은 훈시규정에 불과하다 할 것이므로, 특허심판원이 위와 같이 심결을 한 것에 위법이 있다고 보기 어렵다고 할 것이어서 이 부분 원고들의 주장은 이유 없다.

② o 이 사건 등록상표를 단순히 사용할 의사 없이 등록주의를 남용하였다는 사정만으로는 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 보기 어렵다.

o 상표법이 상표권자에게 상표 사용의사가 없는 경우를 상표법 제23조 제1항 제4호의 '표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'에 해당하는 등록무효사유로 규정하고 있다고 보기는 어려우므로, 설령 이건 상표권자에게 이 사건 등록상표를 사용할 의사가 없다고 하더라도 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하는 것은 아니다.

이건 상표	인용 표장	사건 번호
동남일보 東南日報 상표등록 제604465호	동 남 서비스표등록 제21989호	심판원 2005. 6. 30. 2005당107 심결 특허법원 2005. 10. 28.선고 2005허6191 판결 (심결지지)
신문	시험정보제공업	

1. 상표법 제23조 제1항 제4호, 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

상표법이 제3조 본문에서 '국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다'고 규정하고 있기는 하나, 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자가 아닌 사람이 상표등록출원을 한 경우를 별도의 등록거절사유나 등록무효사유로 정하고 있지 않고, 또한 상표법에서는 제41조 제1항에서 '상표권은 설정등록에 의하여 발생한다'고 규정하면서 제55조, 제57조에서 상표권자가 아닌 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 상표의 사용을, 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 등이 상표를 사용하지 않은 경우를 등록취소사유로 각 규정하고 있어서, 위와 같은 상표법의 여러 규정의 취지에 비추어 보면, 상표법이 상표권자에게 상표 사용의사가 없는 경우를 상표법 제23조 제1항 제4호의 '표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'에 해당하는 등록무효사유로 규정하고 있다고 보기는 어려우므로, 설령 피고에게 이

사건 등록상표를 사용할 의사가 없다고 하더라도 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하는 것은 아니다.

한편 위에서 본 바와 같이 상표법이 제41조 제1항에서 '상표권은 설정등록에 의하여 발생한다'고 규정하여 등록주의를 채택하고 있는 이상 구체적인 거래 등에 의하여 특별한 신뢰관계가 형성되지 않았던 원고와 피고 사이에서 피고가 단순히 이 사건 등록상표를 사용할 의사 없이 등록주의를 남용하였다는 사정만으로는 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 보기 어렵고, 달리 이 사건 등록상표의 등록을 인정하는 것이 상표법이 예정하는 질서에 반하여 현저히 사회적 타당성을 잃어 도저히 용인할 수 없을 정도로 원고와 피고 사이의 신뢰관계를 파괴한다고 볼 증거도 없다.

2. 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표의 '동남'이 '동쪽과 남쪽' 또는 '동쪽과 남쪽 사이가 되는 방위'를 의미하고, '일보'가 그 지정상품인 '신문'을 의미하기는 하나, 이 사건 등록상표가 전체적으로 특정지역에서 발행되는 신문으로 직감된다고 보기 어려워 상품의 출처표시로서 인식되지 않거나, 누구나 사용하기를 원하여 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 않다고 보이지도 않는다.

③ 인용표장이 국내외에서 특정인의 상표로 알려졌다나 주지·저명하다고 인정되지 아니한 이상 상표법 제7조 제1항 제4호, 11호, 12호에 해당하지 아니한다.

이건 상표	인용 표장	사건 번호
F.C.Real Braitone F.C.R.B 상표등록 제589756호	F.C.R.B.	심판원 2005. 7. 6. 2005당42 심결 특허법원 2005. 12. 30. 선고 2005허7743 판결 (심결지지)
핸드백, 남방셔츠	좌동	

1. 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하는 것이므로, 타인의 상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 그 지정상품과 동종·유사한 지정상품에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수 없고, 여기서 타인의 상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다 할 것이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결, 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결 등 참조).

(나) 위와 같은 법리에 따라 이 사건 등록상표가 위 규정에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록상표의 구성 자체나 그 의미가 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 분명하고, 한편 이 사건 등록상표는 원고의 비교대상상표와 요부인 "F.C.R.B"가 동일하여 전체적으로 매우 유사한 상표라고 인정되는 점, 이 사건 등록상표의 상단에 위치한 구성문자인 "F.C.Real Braitone"은 원고(청구인)가 실제로 사용하고 있는 상표의 여러 태양 중의 하나인 "F.C.Real Bristol"(증거 : 갑 제4호증)과 일부 구성문자("Braitone"과 "Bristol")에만 차이가 있으나, 피고(피청구인)가 이 사건 등록상표와 같은 날 출원하여 등록받은 또다른 등록상표인 "Bristol"(증거 : 갑 제5호증)이 원고(청구인)가 실제 사용하는 상표인 "Bristol"과 완전히 동일한 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 원고(청구인)의 비교대상상표를 모방하여 출원한 상표라고 인정된다.

그러므로 나아가 모방의 대상이 된 원고(청구인)의 비교대상상표가 국내에서 주지·저명한지에 관하여 보면, 아래 3.항에서 보는 바와 같이 원고(청구

인)의 비교대상상표가 일본에서 수요자들 사이에 상당한 정도로 알려진 상표라고까지는 볼 수 있겠으나, 갑 제53호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 국내에서 2003년 초경 비교대상상표를 모방한 이른바 카피제품들이 동대문상가 등지에서 일부 판매되었고, 일부 인터넷 쇼핑몰에서 비교대상상표의 제품이 소량 판매되기도 한 것으로 보이나, 위와 같은 정도의 판매사실만으로는 비교대상상표가 국내에서 주지·저명한 상표라고 볼 수는 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 비교대상상표가 국내에서 주지·저명한 상표라고 볼 수 없는 이상 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.

2. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

이 사건 등록상표가 위 규정에서 말하는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"에 해당하려면 ① 이 사건 등록상표의 구성 자체가 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있거나, ② 주지·저명할 정도에는 이르지 않더라도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식된 상표와 이 사건 등록상표가 동일·유사하여 이를 그 특정인의 상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 상품의 품질, 출처 등에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우이어야 하는바, ① 이 사건 등록상표의 구성 자체가 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수 없음은 분명하고, ② 위 항에서 본 바와 같은 정도의 국내 판매사실만으로는 비교대상상표가 국내에서 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 보기도 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다.

3. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

이 사건 등록상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 모방의 대상이 된 원고(청구인)의 비교대상상표가 국내 또는 외국에서 주지·저명하여야 할 것인바,

비교대상상표가 국내에서 주지·저명하지 않음은 위 (1)(나)항에서 본 바와 같으므로, 비교대상상표가 외국 특히 일본에서 주지·저명한지에 관하여 보기로 한다.

갑 제6호증, 갑 제7호증의 1 내지 13, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제9호증의 1 내지 9, 갑 제10호증의 1 내지 4, 갑 제11호증, 갑 제12호증의 1 내지 5, 갑 제13호증의 1, 2, 갑 제14호증, 갑 제15호증의 1 내지 3, 갑 제16호증의 1, 2, 갑 제17호증의 1, 2, 갑 제18호증의 1 내지 3, 갑 제19호증의 1 내지 8, 갑 제20호증, 갑 제21호증의 1 내지 6, 갑 제22호증의 1 내지 5, 갑 제23호증의 1 내지 5, 갑 제24호증의 1, 2, 갑 제25호증의 1 내지 3, 갑 제26호증의 1, 2, 갑 제27호증의 1 내지 5, 갑 제28호증의 1 내지 3, 갑 제29호증의 1, 2, 갑 제30호증의 1 내지 6, 갑 제31호증의 1 내지 3, 갑 제32호증의 1, 2, 갑 제33호증의 1 내지 5, 갑 제34호증의 1, 2, 갑 제35호증의 1, 2, 갑 제36호증의 1 내지 3, 갑 제37호증, 갑 제38호증의 1 내지 3, 갑 제39호증의 1, 2, 갑 제40호증의 1 내지 3, 갑 제41호증의 1, 2, 갑 제42호증의 1 내지 3, 갑 제43호증의 1 내지 5, 갑 제44호증의 1 내지 4, 갑 제45호증의 1 내지 3, 갑 제46호증의 1 내지 4, 갑 제47호증의 1 내지 3, 갑 제48호증의 1, 2, 갑 제49 내지 52호증, 갑 제53호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

비교대상상표는 일본에서 상품류 구분 제14류에 속하는 "장신구, 시계, 키홀더", 제18류에 속하는 "가방류, 대물, 휴대용 화장도구케이스, 우산", 제25류에 속하는 "의복, 가터, 양말서스펜더, 벨트, 신발, 운동용 특수의복 등"을 지정상품으로 하여 2000. 12. 13. 출원되어 2001. 10. 5. 상표등록된 사실, 원고(청구인)는 1999년 이래 매년 계절별로 수십 종류씩 다양한 모델의 비교대상상표 제품을 출시하고 있으며, 각 그 상품의 모델별 매출액이 적게는 수백만 엔에서 많게는 수천만 엔에 이르고 있고, 비교대상상표 제품의 각 대리점별 매출액을 합한 연도별 전체매출액이 2000년 상반기 174,157,300엔, 2000년 하반기 276,651,500엔, 2001년 상반기 327,077,900엔, 2001년 하반기 376,408,800엔, 2002년 상반기 258,597,600엔, 2002년 하반기 302,118,000엔, 2003년 상반기 241,624,200엔, 2003년 하반기 279,099,100엔, 2004년 상반기 229,925,200엔, 2004년 하반기 261,954,000엔, 2005년 상반기 216,082,100엔에 이르고 있는 사

실, "의류, 가방류, 시계, 목걸이 등의 악세서리류"와 관련하여 비교대상상표에 대한 광고가 "MEN'S NON-NO(2001. 3. 1., 2001. 10. 1., 2003. 4. 1.)", "boon(2001. 3. 1.)", "smart(2001. 3. 19., 2002. 5. 7., 2002. 5. 13., 2002. 10. 28., 2003. 6. 9.)", "SENSE(2001. 4. 6.)", "POPEYE(2001. 8. 13.)", "SOCCERZ(2002. 2. 1.)", "HotDog press(2002. 4. 8., 2003. 9.)", "CHECK MATE(1999. 9.)", "asayan(1999. 11., 1999. 12., 2001. 11., 2002. 8. 1.)", "FINBOYS(2000. 3. 10.)", "NILE Football(2002. 4.)", "Boon Stile(2002.. 10. 5.)", "HUgE(2003. 11. 24.)", "DUNE(2003. 1. 10.)", "clips(2003. 5., 2003. 11.)", "Footival(2003. 10. 25.)", "COOL TRANS(2003. 12.)", "RIDE(2003. 10. 10.)", "smart EX(2003. 10., 2004. 봄여름호)", "증간 영챔프(2004. 6. 5.)" 등의 잡지 및 ISETAN 백화점 신주쿠점 상점안내 웹사이트(2002. 4. 25.부터 현재까지)에 각 게재되거나 게시된 사실, 2001년, 2002년에 동경 스타디움의 광고보드에 비교대상상표가 광고된 사실, 일본에서 비교대상상표를 딴 축구팀이 창설되고 이를 위한 홈구장 건설을 목적으로 하는 전람회가 2004. 3.경 개최된 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록 당시(2004. 8. 10.) 비교대상상표의 연간 매출액의 규모, 광고횟수, 광고방법 등에 비추어 볼 때 비교대상상표가 일본의 일반 수요자들 사이에 **상당한 정도로** 알려진 사정까지는 이를 엿볼 수 있겠으나, ① 비교대상상표가 일본에서 상표등록되었다는 것과 그 주지·저명성과는 직접적인 관계가 없는 점, ② 이 사건 등록상표의 등록 당시 비교대상상표의 매출액 합계가 약 24억 6천만 엔(한화 약 246억 원) 정도이고, 매년 매출액은 약 4억 내지 6억 엔(한화 약 40억 내지 60억 원)에 불과하여 비교대상상표를 사용하는 사업규모가 일본 경제 전체 규모에 비추어 볼 때 그다지 크다고 보기 어려운 점, ③ 비교대상상표를 딴 축구단이 창설되고 그 축구단의 홈구장 건설을 목적으로 한 전시회가 개최된 것은 비교대상상표가 어느 정도 일본 내에서 알려져 있음을 반영한다고 볼 수 있으나 그와 같은 사실만으로 비교대상상표가 위와 같이 알려진 정도를 넘어 **주지, 저명한 정도에 이르렀다고 단정하기는 어려운 점**, ④ 6년 동안의 잡지광고 실적이 32회에 불과한 점 등을 종합하여 볼 때,

비교대상상표가 위와 같이 알려진 정도를 넘어 일**본의 일반 수요자들 사이에 주지·저명성을 획득하였다고 인정하기에 부족**하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 결국 비교대상상표의 국내외에서의 주지·저명성이 인정되지 않는 이상 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다. 따라서 원고의 위 각 주장은 모두 이유 없고, 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

제7조 제1항 제7호

先出願에 의한 他人의 登錄商標와 동일 또는 유사한 商標로서 그 登錄商標의 指定商品과 동일 또는 유사한 商品에 사용하는 商標

제7조 제1항 제7호

가. 양 상표는 유사하다.

① (외관, 관념 유사하여 전체적으로 유사하다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Rudolph Valentino 상표등록 제404961호	valentino garavani 인용1 : 상표등록 제108948호 VALENTINO 인용2 : 상표등록 제453437호	특허심판원 2004. 4. 28.자 2003당1229 심결 특허법원 2005. 1. 21. 선고 2004허2932 판결
제25류 : 슈우트케이스, 보스턴백, 지갑, 명함갑, 등산백, 열쇠케이스, 신용카드케이스, 패스포드케이스, 서류가방, 핸드백	인용1 : 구25류 "서류가방, 핸드백, 오페라백, 지갑, 명함갑 인용2 : 제25류 "핸드백, 여성용핸드백, 여행가방, 어태쉐이케이스, 서류가방, 지갑	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제7-1-7호 해당여부 판단)

가. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 등록상표는 1926년에 갑자기 요절한 이탈리아 태생의 전설적인 미국 영화배우를 지칭하는 성명상표로서 이를 이탈리아의 흔한 성(姓)인 "Valentino"만으로 분리하여 관찰할 수 없고, 또 "Valentino"를 포함하는 다수의 상표들이 일본, 미국, 이탈리아 등 세계 각국에서 등록되어 함께 병존하고

있고 국내에서도 여러 상품류에 관하여 다수 등록되어 공존하고 있으며, 일반 수요자들이 자주 이용하는 인터넷상에서도 이 사건 등록상표 및 선등록상표들 이외에 "발렌티노" 또는 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 나타나 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 각 구성부분으로 분리되지 않고 언제나 전체로서 관찰되어야 하는바, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 전체적인 표장이 서로 다르므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 특허법원 판단

(1) 먼저 이 사건 등록상표가 선등록상표 1과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 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 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조).

이 사건 등록상표는 "Rudolph Valentino"와 같이 영문자의 결합으로 구성된 상표로서, "Rudolph" 부분과 "Valentino" 부분이 일련 불가분적으로 결합되어 있다거나 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것으로 볼 수는 없고, 그 중 "Valentino" 부분이 국내 일반 수요자나 거래자들에게 곧바로 이탈리아의 흔한 성(姓)으로 인식되어 식별력이 없거나 약하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 "Rudolph" 부분과 "Valentino" 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것이고, 한편 선등록상표 1은 영문자 "valentino garavani"와 "V"를 포

함하는 도형의 상하 결합으로 구성된 상표로서 문자 부분과 도형 부분으로 분리 관찰될 수 있고, 위 문자 부분은 다시 "valentino"와 "garavani"가 일체 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없어 각각의 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것인바, 만일 이 사건 등록상표와 선등록상표 1이 각각 "Valentino" 및 "valentino" 부분으로 분리 관찰되어 "발렌티노"만으로 간략히 호칭·관념될 경우, 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 전체적인 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

이에 관하여 원고는, 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교, 검토하여 판단하는 것이 원칙이고, 분리관찰은 이를 보완하기 위한 예비적 수단에 불과한 것인바, 이 사건 등록상표인 "Rudolph Valentino"는 1926년에 갑자기 요절한 이탈리아 태생의 전설적인 미국 영화배우의 성명을 나타내는 상표이고, 실제로도 이를 분리하여 사용한 적이 없고 언제나 일체로서 사용하여 왔으므로, 이 사건 등록상표는 "Rudolph"와 "Valentino"로 각각 분리하여 관찰할 수 없다고 주장하나, 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래되었다는 사정만 가지고 곧바로 국내에 출원된 상표 역시 성과 이름 부분이 분리 관찰될 수 없다고 할 것은 아니라고 할 것인바, 이 사건 등록상표인 "Rudolph Valentino"가 1926년에 갑자기 요절한 이탈리아 태생의 전설적인 미국 영화배우의 성명에서 유래한 것이라 하더라도 국내 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 곧바로 위와 같은 특정한 인물의 성명을 지칭하는 것으로 인식한다고 보기는 어려우므로(갑20호증의 1 내지 3, 갑21 내지 33호증은 모두 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 증거들이므로 이를 가지고 이 사건 등록상표가 그 출원 당시 국내에서 언제나 일체로만 인식되었다고 볼 수는 없다), 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한, 일본, 미국, 이탈리아 등 세계 각국에서도 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 등록되어 함께 병존하고 있을 뿐만 아니라, 국내에서도 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하

거나 경제적 견련관계가 있는 상품들에 관하여 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 등록되어 공존하고 있었고, 일반 수요자들이 자주 이용하는 인터넷상에서도 이 사건 등록상표 및 선등록상표들 이외에 "발렌티노" 또는 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 나타나 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 공통적으로 "Valentino"를 포함하고 있음에도 불구하고 양 상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 구체적으로 출처의 오인, 혼동을 일으키지 않는 상표로서 서로 비유사한 것으로 보아야 한다고 주장하나, 상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이고 언어 습관이 다른 외국에서의 등록례에 구애받아야 할 것은 아니라 할 것이고, 또 상표의 등록적격 유무는 각 상표마다 구체적인 사정에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이며, 원고 주장과 같이 "Valentino"를 공통적으로 포함하는 유사한 상표들이 다수 등록되어 공존하고 있다는 사정만 가지고 곧바로 위 "Valentino" 부분이 식별력이 없거나 약한 것으로 보아 이 사건 등록상표와 선등록상표들을 그 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 비유사한 상표로 보아야 하는 것은 아니므로, 위 주장도 이유 없다.

나아가 이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 지정상품의 동일 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 구 상품류 구분 제25류에 속하는 "슈우트케이스, 보스턴백, 지갑, 명함갑, 등산백, 열쇠케이스, 신용카드케이스, 패스포드케이스, 서류가방, 핸드백"이고, 선등록상표 1의 지정상품 역시 구 상품류 구분 제25류에 속하는 "서류가방, 핸드백, 오페라백, 지갑, 명함갑"으로서, 일부 지정상품(지갑, 명함갑, 서류가방, 핸드백)은 완전히 일치할 뿐만 아니라, 나머지 지정상품들 역시 각종 가방 및 지갑으로서 그 형상 및 용도, 생산 및 판매경로, 소비자 등이 동일하거나 중복되는 것이므로, 양 상표는 그 지정상품이 서로 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

(2) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 1과 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 등록상표가 선등록상표 2에 대한 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

② **(호칭유사 : 인용상표는 그 한 요부인 'D²iable'에 의하여 "디아블"로 호칭될 것이므로, "디아블로"로 호칭되는 이건 등록상표와는 호칭이 동일 유사하다.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
DIABLO 상표등록 제476880호	 상표/서비스표등록 제75호	특허심판원 2004. 5. 24. 2003당1723 심결 특허법원 2005. 1. 13. 선고 2004허4099 판결 (심결취소)
제9류 : 노광된 영화필름, 노광된 필름, 녹음된 오디오테이프, 비디오테이프 및 컴팩트디스크, 개인용 컴퓨터오락용 컴퓨터 소프트웨어	제9류 : 녹음테이프, 비디오테이프, 비디오게임카트리지, 녹음·녹화된 테이프, 만화영화 제42류: 컴퓨터프로그래밍업	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

가. 피고(이건 상표권자)의 주장

(1) 상표의 유사판단 시에는 비교되는 양 상표를 전체적으로 관찰하는 것이 원칙이고, 상표의 결합이 부자연스럽고 일체 불가분적이라고 할 수 없는 경우에만 그 구성부분을 분리 추출하여 비교 대조할 수 있는 것이며, 분리관찰은 상표의 유사를 판단하는 방법의 하나에 불과한 것이므로 선출원상표를 분리하여 그 일부분만을 이 사건 등록상표와 비교하여서는 아니 된다.

(2) 선출원상표는 전체적으로 도안화된 도형만으로 인식될 상표로서, 그 하단부분은 매우 굵은 글씨체로 서로 연결된 구성으로 도안화되어 있어 전체적으로 볼 때 일반 수요자들에게는 전체 도형의 일부분으로 인식될 뿐 원고의

주장대로 영문자 "D²iable"로 인식하고 이 부분만으로 호칭할 가능성은 극히 낮다.

(3) 가사 선출원상표의 하단 부분이 영문자 "D²iable"로 인식될 수 있다 하더라도 선출원상표는 특징적이고 식별력이 있는 도형부분과 복합적으로 결합된 것으로서, 대비되는 양 상표를 전체적으로 관찰할 경우 구성상 일부분에 국한된 부분이 유사하다 하더라도 일반 수요자들은 양 상표를 충분히 구별할 수 있으며, 따라서 거래실정상 상품의 출처에 혼동이 일어날 여지가 없다.

(4) 이 사건 등록상표는 국내 컴퓨터게임업계에서 이미 피고의 상품을 나타내는 출처표시로서 널리 알려진 주지·저명한 것으로서, 전체적으로 도안화된 도형상표로서 인식될 선출원상표와는 출처의 오인, 혼동의 여지가 전혀 없으므로, 동종 상품에 사용되더라도 일반 수요자들에게 상품 출처의 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 없는 것이다.

나. 특허법원의 판단

(1) 이 사건 등록상표와 선출원상표의 유사 여부

(가) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 도형과 문자의 결합으로 된 상표의 경우에는 그 결합되어 있는 전체의 구성을 기준으로 하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인 상표의 그것과 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다.

(나) 이 사건에 돌아와 먼저 외관에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표 "DIABLO"는 영문자 6자로 구성된 문자상표이고, 선출원상표는 괴물의 형상의 도형들과 영문자 "D²iable" 및 "FANTASTIC WORLD STORy1"와 "PoopY"가 입체적으로 도안화하여 구성된 도형과 문자의 결합상표로서, 그 외관은 현

저히 다르다.

(다) 호칭에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표는 영문자 "DIABLO"이므로 일반 수요자나 거래자들은 이를 "디아블로"로 호칭할 것이다.

한편, 선출원상표 ""는 머리에 뿔이 달린 누런색의 괴물 형상이 중앙에 배치되어 있고, 하단 부분에 붉은 색의 "D^{2}iable"이라는 영문자가 다소 도안화되어 입체감 있게 기재되어 있으며, 그 아래에 아주 작은 글씨의 "FANTASTIC WORLD STORy1"이 부채꼴의 테두리 형태로 배치되어 있고, 중앙 부분의 오른쪽 옆 하단부에는 하늘색의 조그만 괴물 형상이 배치되어 있으며 조그만 괴물 형상의 위쪽에는 하늘색으로 "PoopY"라는 영문자가 결합되어 있는바, 이러한 도형과 문자의 결합형태에 비추어 도형부분과 문자부분이 서로 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니라 할 것이고, 따라서 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭될 수 있으며, 하나의 상표에서 두 개 이상의 식별력 있는 부분이 있는 경우에는 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있으므로 그 중 하나의 호칭이 타인의 상표와 동일 또는 유사한 경우에는 두 상표는 유사하다 할 수 있으므로, 도형부분과 문자부분에서 모두 호칭이 발생한다 할 것이다.

선출원상표의 문자부분은 "D^{2}iable", "FANTASTIC WORLD STORy1" 및 "PoopY"로 구성되어 있는바, "D^{2}iable"이 상표 전체의 하단 중앙 부분에 크게 배치되어 있어 선출원상표 전체적인 구도에서 압도적인 비중을 차지하는 점, "FANTASTIC WORLD STORy1"는 아주 조그마한 글씨체로 그 하단에 테두리 형태로 배치되어 있을 뿐만 아니라 그 식별력이 약하거나 없는 점 및 "PoopY"는 우측 하단의 조그만 괴물의 머리 위쪽에 그 괴물을 가리키는 형태로 별도로 배치되어 있는 점 등에 비추어 "D^{2}iable"이 그 요부의 하나라 할 것이고, 또한 일반 수요자나 거래자들은 문자부분 중 "D^{2}iable"을 그 도형과 연

관시켜 이를 "디아블"로 호칭할 것인바, 이 사건 등록상표의 4음절 중 앞 3음절이 선출원상표의 호칭과 동일하고 마지막 음절도 선출원상표의 마지막 음절의 종성 "르"로 시작되는 "로"이어서 그 호칭이 유사하다 할 것이다.

따라서 선출원상표는 "디아블"로 호칭될 것이므로, "디아블로"로 호칭되는 이 사건 등록상표와는 호칭이 동일 유사하다 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 선출원상표는 도형부분과 문자부분이 일체로 도안화된 캐릭터 상표로서 도형부분과 문자부분을 분리관찰할 수 없으므로, 다른 상표와의 대비에서도 전체로서 관찰하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 소위 캐릭터를 상표로 등록하였다고 하여 상표를 구성하는 도형부분과 문자부분을 분리관찰할 수 없는 것이 아니라, 도형부분과 문자부분을 포함한 전체에 대하여 하나의 캐릭터로 일반 수요자들에게 널리 알려진 경우에 그 캐릭터의 구성부분인 도형부분과 문자부분을 분리관찰할 수 없다 할 것인바, 선출원상표에 대하여 도형부분과 문자부분이 일체로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 인식되었다는 사실을 인정할 증거가 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

(라) 다음 관념에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 "DIABLO"가 스페인어로서 "악마"라는 뜻을, 선출원상표의 문자부분 중 "Diable"이 프랑스어로서 "악마"라는 뜻을 가지고 있는 단어인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 우리 나라에서 제2외국어인 스페인어나 프랑스어의 보급 정도나 국민의 외국어에 대한 교육 수준 등에 비추어 위 두 단어를 보고 바로 "악마"라는 의미를 직관적으로 인식할 수 있다고는 할 수 없으므로, 관념으로는 양 상표를 서로 대비할 수 없다 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 국내 컴퓨터 게임업계에서 이미 피고의 상품을 나타내는 출처표시로 널리 알려진 주지·저명한 것으로서, 전체적으로 도안화된 도형상표로서 인식될 선출원상표와는 출처의 오인, 혼동의 여지가 전혀 없으므로, 동종 상품에 사용되더라도 일반 수요자들에게 상품 출처의 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 전혀 없다고 주장하므로 살피건대, 후출원상표가 선출원에 의한 타인의 선출원상표와 유사하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하는 이상 후출원상표가 국내외에 널

리 알려진 주지·저명한 상표라 하더라도 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없을 뿐만 아니라(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1734 판결 참조), 을 제2호증의 1 내지 4, 82, 을 제5호증의 1 내지 10, 을 제6호증의 1 내지 9의 각 기재와 증인 한정원, 이우영의 각 증언(뒤에서 일부 믿지 아니하는 부분 제외) 만으로는 피고가 1997년경 출시한 "DIABLO"라는 명칭의 컴퓨터 게임이 이 사건 등록상표의 출원 당시인 1999. 2. 10.경에 국내외에서 주지·저명한 단계에 있었다고 인정하기 어렵고, 이에 부합하는 듯한 증인 한정원, 이우영의 일부 증언은 믿지 아니하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 "노광된 필름, 오디오테이프, 비디오테이프, 컴팩트디스크 및 개인용 컴퓨터, 텔레비전 게임기 또는 전세계 컴퓨터 네트워크상에서 행하는 것이 가능한 롤플레잉어드밴처게임 형태의 오락용 컴퓨터 소프트웨어" 등과 선출원상표의 지정상품 "녹음테이프, 비디오테이프, 비디오게임카트리지, 녹음·녹화된 테이프, 만화영화" 등 및 선출원상표의 지정서비스업 "컴퓨터프로그래밍업" 등은 모두 상표법 시행규칙 제6조 제1항의 상품류 구분 제9류의 테이프, 필름 및 서비스업류 구분 제42류의 컴퓨터프로그래밍업에 관한 것으로서 그 지정상품도 동일하거나 유사하다 할 것이다.

(3) 소결론

이 사건 등록상표는 선출원상표와 외관이 다르나, 호칭이 유사하므로 양 상표를 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하다 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

③ (호칭, 괌념유사 : 이건상표는 "DENTAL" 부분과 "FRESH" 부분으로, 인용상표는 "DENTAL" 부분과 "CARE" 부분으로 각 분리되어 인식될 수 있다 할 것인바, 이건상표가 "DENTAL"만에 의하여 "덴탈"로 호칭 및 관념될 경우 인용상표와 호칭 및 관념이 동일함)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
DENTAL FRESH 상표출원 제2002-38118호	**DENTAL CARE** 상표등록 제415761호	특허심판원 2004. 8. 31. 2003원4120 심결 특허법원 2005. 1. 13. 선고 2004허5955 판결 (심결지지)
제30류 : 비의료용추잉껌, 박하사탕과자, 사탕과자	인용1 : 추잉껌, 캔디, 비스킷, 초콜릿, 아이스크림, 스낵, 설탕, 떡	

1. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 (상표법 제7-1-7호 해당여부)

가. 원고(출원인, 청구인) 주장의 심결 취소 사유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 공통된 구성부분인 "DENTAL"은 "치아에 관련된"이라는 뜻을 가지는 것으로서 그 지정상품인 "추잉껌, 캔디, 초콜릿" 등의 성질을 나타낼 뿐만 아니라 이를 포함한 상표가 이미 50여건 등록되어 있는 점에 비추어 식별력이 없으므로, 양 상표는 "DENTAL" 부분만으로 관찰될 수는 없고 전체적으로 관찰되어야 하며, 이 경우 이 사건 출원상표는 "덴탈프레쉬"라고 호칭되고 "치아의 신선한, 치아의 새로운" 등의 관념을 형성하는 반면, 선등록상표 1은 "덴탈케어"라고 호칭되고 "치아보호, 치아관리" 등의 관념을 형성하여, 양 상표가 동일한 지정상품에 사용되더라도 일반 소비자들에게 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 양 상표는 유사하지 아니하다.

나. 특허법원 판단

(1) 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 유사 여부

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하며, 다만 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이

있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 "이의, 치과(용)의" 등의 의미가 있는 영어 단어인 "DENTAL"(갑제5호증 참조)과 "새로운, 신선한" 등의 의미가 있는 영어 단어인 "FRESH"(갑제5호증 참조)가 순차 결합한 표장이고, 선등록상표 1 역시 "이의, 치과(용)의" 등의 의미가 있는 영어 단어인 "DENTAL"과 "걱정, 근심, 돌봄" 등의 의미가 있는 영어 단어인 "CARE"(갑제5호증 참조)가 순차 결합한 표장으로서, 양 상표는 위와 같은 결합의 결과 위 단어들이 갖는 본래의 뜻을 합한 의미 이외의 새로운 관념을 형성함으로써 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수 없어, 이 사건 출원상표는 "DENTAL" 부분과 "FRESH" 부분으로, 선등록상표 1은 "DENTAL" 부분과 "CARE" 부분으로 각 분리되어 인식될 수 있다 할 것인바, 이 사건 출원상표가 "DENTAL"만에 의하여 "덴탈"로 호칭 및 관념될 경우 선등록상표 1과 호칭 및 관념이 동일하여, 위 상표들이 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우에는 상품 출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 유사한 상표라고 할 것이다.

이와 관련하여 원고(출원인, 청구인)는, 이 사건 출원상표 및 선등록상표 1의 "DENTAL"은 "치아에 관련된"이라는 뜻을 가지는 것으로서 그 지정상품인 "추잉껌, 캔디, 초콜릿" 등과 관련하여 "치아의 보호나 관리 등에 무해하다"는 의미를 나타내어 지정상품의 성질을 나타낼 뿐만 아니라 이를 포함한 상표가 이미 50여건 등록되어 있는 점에 비추어 식별력이 없으므로, 양 상표는

"DENTAL" 부분만으로 관찰될 수는 없고 전체적으로 관찰되어야 하고 그러한 경우 양 상표는 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 비유사한 상표라고 주장하나, 상표가 지정상품의 품질을 표시하는 지의 여부를 판단함에 있어 상표의 의미내용은 일반 수요자를 기준으로 하여 그들이 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서야 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 되지 않는다 할 것인바, 우리나라의 영어 보급수준 및 위 단어의 사용빈도 등에 비추어 일반 수요자들이 심사숙고하거나 여러 단계의 연상 작용을 거치지 아니하고 "DENTAL"이 원고(출원인, 청구인)가 주장하는 바와 같이 그 지정상품과 관련하여 "치아의 보호나 관리 등에 무해하다"는 등으로 직관적으로 깨달을 수 있다고 보기는 어렵고, 원고(출원인, 청구인)가 제출한 갑제7호증의 기재만으로는 "DENTAL"이라는 단어를 포함하고 있는 상표가 50여건 이상 등록되어 있다는 점을 인정하기 어려우며(위 증거에 의하면, 대부분의 상표들은 "DENT"라는 말을 포함하고 있는 것이고, "DENTAL"이라는 말을 포함하고 있는 것은 이 사건 출원상표와 선등록상표 1 뿐임을 알 수 있다) 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 추잉껌 및 캔디를 공통된 지정상품으로 포함하고 있을 뿐만 아니라 나머지 지정상품들도 대부분 식품 또는 간식류로서 동일하거나 유사하다.

(3) 따라서, 이 사건 출원상표는 선출원의 등록상표인 선등록상표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다.

④ **(양 상표 중의 "불닭"은 양 상표의 지정서비스업에서 제공되는 요리의 제조방법 및 가공방법을 직감시키는 것으로서 식별력이 없다고 보기 어렵다. → 따라서 이 사건 등록서비스표가 "불닭"만으로 간략하게 호칭 및 관념될 경우 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일하다)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 *색채상표임 서비스표등록 제93336호 * 권리자 : 주식회사 홍스푸드	 상표/서비스표등록 제2850호 * 권리자 : 김연기	특허심판원 2004. 8. 30. 2004당360 심결 특허법원 2005. 1. 20. 선고 2004허6088 판결 (심결지지) 대법원 상고중(2005. 2. 7. 상고) 2005후674
제42류 : 닭요리전문식당체인업, 닭요리전문식품소개업, 닭요리전문음식조리대행업	제29류 : 닭고기, 햄버거용 고기(닭고기), 달걀 제42류 : 치킨체인점관리업	

1. 원고(이건상표 권리자 : 주식회사 홍스푸드) 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 등록서비스표와 선등록상표에 공통으로 포함되어 있는 "불닭"은, 지정서비스업과 관련하여 '불로 조리한 닭', '불에 구운 닭요리' 등으로 쉽게 인식되어 지정서비스업의 성질을 표시하는 것이고, 일반적으로 "찜닭", "닭산적", "닭바베큐", "숯불닭갈비", "숫불닭발", "닭튀김" 등 요리의 주재료와 주재료의 요리방법을 결합한 요리명이 널리 사용되며, 실제 거래사회에서도 "불닭"이 '불에 직접 구운 닭'이라는 의미로 널리 사용되고 있고, "할매 불 닭발 + 도형", "진불닭발", "도형 + 화! 불닭발" 등 "불닭"을 포함하는 많은 상표들이 이미 등록되어 있는 점에 비추어, 식별력이 없거나 극히 약한 부분이므로, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 유사 여부를 대비함에 있어서는 "불닭" 부분을 요부로 보아 이를 대비할 수는 없고 이 사건 등록서비스표의 "홍초"를 선등록상표와 대비하여야 하는바, 그 경우 양 상표는 외관, 관념 및 호칭을 서로 달리하는 비유사한 상표이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 특허법원 판단 (상표법 제7-1-7호 해당여부)

가. 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 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 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

(2) 그러므로 살피건대, 이 사건 등록서비스표는 붉은 색 바탕에 한글로 된 "홍초"와 "불닭"이 횡으로 결합하여 구성된 상표이고, 선등록상표는 "불닭"만으로 구성된 상표로서, 양 상표의 전체적인 외관은 서로 다르나, 이 사건 등록서비스표는 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어려워 "홍초"와 "불닭"으로 분리되어 그 중 어느 하나만에 의하여 간략하게 호칭 및 관념될 수 있다 할 것인바, 이 사건 등록서비스표가 "불닭"만으로 간략하게 호칭 및 관념될 경우 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일하고, 따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록상표를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다 할 것이다.

이에 대하여 원고(이건상표 권리자)는 "불닭"은 이 사건 등록서비스 및 선등록상표의 지정서비스업과 관련하여 그 성질을 표시하는 것이고, 일반적으로 요리의 주재료와 그 요리방법을 결합한 요리명이 널리 사용되며, 실제 거래사회에서도 "불닭"이 '불에 직접 구운 닭'이라는 의미로 널리 사용되고 있고, "불닭"을 포함하는 많은 상표들이 이미 등록되어 있는 점에 비추어, 양 상표에

공통으로 포함되어 있는 "불닭"은 식별력이 없거나 극히 약한 부분이므로, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 유사 여부를 대비함에 있어서는 "불닭" 부분을 요부로 보아 이를 대비할 수는 없다고 주장한다.

그러나, ① "불닭"은 음식과 관련하여 조리하는 열원을 의미할 수도 있으나 '아주 맵다'는 의미를 가질 수도 있어, "불닭"이 비록 '불을 이용한 닭요리' 등으로 암시될 가능성은 있으나 이 사건 등록서비스표 및 선등록상표의 지정서비스업에서 제공되는 요리의 제조방법 및 가공방법을 직감시키는 것으로서 식별력이 없다고 보기 어렵고, ② 일반적으로 "찜닭", "닭산적", "닭바베큐", "숯불닭갈비", "숫불닭발", "닭튀김" 등 요리의 주재료와 그 요리방법을 결합한 요리명이 사용되는 예가 있긴 하나, '불'과 식재료가 직접 결합하여 요리명 등을 나타내는 경우는 '불고기' 외에는 찾기 어려우며, ③ 원고가 제출한 갑제8호증의 1, 2 내지 31호증의 1 내지 8의 각 기재만으로는 "불닭"이 이 사건 등록서비스표의 출원시(상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부의 판단 기준시)에 '불에 직접 구운 닭' 등의 의미로 사용되고 있었다는 점을 인정하기에 부족하고(오히려 원고가 제출한 갑제16호증 내지 29호증의 기재에 의하면 "불닭"이 관련 업계에서 '매운닭'의 의미로 사용되고 있음을 엿볼 수 있다), ④ 상표의 등록적격성은 각 사례마다 그 지정서비스업과의 관계에서 독자적으로 판단되어야 하는 것으로서 다른 상표의 등록사실을 들어 이 사건 등록서비스표 역시 등록되어야 한다고 볼 수 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 등록서비스표와 선등록상표는 그 지정서비스업으로 "닭요리전문식당체인업" 또는 "치킨제인점관리업"을 포함하고 있고, 나머지 지정서비스업 또는 지정상품 도 모두 닭과 관련된 것으로서 서로 동일·유사하다 할 것이다.

다. 따라서, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 같은 법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

⑤ **(이 사건 출원상표가 분리 관찰되어 "WEBOFFICE" 만에 의해 "웹오피스"로 호칭되는 경우에는 선등록상표의 칭호 및 관념과 동일하여, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사한 상표라 할 것이다.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
POLYCOM WEBOFFICE 상표출원 제2002-23600호	웹오피스 상표등록 제366874호	특허심판원 2004. 8. 30. 2004원262 심결 특허법원 2005. 1. 13. 선고 2004허6156 판결 (심결지지)
제9류 : 컴퓨터 작동용 소프트웨어, 원격화상 회의용 컴퓨터 소프트웨어 등	구39류 : 컴퓨터 프로그램이 수록된 테이프, 디스크, 디스켓, 컴퓨터 전자오락기구	

1. 특허법원 판단 (상표법 제7-1-7호 해당여부)

(1) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(가) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·칭호·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·칭호·관념 중 어느 하나가 유사하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 칭호나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하고(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 등 참조), 또한 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있는 것이라고 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 및 대법원 1999. 10. 8. 선고 98후638 판결 등 참조).

(나) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 외관을 살펴보면, 이 사건 출원상표는 영문자 "POLYCOM WEBOFFICE"로 구성되고, 선등록상표는 한글 문자

"웹오피스"로 구성된 문자상표로서 그 외관은 서로 다르다 할 것이다.

(다) 다음 이 사건 출원상표와 선등록상표의 호칭 및 관념에 관하여 보건대, 갑 제4, 5호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 영문자 "POLYCOM"과 "WEBOFFICE"가 한 칸 띄어쓰기로 결합되어 있고, "POLYCOM"은 원고의 상호이며, "WEBOFFICE"는 "컴퓨터 통신망" 등의 의미를 가지는 "WEB"과 "사무실" 등을 의미하는 "OFFICE"가 같은 글자체와 간격을 유지하여 결합, 구성된 조어인바, 이 사건 출원상표의 앞 부분 "POLYCOM"과 뒷 부분 "WEBOFFICE"가 서로 특별한 의미로 연결되어 있지도 아니하고 이들의 결합에 의하여 어떤 새로운 관념을 낳는 것도 아니며, 또한 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수도 없어 상표를 될 수 있는 한 간략하게 호칭하고 인식하려는 경향이 있는 최근의 거래실정에 비추어 보면, 각 구성부분인 "POLYCOM"과 "WEBOFFICE"로 분리관찰되어, "폴리콤" 또는 "웹오피스"로 호칭되고 그러한 관념으로 인식될 수 있다 할 것이고, 한편, 선등록상표는 "웹오피스"로 호칭되고 그러한 관념으로 인식된다.

따라서 이 사건 출원상표가 분리 관찰되어 "WEBOFFICE" 만에 의해 "웹오피스"로 호칭되는 경우에는 선등록상표의 칭호 및 관념과 동일하여, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사한 상표라 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인, 출원인)는, 이 사건 출원상표가 "POLYCOM"과 "WEBOFFICE"로 분리관찰된다 하더라도, "WEBOFFICE"는 "WEB"과 "OFFICE"를 결합한 조어로서 식별력이 없어 요부가 될 수 없고 "POLYCOM" 부분이 요부이므로, 양 상표는 유사하지 않다고 주장하므로 살피건대, 갑 제4, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 출원상표 중 "WEBOFFICE" 부분의 "WEB"은 인터넷상에서 손쉽게 정보를 검색할 수 있는 도구나 네트워크, 정보망, 통신망을 의미하는 단어로 사용되고 있으며, "OFFICE"는 사무실의 의미를 지니고 있어 전체로서 '인터넷상의 사무실', '인터넷 정보망 사무실' 등의 의미로 인식할 수도 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 이 사건 출원상표의 지정상품인 "문서 소프트웨어 공유용 컴퓨터 소프트웨어, 원격화상회의용 컴퓨터 소프트웨어 등"과

관련하여 볼 때 그 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표시한 상표라거나 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는가를 식별할 수 없는 기타 식별력이 없는 표장에 해당하는 기술적 표장이라고 보기는 어렵다 할 것이어서 원고의 주장은 이유 없다.

나아가 원고(청구인, 출원인)는, 이 사건 출원상표의 "WEBOFFICE" 부분은 "WEB"과 "OFFICE"로 분리가 가능하고, "WEB"은 인터넷이나 컴퓨터 분야에서 널리 사용되는 일반적인 용어에 해당할 뿐만 아니라 관용화된 표장이고, "OFFICE"는 통상 사무실을 지칭하는 단어로 널리 쓰이고 있으며, "WEB(웹)"과 "OFFICE(오피스)"를 포함하는 상표가 다수 출원공고되거나 선등록되어 있으므로 이들의 단순한 결합인 이 사건 출원상표 중 "WEBOFFICE" 부분이나 선등록상표 "웹오피스"는 식별력이 없다고 주장하므로 살피건대, 갑 제6 내지 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, "WEB" 또는 "웹"은 오늘날 인터넷과 통신망의 보급으로 인하여 이 사건 출원상표의 지정상품인 통신 네트워크 통합용 컴퓨터 소프트웨어 등과 선등록상표의 지정상품인 컴퓨터프로그램이 수록된 테이프 등의 관련 업종에서 널리 흔하게 사용되어 왔고, 이들 분야에서 널리 일반적으로 쓰이는 용어인 사실, "OFFICE"는 통상 사무실을 지칭하는 단어로 널리 쓰이고 있으며, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제9류(구 분류 제39류 포함)에는 WEB이나 웹을 포함하는 상표가 204건에 이르고, OFFICE나 오피스를 포함하는 상표가 39건에 이르고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 이미 등록된 다른 상표가 "WEB이나 웹"을 포함하는 문자로 구성되어 있다거나 "OFFICE나 오피스"를 포함하는 문자로 구성된 상표가 등록되어 있다고 하여, "WEB, 웹"과 "OFFICE, 오피스"의 결합인 "WEBOFFICE", "웹오피스"가 식별력이 없다고 할 수는 없으므로 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(2) 결론

따라서 이 사건 출원상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표와 유사할 뿐만 아니라 그 지정상품도 유사하여, 결국 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑥ **(칭호유사 : 우리나라의 영어 보급수준과 영어 발음법칙 등을 고려하면 이건 출원상표는 "랍박", "랩박" 등으로 발음될 것이고, 인용상표는 "라박" 혹은 "래박"으로 발음될 것인바, 유사한 상표라 할 것이다.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
RABVAC 상표출원 제2003-0005260호	**LAVAC** 상표등록 제222086호	특허심판원 2004. 9. 13. 2004원1328 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6422 판결 (심결지지)
제5류 : 개/고양이/말의 동물용 백신, 동물용 약제	제5류 : 동물용 약제	

1. 상표 유사여부 판단

가. 이 사건 출원 상표는 로마자 6자가 "RABVAC"과 같이 표기되어 구성된 문자상표이고, 선등록상표 역시 로마자 5자가 "LAVAC"과 같이 표기되어 구성된 문자상표로서 그 관념을 일반 수요자가 알기 어려워 관념은 대비하기 힘들며, 로마자 "A"와 "VAC" 부분을 공통적으로 가지고 있지만 글자 수가 몇 자인지 여부와 첫머리 글자가 "R"인지 "L"인지 여부 등에 있어서 차이점이 있다고 할 것이지만, 우리나라의 영어 보급수준과 영어 발음법칙 등을 고려하면 이 사건 출원상표는 "랍박", "랩박" 등으로 발음될 것이고, 선등록상표는 "라박" 혹은 "래박"으로 발음될 것인바, 양 상표는 위와 같이 2개의 음절만으로 구성된 상표로서 설령 그 중 일부 식별력이 약한 부분이 포함되어 있다고 하더라도 일반 수요자들이 그 부분을 생략하고 식별력이 있는 부분만을 분리하여 호칭하기에 자연스럽지 아니하며, 또한 문자상표가 일부만으로 약칭될 수 있는 경우에도 전체로서 호칭되는 것을 배제하는 것이 아니고 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭이 다른 상표와 유사한 경우에는 양 상표가 유사하다고 보아야 할 것이므로(대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결 참조), 결국 양 상표는 그 청감이 유사한 상표라고 할 것이고, 약제에 관하여 전문지식을 가지거나 세심한 주의를 가진 수요자들이 양 상표의 지정상품인 동물용 약제 등에 관하여는 로마자 "VAC" 부분을

생략하고 나머지 부분만으로 발음한다는 특별한 사정이 있다는 주장과 입증이 없는 이 사건에서 이 사건 출원상표와 선등록상표에 대한 호칭 방법이 위와 다를 것이라고 볼 수 없으므로 결국 양 상표는 호칭에서 유사한 상표라고 할 것이다.

나. 지정상품의 유사 여부 : 나아가 양 상표의 지정상품들의 유사 여부에 대하여 보건대, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "동물용 약제"는 선등록상표의 지정상품 "동물용 약제"와 동일하고, "개/고양이/말의 동물용 백신"은 그 성질, 생산부문, 유통부문 및 소비자가 모두 동일하여 유사한 상품이라고 할 것이다.

다. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 그보다 먼저 출원되고 먼저 등록된 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품들도 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

⑦ (외관, 칭호유사 : 외관에 있어서 양 상표가 모두 영문 대문자 8개로 구성된 상표로 문자 인식에 있어서 큰 영향을 미치는 앞부분의 'MYPRO'와 마지막부분의 'L'이 같아 유사하고, 그 호칭에 있어서도 이건 출원상표는 '마이프로셀'로 선등록상표는 '마이프로돌'로 호칭되어 앞의 네 음절이 같고 마지막 음절도 앞의 두 부분이 다르나 마지막 부분이 'ㄹ'로 같아서 거의 동일하게 청감되어 양 상표는 그 외관과 호칭이 유사하여 전체적으로 유사함)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
MYPROCEL 상표출원 제2002-11015호	MYPRODOL 상표등록 제363095호	특허심판원 2004. 9. 13. 2004원1146 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6484 판결 (심결지지)
제5류 : 약제	구10류 : 중추신경계용 약제, 말초신경계용 약제, 감각기관용 약제, 혈액용제, 대사성 약제, 세포부활용 약제, 물리적장해치료용 약제, 화학적장해치료용 약제, 진통제, 항생물질제제, 조제용제, 생약, 약쑥, 살균제	

1. 상표 유사여부 판단

이 사건 출원상표는 영문자 'MYPROCEL'로, 선등록상표는 영문자 'MYPRODOL'로 구성된 상표인바, 그 관념에 있어서는 양 상표가 모두 조어상표여서 유사하지 아니하나, 그 외관에 있어서는 양 상표가 모두 영문 대문자 8개로 구성된 상표로 문자 인식에 있어서 큰 영향을 미치는 앞부분의 'MYPRO'와 마지막부분의 'L'이 같아 유사하고, 그 호칭에 있어서도 이 사건 출원상표는 '마이프로셀'로 선등록상표는 '마이프로돌'로 호칭되어 앞의 네 음절이 같고 마지막 음절도 앞의 두 부분이 다르나 마지막 부분이 'ㄹ'로 같아서 거의 동일하게 청감되어 양 상표는 그 외관과 호칭이 유사하여 전체적으로 유사하며, 이 사건 출원상표의 지정상품에 선등록상표의 지정상품이 포함되어 그 지정상품도 유사하다고 할 것이다.

한편 양 상표의 지정상품이 '약제'라고만 되어 있거나 '생약, 약쑥' 등이 포함되어 있어서 그 수요자가 의사 내지 약사 등의 전문가라고 단정할 수 없고, 그렇다고 하더라도 상표는 상표 소유자의 상품을 같은 종류의 타인의 상품과 구별시켜 주는 기능을 본질적 기능으로 하는 것인데, 상표가 유사하다면 의사나 약사라고 하여 외국어 능력이나 청감 능력이 일반인보다 현저하게 뛰어나 유사한 상표를 쉽게 구분할 수 있다고 보기 어려우며, 양 상표의 지정상품인 약제에 유사한 명칭이 식별력을 가지면서 공존한다거나 모든 약제가 다른 상품보다 높은 주의력을 가지고 취급된다고 볼 아무런 증거도 없어서 원고(청구인 : 출원인)의 주장과 같이 양 상표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어렵다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑧ **(칭호유사 : 이건 출원상표가 "젠빅"으로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서 유사함)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
ZENVIQUE 상표출원 제2002-46533호	GENBIG 젠 빅 상표등록 제325410호	특허심판원 2004. 8. 17. 2004원594 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6538 판결 (심결지지)
제5류 : 암예방 및 치료용 약제(약물)	구10류 : 자양강장변질제, 대사성약제, 아미노산제, 비타민제, 호르몬제, 호흡기관용약제, 순환기관용약제, 감각기관용약제	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사여부

가. 이 사건 출원상표는 "ZENVIQUE"와 같이 로마자 8자로만 이루어진 문자상표이며 선등록상표는 그 윗부분에 "GENBIG"과 같이 로마자 6자가 기재되고 그 아랫부분에 "젠빅"과 같이 한글 2자가 부기되어 이루어진 결합문자상표라고 할 것인바, 양 상표는 한글의 포함 여부 및 2단으로 표기되었는지의 여부 등의 차이가 있어 외관에 있어서는 상이하다고 할 것이고 관념은 이를 대비하기 어렵다고 할 것이지만, 그 호칭에 있어서는 이 사건 출원상표가 비록 예외적으로 "젠비큐"라고 호칭되는 경우가 있을 수 있다고 하더라도(원고 제출의 갑5호증의 1 내지 7의 각 기재에 의하면 "QUE"를 포함하는 상표가 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 각 상표는 모두 한글이 로마자 부분과 같은 크기로 윗부분이나 아랫부분에 "큐"와 같이 부기되어 있으므로 이러한 한글 부기 부분이 있는 상표들의 "QUE" 부분이 한글 부기 부분에 의하여 "큐"라고 호칭된다고 하여 한글 부기 부분이 없는 이 사건 출원상표까지도 마찬가지로 "젠비큐"라고 발음된다고 단정할 것은 아니다), 일반적으로는 우리나라의 외국어 보급수준과 발음습관 등을 고려하여 보면 "젠비크", "젠빅"으로 호칭될 것이고, 선등록상표는 그 한글 부분에 의하여 "젠빅"으로 호칭될 것으로 보이며, 한편 이 사건 출원상표의 지정상품이 설령 전문의약품이라고

하더라도 의사의 처방전에 의하여 지정상품을 구매하는 자는 일반 수요자로서 그 수요자가 의사와 약사에 한정된다고 단정할 수 없음은 물론, 의약에 관하여는 로마자 어미 "QUE"가 한글의 부기 없이도 항상 한글 "큐"와 같이 발음된다는 특별한 사정이 있다는 주장과 입증이 없는 이 사건에서 이 사건 출원상표에 대한 호칭 방법은 의약에 관한 전문지식을 가진 의사나 약사들이라고 하여 달라질 것이 아니므로, 결국 이 사건 출원상표가 "젠빅"으로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서 유사한 상표라고 할 것이다.

나. 상표 전체로서 오인·혼동을 피할 수 있는지 여부

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표는 알파벳 8자만으로 이루어졌고, 인용상표는 알파벳 6자와 한글 2자로 이루어져 외관이 상이하며 특히 로마자 부분에서도 "Z"와 "G", "V"와 "B", "QUE"와 "G" 등으로서 현저히 다르고, 관념은 대비할 수 없어 양 상표는 전체적으로 비유사하여 설령 호칭이 다소 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에 해당하며, 특히 이 사건 출원상표의 지정상품의 주된 수요자들이 의사와 약사인 점을 고려하면 더욱 그러하다고 주장하므로

살피건대, 양 상표의 외관이 상이하고 관념을 대비할 수 없음은 앞서 본 바와 같지만, 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자가 의사와 약사에 한정될 수 없으며 의사와 약사라고 하더라도 양 상표의 호칭은 유사하게 청감될 수 있음은 앞서 본 바와 같고, 원고(청구인 : 출원인)가 주장하는 정도의 외관상의 차이만으로는 양 상표의 외관과 호칭 등을 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하는 경우 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 단정할 수 없으므로 원고(청구인 : 출원인)의 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 지정상품의 유사 여부

(1) 원고(청구인 : 출원인)의 주장

원고(청구인 : 출원인)는 지정상품에 있어서도 이 사건 출원상표의 지정상품은 암(癌) 질환과 관련하여서만 사용되는 특수한 약제임에 반하여, 선등록상표의 지정상품은 일반 약제라는 점에서 구별되며, 더욱이 의약분업 실시에 따라 이 사건 출원상표의 지정상품은 일반 수요자가 직접 이를 구입하는 경우는 없

으므로, 그 유사 여부는 전문가인 의사나 약사의 인식 수준을 기준으로 판단해야만 하고, 전문가의 인식수준을 기준으로 판단할 때 양 상품들은 명백히 구분되는 비유사 상품이라고 주장한다.

(2) 판단

보건대, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품들은 모두 의약품들로서 구체적으로 사용하는 질병에 있어서는 일치하지 아니한다고 하더라도, 인간의 질병을 치료하는 데에 사용되는 약제라는 점에서 기본적으로 동일한 범주에 속하는 용도를 가지고 그 형태도 유사할 것이며 나아가 생산자는 모두 제약회사라는 점에서 동일하고 판매처 역시 의약의 유통부문으로서 동일하여 유사한 상품들이라고 할 것이다(전문의약품이라고 하더라도 그 수요자가 의사나 약사에 한정되지 않는 점은 앞서 본 바와 같다).

라. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 그보다 먼저 출원되고 먼저 등록된 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품들도 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다. 따라서, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 그 취소를 구하는 원고(청구인 : 출원인)의 이 사건 청구는 이유 없다.

⑨ (칭호, 관념 유사 : 이건 출원상표는 "Calif"만에 의하여 "캘리프" 또는 "칼리프"로 호칭될 수 있으므로 호칭 및 관념 유사함)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Califdream 상표출원 제2001-41981호	 인용1 : 상표등록 제340637호 Kalif 인용2 : 상표등록 제347268호	특허심판원 2004. 9. 30. 2004원1148 심결 특허법원 2005. 2. 24. 선고 2004허6880 판결 (심결지지)
청바지, 면바지, 스웨터, 점퍼, 폴로셔츠, 남방셔츠, 티셔츠, 반코트, 양말, 모자	신사복, 양복바지, 잠바, 자켓, 청바지, 콤비, 사파리, 와이셔어츠, 반바지, 방한복(파카)	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 유사 여부

① 유사 여부 판단 기준

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하며, 다만 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것이다.

② 이 사건 출원상표의 분리 가능 여부

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 "Calif"와 "dream"이 같은 서체와 크기로 간격없이 결합되어 있기는 하나 "꿈", "희망" 등의 의미가 있는 중학교 수준의 쉬운 영어단어인 "dream"을 포함하고 있어 일반수요자들이 이를 영문자 "Calif"와 "dream"이 결합되어 구성된 상표임을 쉽게 알 수 있다 할 것이고, "Calif"('caliph', 'kalif', 'kaliph', 'khalif'도 같은 뜻으로 쓰인다)는 사전상 "이슬람의 교주, 이슬람 세계 전체의 우두머리"라는 의미가 있으나(을제1호증의 1, 2, 을제2호증의 각 기재 참조) 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 사전을 찾아보지 않고는 그 의미를 쉽게 알 수 있는 단어라 할 수는

없으므로 일반수요자는 이를 하나의 조어로 인식할 가능성이 높다 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표는 일반수요자나 거래자에게 있어 "칼리프(캘리프)의 꿈" 정도로 인식될 것이어서 "Calif"와 "dream"이라는 단어들의 결합의 결과 위 단어들이 각각 가지는 의미 이외의 새로운 관념을 형성함으로써 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수 없어, 이 사건 출원상표는 "Calif" 부분과 "dream" 부분으로 분리되어 인식될 수 있다 할 것이다.

③ 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 대비

먼저 외관에 있어서는, 이 사건 출원상표는 영문자 10자로 이루어진 것임에 비하여, 선등록상표 1은 도형과 문자가 결합되어 이루어진 것이고, 선등록상표 2는 영문자 5자만으로 이루어진 상표이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 외관은 서로 다르다 할 것이다.

그러나 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 출원상표는 "Calif"만에 의하여 "캘리프" 또는 "칼리프"로 호칭될 수 있고, "이슬람의 교주, 이슬람 세계 전체의 우두머리"라는 뜻으로 관념되거나 아무런 관념이 없는 것으로 인식될 것인데, 선등록상표 1은 도형부분과 문자부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려워 도형부분과 문자부분으로 분리될 수 있고, 문자부분인 "CALIPH"만에 의하여 분리관찰될 경우 이 사건 출원상표와 동일하게 호칭 및 관념될 것이며, 선등록상표 2 또한 전체로서 이와 동일하게 호칭 및 관념될 것이므로, 이 사건 출원상표가 "Calif"에 의하여 호칭, 관념될 경우 이 사건 출원상표의 호칭, 관념은 선등록상표 1, 2와 동일하다. 따라서, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우, 위 각 상표들은 서로 유사하다 할 것이다.

⑩ **(칭호유사 : 이건 출원상표 '끼끼'와 선등록상표들의 '키키'가 음절수와 모음이 같고 자음 역시 동일한 파열음이어서 청감이 유사하여 호칭이 유사하다)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-42588호	KIKI's Delivery Service 마녀 배달부 키키 인용1 : 상표등록 제517576호  인용2 : 상표등록 제254941~3호	특허심판원 2004. 8. 27. 2004원34 심결 특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허5818 판결 (심결지지)
제16류 : 공책, 문방구용 풀, 일기장 색종이 조각 제28류 : 금속제완구, 금재완구, 마스코트 인형, 모빌, 세트완구, 어린이용 모형승용차, 완구악기, 완규용 블록	일기장,카탈로그, 팜플렛, 그림엽서 등 편지지, 봉투, 앨범, 수첩, 연필, 연필깍기, 필통, 고무지우개 고무제완구, 마스코트인형, 인형용피복, 지제완구, 플라스틱제완구	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표는 바나나 형상의 도형 안에 한글 '바나나를 탄'이 있고, 그 도형 아래에 마지막 모음이 도형화된 한글 '끼끼'가 있는 상표인바, 이 사건 출원상표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 그 문자 부분도 비교적 긴 7개의 한글이 위, 아래로 나뉘어져 있어서 '바나나를 탄'과 '끼끼'로 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표가 원고(청구인 : 출원인) 주장과 같이 실제 거래사

회에서 항상 일체로만 사용되고 인식되어져 분리관찰이 되지 않음을 인정할 아무런 증거도 없어서, 이 사건 출원상표가 그 출원일인 2003. 9. 26. 무렵에 그 지정상품과 관련하여 국내에서 널리 알려졌다거나, 그 구체적인 사용실태에서 언제나 전체로만 사용되고 인식되어져 왔다고 인정하기도 어렵다고 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표 1은 영문자 'KIKI´S Delivery Service'와 한글 '마녀 배달부 키키'가 위, 아래로 결합된 상표이며, 선등록상표 2는 도깨비 얼굴 형상의 도형 아래에 영문자 'kiki'가 결합된 상표인바,

외관에 있어서 : 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 양 상표의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하고,

관념에 있어서 : 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같으며, 선등록상표들도 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 선등록상표 1은 영문자 부분과 한글 '마녀 배달부'와 '키키'로 분리관찰이 가능하고, 선등록상표 2는 도형과 영문자 'kiki'로 분리관찰이 가능한데, 이 사건 출원상표의 요부인 '끼끼'와 선등록상표들의 한 요부인 '키키' 또는 'kiki'에서 국내의 일반 수요자가 어떠한 관념을 떠올린다고 보기는 어려워 그 관념은 유사하지 아니하나,

그 호칭에 있어서는 선등록상표 2의 'kiki'는 영문의 일반적인 발음에 따라 '키키'로 호칭된다 할 것인바, 이 사건 출원상표 '끼끼'와 선등록상표들의 '키키'가 음절수와 모음이 같고 자음 역시 동일한 파열음이어서 청감이 유사하여 호칭이 유사하다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 외관과 관념이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원

상표와 선등록상표들이 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '샌달, 슬리퍼, 일기장, 필통, 마스코트인형' 등이 선등록상표들의 지정상품과 동일하여 유사하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑪ (칭호유사 : 이건상표가 "젠틸"로 호칭될 경우 "젠텔"로 호칭되는 인용상표와 호칭유사)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
GENTEAL 상표출원 제2002-59224호	ZENTEL 상표등록 제128056호	특허심판원 2004. 9. 14. 2004원1442 심결 특허법원 2005. 2. 4. 선고 2004허7326 판결 (심결지지)
제5류 : 눈보호관리용 약제, 안과용 약제, 피부보호용 약제	구10류 : 구충제, 순환기관용약제, 중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 감각기관용약제	

1. 양 상표의 동일 또는 유사 여부

이 사건 출원상표는 영문자 "GENTEAL"과 같이 구성된 상표이고, 선등록상표는 영문자 "ZENTEL"과 같이 구성된 상표로서, 양 상표는 알파벳의 구성 및 수가 달라 전체적인 외관이 상이하고, 양 상표 모두 조어로만 구성된 상표이므로 관념상 서로 대비가 되지 아니한다. 그러나, 호칭에 있어서, 이 사건 출원상표 중 앞부분의 "GEN"은 이를 포함하는 대부분의 영어단어에서 흔히 발음되는 "젠"으로 발음되거나 또는 일반적인 "G"의 발음에 따라 "겐"으로도 발음될 수 있다고 할 것이고 뒷부분의 "TEAL"은 일반적인 영어의 음운법칙에 따라 "틸" 또는 "테알"과 같이 발음될 것이므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 "젠틸", "겐틸" 또는 "겐테알" 등으로 호칭될 수 있고, 선등록상표는 언제나 "젠텔"로만 호칭될 것인바, 만일 이 사건 출원상표가 "젠틸"로 호칭되는

경우 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭이 "젠틸"과 "젠텔"로서 두 번째 음절의 모음이 그 청감을 쉽게 분간하기 어려운 "ㅣ"인지 "ㅔ"인지의 차이만 있을 뿐 나머지 발음 및 음절수가 모두 동일하므로, 양 상표는 호칭이 매우 유사하다고 할 것이고, 그에 따라 양 상표는 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

원고는, 영어단어 또는 이미 등록된 상표들에 있어서 "GEN"의 발음이 "겐"으로 호칭되는 예가 많은 점을 고려하여 볼 때 이 사건 출원상표 역시 언제나 "겐티알", "겐티얼"로만 호칭될 뿐 "젠틸"로는 호칭되지 않는다고 주장하나, 원고가 제출한 갑6호증의 1 내지 6(각 상표등록원부)은 모두 그 표장 자체에 영문자 외에 그 발음에 해당하는 한글이 함께 병기되어 있는 관계로 전체적인 호칭이 한글부분에 의하여 발음되는 것에 불과할 뿐이고 이 사건 출원상표와 같이 영문자로만 구성되어 있는 것은 아니므로, 위 증거들이나 갑5호증만 가지고 이 사건 출원상표가 언제나 "겐티알", "겐티얼"로만 호칭될 뿐 "젠틸"로는 호칭되지 않는다고 볼 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품의 동일 또는 유사 여부를 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품은 "눈보호관리용 약제, 안과용 약제, 피부보호용 약제"이고, 선등록상표의 지정상품은 "구충제, 순환기관용약제, 중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 감각기관용약제, 알레르기용약제, 호흡기관용약제, 소화기관용약제, 기생동물에대한약제, 항생물질제제"인바, 양 상표의 지정상품은 비록 세부적인 용도에 다소 차이가 있으나 모두 인체의료용 약제에 속하는 상품들로서 그 품질이나 형상을 일반 수요자가 쉽게 구별할 수 없는 것이고 또 모두 제약회사에 의하여 함께 제조되어 판매되는 등 그 형상, 용도, 공급자 및 판매자 등이 동일 또는 유사하다고 할 것이므로, 양 상표는 그 지정상품이 서로 유사하다고 할 것이다.

원고는, 양 상표의 지정상품은 전문적인 의약품으로서 그 수요자는 의사나 약사인 경우가 대부분일 것이므로 지정상품의 유사 여부를 판단함에 있어서도 의사나 약사의 높은 인식 수준을 기준으로 하여야 할 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품은 안과 및 피부과 질환과 관련하여 사용되는 약제인 반면 선등록상표의 지정상품은 일반적인 약제들이므로 그 용도에 있어서 확연히 구별되

고, 또 이 사건 출원상표의 지정상품은 안과의사 또는 피부과의사의 처방에 의해서만 판매되는 전문의약품인 반면 선등록상표가 주로 사용되는 지정상품은 구충제로서 일반의약품이므로 양자는 판매부문 및 유통경로에서 뚜렷이 구별되므로, 양 지정상품이 서로 유사하지 않다고 주장하나, 이 사건 출원상표의 지정상품은 눈보호관리용, 안과용 및 피부보호용으로 쓰이는 각종 약제들을 모두 포괄하는 것이므로 그것이 반드시 의사의 처방에 의해서만 판매되는 전문의약품만을 가리킨다고 볼 수 없고, 선등록상표의 지정상품 역시 구충제 외에 순환기관용약제, 중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 감각기관용약제, 알레르기용약제, 호흡기관용약제, 소화기관용약제, 기생동물에대한약제, 항생물질제제를 모두 포함하고 있으므로 그것이 반드시 일반의약품이라고 단정할 수 없으며, 그에 따라 양 상표의 지정상품이 그 판매부문 및 유통경로, 수요자 등에 있어서 뚜렷이 구별된다고 보기는 어렵다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

⑫ **(칭호유사 : 인용상표는 앞부분의 "Tous"부분만으로 분리관찰되어 "토우스", "토스"와 같이 호칭될 것이므로, 이 사건 출원상표와 호칭이 동일하다.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
TOUS 상표출원 제2003-38910호	**Tous les caleçons** 상표등록 제517298호	특허심판원 2004. 7. 26. 2004원1048 심결
제25류 : 셔츠, 자켓, 스카프, 풀오버, 슈트, 조끼, 혁대	제25류 : 고무신, 단화, 샌달, 레인코트, 승마바지, 반코트, 블라우스, 스커트, 슬랙스, 슈트	특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5849 판결 (심결지지)

(1) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정

도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 한편 일반 수요자가 느끼는 상표의 의미 내용은 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 되지 아니한다 할 것이다.

이 사건 출원상표는 "TOUS"와 같이 이루어진 문자상표이고, 선등록상표는 "Tous les caleçons"와 같이 구성된 문자상표로서, 양 상표는 전체적인 외관이 서로 다르다.

그러나 호칭 및 관념에 있어서,

이 사건 출원상표인 "TOUS"는 영한사전에 수록되지 않은 단어이나 로마자로 표기되어 있으므로 그 외관에 의하여 영어 단어로 인식되어 영어식 발음에 따라 "토우스" 또는 "토스"로 호칭될 것이고,

선등록상표는 영어권에서는 쓰이지 않는 "ç"라는 문자를 포함하고 있어 전체적으로 영어 단어로 인식될 가능성은 작고, 갑4, 11호증의 각 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 "Tous"는 불어로 "모든, 온갖, 전체의, 전부의"의 뜻이 있는 형용사의 복수형이고, "les"는 불어로 정관사의 복수형이며, "caleçons"은 불어로 "팬츠"의 뜻이 있는 명사의 복수형으로서, 선등록상표는 불어식으로 "뚤레깔송"으로 발음되고 불어사전상 "모든 팬츠(바지)"라는 의미를 가지고 있기는 하나, 한편 갑49호증의 기재에 의하면 우리나라의 중·고등학교에서는 영어가 제1외국어 과목으로 채택되어 있고, 불어는 독일어, 스페인어, 중국어, 일본어 등과 함께 제2외국어로만 채택되어 있을 뿐이며, 더구나 제2외국어 중에서 불어를 선택하는 학생수의 비율은 1997년경부터 2001년경 사이를 기준으로 최대 18% 정도에 불과한 사실을 인정할 수 있는 점 등 우리나라의 불어보급수준 및 교육정도에 비추어 볼 때 우리나라 일반 수요자나 거래자들이 선등록상표를 보고 곧바로 이를 불어로 인식하여 위와 같이 불어식 발음에 따라 이를 호칭하고 불어사전에 따른 의미나 관념을 떠올린다고 보기는 어려우므로, 선등록상표는 단순히 그 의미나 관념을 알 수 없는 영어 이외

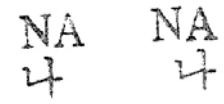
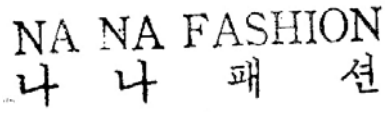
의 외국어 문자로만 인식된다고 보아야 할 것인바, 선등록상표는 외관상 3부분으로 분리되어 있고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 전체가 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우며 특히 가운데의 "les"와 뒷부분의 "caleçons"은 영어식 발음에만 익숙한 우리나라 일반 수요자나 거래자들로서는 그 발음이 쉽지 않은 데다가 오늘날의 상품거래에 있어서는 긴 호칭을 보다 간략하게 하려는 경향이 있는 점 등을 고려하여 볼 때 선등록상표는 앞부분의 "Tous"부분만으로 분리될 수 있고, 그와 같은 경우 로마자는 일반적으로 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향에 따라 선등록상표는 "토우스" 또는 "토스"와 같이 호칭될 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭이 동일하다고 할 것이다.

원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표와 동일한 "TOUS"를 포함하는 여러 상표들이 다른 상품류에서 서로 공존하고 있는 점에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표와 선등록상표 2 역시 서로 비유사한 것으로 보아야 한다고 주장하나, 상표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, 그 표장 및 지정상품이 다른 기존의 등록례에 구애받아야 할 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다.

또한 원고(청구인 : 출원인)는, 이 사건 출원상표는 보석, 향수 및 의류 등에 관하여 국제출원 및 유럽공동체 출원을 비롯하여 호주, 아르헨티나, 미국, 영국, 일본 등 전세계 국가에서 널리 등록된 상표로서 국내를 비롯하여 전세계적으로 주지·저명한 상표이므로 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표를 선등록상표 2와 혼동할 여지가 전혀 없다고 주장하나, 상표의 등록적격성의 유무는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이고 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아닐 뿐만 아니라, 갑18 내지 22, 28, 38, 40, 43, 48호증, 갑23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 42호증의 각 1 내지 5, 갑24, 37, 39호증의 각 1 내지 4, 갑31, 46호증의 각 1 내지 3, 갑35호증의 1 내지 46, 갑41, 44, 45, 47호증의 각 1, 2의 각 기재만으로는 이 사건 출원상표가 국내를 비롯하여 전세계적으로 주지·저명하다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없으며, 나아가 이 사건 출원상표가 주지·저명하다는 사정만 가지고 곧바로 일반 수요자나 거래

자들이 상품출처에 관한 오인·혼동을 야기할 우려가 없다고 단정할 수도 없는 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

⑬ **(칭호유사 : 이건 출원상표는 문자부분 중 'NANAS'에 의하여 '나나스'로 호칭된다 할 것인바, '나나스'의 '스'는 약음에 해당하고 영문자 'S'는 복수를 나타내는 정도로 인식되는 것에 불과하므로 인용상표와는 청감이 유사하여 호칭이 유사하다)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2002-17631호	Spirit, Stallion of the Cimarron 인용1 : 상표등록 제511209호  인용2 : 상표등록 제172809호  인용3 : 상표등록 제168016호	특허심판원 2004. 8. 31. 2003원4435 심결 특허법원 2005. 2. 24. 선고 2004허6163 판결 (심결지지)
제16류 : 스티커, 공책, 봉투, 사무용지 패드, 만년필, 볼펜, 연필, 고무 지우개 제25류 : 가죽신, 고무장화덧신, 반부츠, 부츠, 샌달, 롱코트, 반바지	인용1(제16류) : 스티커, 스프링제본 공책, 연필, 동화책, 만화 책 인용2,3(제25류) : 투피스, 반코트, 잠바, 스커트, 오버코트, 원피스, 블라우스, 바지, 바바리 코트, 아동복	

* 유사판례 (특허법원 2005. 2. 24. 선고 2004허6170 판결) : 상표출원 제2002-17629호 ""

1. 상표의 유사여부 판단

(1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표는 영문자 "CIMARRON"과 "NANAS"가 상하 2단으로 결합된 문자상표인바, 이 사건 출원상표의 상단 부분의 영문자 "CIMARRON"과 하단 부분의 영문자 "NANAS"를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부

이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표 3은 영문자 'NA NA'와 한글 '나나'가 상하 2단으로 결합된 상표이며, 선등록상표 4는 영문자 'NANA FASHION'과 한글 '나나패션'이 상하 2단으로 결합된 상표로서 "FASHION", "패션" 부분은 일반적으로 유행의 의미로 사용되고, 사전적으로는 "유행의 양식, 풍조" 등의 의미로 사용되는 용어인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 그 지정상품인 스커트 등과 관련하여 볼 때 성질표시의 용어에 해당하여 식별력이 없다 할 것이어서 "NANA", "나나" 부분이 요부라 할 것인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표 3, 4의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 양 상표의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하고, 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 한 요부인 'NANAS'와 선등록상표 3, 4의 요부인 'NANA'에서 국내의 일반 수요자가 어떠한 관념을 떠올린다고 보기는 어려워 그 관념은 유사하지 아니하나, 그 호칭에 있어서는 선등록상표 3, 4는 영문자 'NANA'와 한글 '나나'에 의하여 '나나'로 호칭되고, 이 사건 출원상표는 문자부분 중 'NANAS'에 의하여 '나나스'로 호칭된다 할 것인바, '나나스'의 '스'는 약음에 해당하고 영문자 'S'는 복수를 나타내는 정도로 인식되는 것에 불과하므로, 양 상표는 청감이 유사하여 호칭이 유사하다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조),

이 사건 출원상표와 선등록상표 3, 4의 외관과 관념이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표 3, 4가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다.

⑭ **(호칭, 관념 유사하여 전체적으로 유사하다)**

이 사건 출원상표가 개도형만에 의하여 인식될 경우 '검정개 또는 강아지'로 호칭 및 관념될 것이므로, 역시 '검정개 또는 강아지'로 호칭 및 관념될 선등록상표들과 호칭 및 관념에서 서로 유사하다

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-47600호	 상표등록 제554997호, 제496551호,	심판원 2004. 11. 29. 2004원 1224 심결 특허법원 2005. 3. 31.선고 2004허8725 판결
제14류 : 키홀더, 시계줄, 귀걸이, 넥타이핀, 메달, 목걸이, 반지, 발목장식, 팔찌	제14류 : 귀금속제 키홀더, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 전자시계, 팔목시계, 귀걸이, 귀금속제 넥타이핀, 귀금속제 메달, 귀금속제 목걸이, 귀금속제 반지 등	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제7-1-7호 해당여부 판단)

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부

(1) 일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하며, 다만 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼

동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것이다.

(2) 이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 개도형과 Shuny라는 로마문자가 결합된 상표로서, 도형만으로 이루어진 선등록상표들과 그 외관에 있어서는 서로 다르나, 이 사건 출원상표의 도형부분과 문자부분은 그 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수 도 없어, 이 사건 출원상표는 개도형 부분과 문자 부분으로 분리되어 인식될 수 있다 할 것인바, 이 사건 출원상표가 개도형만에 의하여 인식될 경우 '검정개 또는 강아지'로 호칭 및 관념될 것이므로, 역시 '검정개 또는 강아지'로 호칭 및 관념될 선등록상표들과 호칭 및 관념에서 서로 유사하다 할 것이다.

그렇다면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관에 있어서는 서로 다르나, 그 호칭 및 관념에 있어서는 서로 유사하여, 양 상표를 동종 또는 유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 혼동을 유발할 우려가 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 서로 유사하다 할 것이다.

(3) 한편, 이와 관련하여 원고(청구인)는, 이 사건 출원상표는 개도형의 밑에 'shuny'라는 로마문자가 표기되어 있고 또 'shuny'는 '슈나우져견'의 애칭이므로, 일반수요자들로서는 이 사건 출원상표를 '슈니'라고 호칭하고 또 'shuny라는 이름을 가진 개'라고 관념할 것이고, 따라서 '개표' 또는 '강아지표'라고 호칭되고 단순히 '개 또는 강아지'로 관념될 선등록상표들과 그 호칭

및 관념에 있어 서로 다르다는 취지로 주장하나, 갑제10호증의 기재만으로는 이 사건 등록상표의 지정상품의 수요자들이 이 사건 출원상표의 도형부분을 보고 어느 나라의 또는 어느 품종의 개를 모델로 한 것인지 쉽게 알 수 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 위 도형부분은 일반수요자나 거래자가 쉽게 식별할 수 있는 '개 또는 강아지'에 관한 것으로서 그 호칭이나 관념이 명료하고 간단하므로, 이 사건 출원상표가 도형부분만으로 분리되어 인식될 경우 '(검정) 개 또는 강아지'로 호칭 및 관념되어 선등록상표들의 호칭 및 관념과 동일, 유사하다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 '시계줄'을, 이 사건 등록상표와 선등록상표 2는 '귀걸이'를 공통된 지정상품으로 포함하고 있을 뿐만 아니라 나머지 지정상품들도 대부분 장식용 액세서리류로서 동일하거나 유사하다.

다. 결론 : 따라서, 이 사건 출원상표는 선출원의 등록상표인 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다.

⑮ (호칭, 관념유사하여 전체적으로 유사하다)

이 사건 등록상표는 그 구성부분 중 하나인 "einstein"만에 의하여 간략하게 호칭 및 관념될 수 있고, 그러한 경우 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제488751호	아인슈타인 상표등록 제274619호 리틀아인슈타인 상표등록 제456973호	심판원 2004. 7. 30.자 2003당2780 심결 특허법원 2005. 3. 24. 선고 2004허5252 판결
제9류 비디오테이프, CD-ROM	좌동	

1. 이 사건 심결의 적법 여부 (상표법 제7-1-7호 해당여부 판단)

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 등록상표는 "baby", "einstein"이라는 영문자와 어린이 머리 모양의 도형이 결합되어 이루어진 상표로서, 문자 또는 문자를 도형화한 것만으로 구성된 별지 기재 선등록상표와 그 외관에 있어서는 서로 다르다. 그러나 이 사건 등록상표의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 그 구성부분 중 하나인 "einstein"만에 의하여 간략하게 호칭 및 관념될 수 있고, 그러한 경우 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

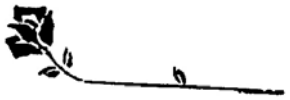
일반적으로 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다. (대법원 2002. 10. 25. 선고 2001후1037 판결)

그러므로 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "비디오테이프"는 선등록상표 1의, "CD-ROM"은 선등록상표 2의 지정상품에 각 포함되어 있고, 나머지 지정상품들도 모두 음악 또는 교육용 자료들을 저장하기 위한 것이거나 저장하고 있는 것으로서, 위와 같은 저장매체에 음악, 음성, 동영상 등을 저장하여 어린이 등의 교육에 사용하려는 사람들이 생산, 판매 및 구매할 것이어서, 그 용도, 원재료, 생산자, 판매자 및 수요자가 같다 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1 내지 2의 지정상품은 서로 동일, 유사하다.

이와 관련하여 원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표 1, 2의 지정상품은 상품류 구분 상의 상품류 또는 군을 달리하므로 서로 다른 것이라는 취지로 주장하나, 상표법 제10조 제1항 및 같은법 시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것이고 상

품의 유사 범위를 정한 것은 아니어서, 위 상품류 구분상의 동일 여부에 따라 지정상품의 동일, 여부가 바로 결정되는 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 1 내지 4와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 같은 법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

⑯ (외관, 호칭, 관념유사 : 한송이 장미꽃이 되어 있는 형상의 도형으로서 그 외관이 유사하고, "장미꽃 한송이"로 호칭 인식됨으로 호칭, 관념에 있어서는 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-3803호	 상표등록 제296153호	심판원 2004. 9. 30.자 2004원1587 심결 특허법원 2005. 3. 17. 선고 2004허7050 판결
제3류 : 모발염색제, 모발탈색제, 헤어젤, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 샴푸, 향수	제3류 : 헤어스프레이, 탈모제, 분말향수, 헤어크림, 헤어토닉, 포마드, 향수 등	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 상표의 유사 여부는 동일 또는 유사상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 상품 사이에 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별하여야 하고, 상표 서로간에 다른 부분이 있더라도 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 외관, 호칭이나 관념이 유사하여 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하고, 일반적으로 도형상표는 그 외관에 의하여 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로, 도형상표의 유사

여부는 외관 즉 형상을 직관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 식별표지로서 서로 오인, 혼동할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단되어야 할 것인바, 이 사건의 양 상표는 도형만으로 구성된 상표로서 그 도형에서 생성되는 모티브나 이미지 등을 기초로 하여 양 상표의 외관, 호칭, 관념 면에서 유사 여부를 판단하여야 한다.

(2) 그러므로 이러한 관점에서 보건대, 이 사건 출원상표는 하나의 줄기에 두 개의 잎이 달린 한송이의 장미꽃 형상의 도형상표이고, 선등록상표는 하나의 줄기에 잎이 3개 달린 한송이의 장미꽃 형상의 도형상표인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 출원상표는 줄기가 짧고 장미꽃 봉오리가 조금 크며 전체가 세워져 있는 형상인데 반하여, 선등록상표는 줄기가 다소 길고 잎과 장미꽃 봉오리가 작으며 전체적으로 뉘어져 있으므로, 줄기와 잎 또는 장미꽃 봉오리가 다소 크고 작다거나 꽃받침의 유무, 잎의 수에 있어서 다소 상이하여 세부적인 모양에서 미세한 차이가 있으나, 양 상표는 가장 일반적인 장미꽃 형상의 도형으로서 일반 수요자나 거래자를 기준으로 전체적, 이격적으로 관찰할 때, 잎이 2-3개 있는 줄기의 끝에 한송이의 장미꽃이 피어 있는 형상의 도형으로서 그 외관이 유사하다 할 것이다.

이에 대하여 원고는 꽃과 같은 자연물의 도형상표의 경우에 외관의 유사범위를 넓게 보게 되면 상표의 선택권을 제한하게 되어 부당하다고 주장하므로 보건대, 자연물의 형상을 나타내는 도형의 경우에도 그 자연물을 이미지는 표현하면서도 외관을 다르게 형상화할 수 있다 할 것이어서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다음 호칭 및 관념에 관하여 보건대, 양 상표의 외관에서 직감되는 이미지는 "장미꽃 한송이"이고, 달리 호칭·인식될 수도 없으므로, 양 상표는 호칭, 관념에 있어서도 유사하다 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표의 외관이 세부적인 면에서 다소 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표가 상품의 출처에 관한 오인, 혼동의 염려가 없다고 보기 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다

고 할 것이고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '헤어스프레이, 헤어크림, 향수' 등이 선등록상표의 지정상품과 동일하여 유사하다고 할 것이다.

⑰ 유사하다 : 인용상표의 요부인 'DICA'에 의해 호칭되는 경우 이 사건 출원상표와 호칭이 동일하여 양 상표는 전체적으로 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-4471호	DIGANET 상표등록 제562742호	심판원 2004. 11. 26.자 2004원2358 심결 특허법원 2005.3.24. 선고 2004허8619판결
제9류 비디오 레코더	제9류 디지털 비디오 레코더	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표는, 외관에 있어서 전체적으로 관찰하여 보면 "NET" 부분의 유무와 글자체 등이 서로 달라 유사하지 아니하고, 관념에 있어서도 "NET" 부분 이외에는 조어로 구성된 상표로서 관념이 있다고 할 수 없으므로 대비할 것이 없으나, 호칭에 관하여 보건대, 선등록상표 중 "NET" 부분은 "Network"의 준말로서 방송망, 통신망을 의미하는 단어로 중학생 정도라면 알 수 있는 흔하면서도 널리 사용되는 단어이어서 한눈에 들어오고, 지정상품과 관련하여 볼 때 기술적(記述的) 표장으로 식별력이 없으므로, 선등록상표는 "DIGA"와 "NET"로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없어서 분리하여 관찰할 수 있으며, 그 중 중요부분은 "DIGA"라 할 것인바, 따라서 선등록상표가 중요부분에 의해 "디가"로 호칭되는 경우 이 사건 출원상표와 호칭이 동일하고, 문자로 된 조어상표의 경우 상표의 유사 여부의 판단에 있어서 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소이므로 양 상표는 전체적으로 유사하다.

설사 선등록상표를 위와 같이 분리하여 관찰할 수 없다 하더라도 앞에서 본 바와 같이 선등록상표 중 "NET" 부분은 식별력이 없어 선등록상표는 주로 그 중요부분인 "DIGA"에 의하여 호칭되고 "NET" 부분은 생략되거나 약하게 발음될 것이어서 역시 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사하다.

⑱ **칭호유사 : 이 사건 출원상표가 「etKor」에 의하여 "엣코, 잇코", "엣코르, 잇코르" 등으로 호칭될 경우 인용상표와 칭호가 동일, 유사하여 전체적으로 양 상표는 유사하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
etKor 상표출원 제2003-12924호	ItKO 상표등록 제516599호	심판원 2004. 11. 30.자 2004원3092 심결 특허법원 2005. 3. 24. 선고 2005허247 판결
제25류 : 잠바 등 의류	제25류 : 잠바 등 의류	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

가. 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표의 「etKor」 중 「C」 부분은 황색으로 가늘게 시작하여 점점 굵어지면서 빨간색으로 색상이 변화되는 알파벳 "C"에 유사한 화살표로 된 도형이고 「etKor」 부분은 파란색의 영문자인바, 위 두 부분은 시각상 뚜렷이 구별되는 상이한 색채로 구성되어 있는 점, 화살표 형태의 도형 부분과 알파벳으로 이루어진 문자 부분으로 구분되는 점 등을 고려하여 볼 때 이 사건 출원상표의 앞부분 「C」 와 뒷부분 「etKor」 를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표는 「etKor」 이고, 선등록상표는 「ItKO」 로서 양 상표는 전체적인 외관이 다르고, 위 각 상표에서 국내의 일반 수요자가 어떠한 관념을 떠올린다고 보기 어려워 그 관념 역시 유사하지 아니하다.

그러나 그 호칭에 관하여 보건대, 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은

위에서 본 바와 같은데, 이 사건 출원상표의 분리된 두 부분 중 「」부분은 손쉽게 떠오르는 호칭이 없어서 이 사건 출원상표는 주로 다른 부분인 「etKor」에 의하여 "엣코, 잇코", "엣코르, 잇코르" 등으로 호칭되고, 선등록상표 「ItKO」는 "잇코"로 호칭될 것인바, 이 사건 출원상표가 "잇코"로 호칭되면 양 상표는 호칭이 동일하고, 이 사건 출원상표가 "엣코"로 호칭되면 선등록상표와 음절수가 같고 모음의 속성상 음역에 크게 차이가 없어 청감이 유사하여 전체적으로 유사하며, 이 사건 출원상표가 "엣코르, 잇코르"로 호칭되면 선등록상표와 동일 또는 유사한 호칭 뒤에 약하게 발음되는 "르"가 추가된 것일 뿐이어서 역시 청감에 별 차이가 없으므로 전체적으로 유사하여, 결국 양 상표의 호칭은 동일, 유사하다.

그런데 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 선등록상표의 외관과 관념이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표가 상품의 출처에 관한 오인, 혼동의 염려가 없다고 할 수 없다.

이와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표가 함께 사용될 경우 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동의 염려가 있는 이상 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품 역시 "잠바"가 서로 일치하는 등 동일 또는 유사하다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다

⑲ **(칭호, 관념유사)**

* 양 상표는 각 부분으로 분리하여 관찰할 수 있어서 그 중요부분 중 하나인 "ROCKET" 또는 "ROCKETS"에 의하여 "로켓, 로케트"와 "로케츠, 로키츠"로 호칭되고 관념되어 호칭과 관념이 동일 또는 유사하여, 결국 전체적으로 유사한 표장이다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
		심판원 2004. 10. 30.자 2004원26 심결
상표출원 제2002-42259호	상표등록 제495294호	특허법원 2005. 3. 24. 선고 2005허315 판결
제25류 : 새들백, 오토바이용 자켓	제25류 : 다목적 스포츠백, 자켓	

1. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부 판단

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표는, 검은 색으로 칠해진 다른 넓이의 평행사변형 모양의 도형 두 개가 안에 존재하는 타원형 안에, 영문자 "JOE"가 작은 글씨로, "ROCKET"이 큰 글씨로 상하 2단으로 배치되어 있는 구성이고, 선등록상표들은 구성이 동일한 상표로서 로켓 모양의 도형이 농구공 주위를 날아가고 그 중간에 영문자 "ROCKETS"가 배치되어 있는 구성인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 전체적인 외관은 상이하지만, 각 도형과 문자를 분리관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합된 상표라고 볼 수 없고, 이 사건 출원상표의 문자 부분도 "JOE"와 "ROCKET"이 2단으로 배치되어 있을 뿐 아니라 상단의 "JOE"가 하단의 "ROCKET"에 비하여 매우 작아서 "JOE"와 "ROCKET"을 분리관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합된 상표라고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 도형과 "JOE" 및 "ROCKET"의 3부분으로 분리하여 관찰할 수 있고 선등록상표들은 도형과 "ROCKETS"로 분리하여 관찰할 수 있어서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 중요부분 중 하나인 "ROCKET" 또는 "ROCKETS"에 의하여 "로켓, 로케트"와 "로케츠, 로키츠"로 호칭되고 관념될 수 있으니, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭과 관념이 동일 또는 유사하여, 결국 전체적으로 유사한 표장이다.

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 지정상품의 동일, 유사 여부

(가) 지정상품의 동일, 유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의

통념에 따라 판단하여야 하는바(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결, 대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1583 판결 등 참조), 여기에서 상품의 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등은 거래의 실정을 판단하기 위한 요소에 지나지 아니하므로 상품이 동일·유사하기 위해서는 반드시 위에서 든 요소가 모두 일치하여야만 하는 것은 아니다.

(나) 살피건대, 갑 제3호증의 1, 2, 갑제9, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 선등록상표 1의 지정상품 중 "자켓"에 관하여는, 미국 프로농구팀인 휴스턴 로키츠(THE HOUSTON ROCKETS)의 인터넷 쇼핑몰에서 다양한 종류의 자켓을 사진으로 게시하여 그 제품명과 가격을 표시하고 있으며, 오토바이 의류 및 가방류 제조업체인 원고의 홈페이지에는 "자켓"을 하나의 카테고리로 하여 11개에 이르는 자켓이 사진으로 소개되어 있고, 가방류를 하나의 카테고리로 하여 두 종류의 "새들백"을 비롯하여 모두 12개의 가방이 사진으로 소개되어 있는 사실, 자켓이란 길이가 엉덩이를 덮거나 그 전후인 짧은 웃옷으로, 대체로 긴 웃옷을 뜻하는 코트에 대응하며 남녀공용의 의류를 말하는데, 그 종류는 ① 용도별로, 워킹재킷(산책용), 새들재킷(승마용), 블레이저코트(스포츠용 또는 평상용) 등 12종류, ② 고유명사에 따라, 노퍽재킷(스포츠 및 수렵용) 등 7종류, ③ 민속의상에 따라, 아노락 등 5종류가 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 선등록상표 1의 지정상품인 "자켓"은, 이 사건 출원상표의 지정상품인 "오토바이용 자켓"과는 상품류 구분이 제25류로 동일하고, 그 개념과 종류에 있어 일상적인 자켓 뿐만 아니라 각종의 스포츠 활동시 입는 자켓도 포함하는 것으로 볼 수 있어 그 중 하나인 오토바이 라이딩용 자켓도 포함할 수 있으며, 이 사건 출원상표의 지정상품인 "새들백"은 그 종류가 여러 가지이고 그 용도 또한 경우에 따라 오토바이 라이딩에 한정되지 않고 여러 가지의 스포츠 활동에 다양하게 사용될 수 있는 데다가, 선등록상표 2의 "다목적 스포츠백"은 그 개념상 오토바이 라이딩시 사용되는 가방인 새들백을 포함하는 것으로 볼 수 있고, 이와 같이 "오토바이용 자켓"이 "자켓"의 한 종류로 "새들백"이 "다목적 스포츠백"의 한 종류로 각 "자켓"과 "다목적 스포츠백"에 포함되는 이상 당연히 수요계층이 중복될 수 있으므로, 이러한 제반 사정을 종합하여 보면 적어도 이 사건 출원상표

의 지정상품 중 "새들백", "오토바이용 자켓"은 각각 선등록상표들의 지정상품 중 "다목적 스포츠백", "자켓"과 유사하다고 할 것이다.

다. 결론 : 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용되는 상표이어서, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑳ (칭호유사 : 이건 서비스표는 'KOCOM'만으로 약칭될 가능성이 있고, 인용상표들 역시 '코콤'이어서 이 사건 출원서비스표의 호칭과 각 동일하다.)

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
KorCom Porter Novelli (Korea Communication) 서비스표출원 제2003-4707호	코 콤 COKOM 상표/서비스표등록 제3064호	심판원 2004. 12. 15.자 2004원2845 심결 특허법원 2005. 3. 24. 선고 2005허513 판결
광고대행업, 홍보대행업, 광고알선업, 간행물광고업, 시장조사업	광고대행업, 광고알선업, 옥외광고업, 광고기획업, 시장조사업 등	

1. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들의 동일, 유사여부

(가) 이 사건 출원서비스표의 중요부분

1) 이 사건 출원서비스표는 'KorCom'과 'Porter', 'Novelli'의 세 부분으로 이루어져 있는 바, 그 중 'KorCom'은 사전 상 뜻이 없는 조어(造語)이고, 'Porter'는 '운반인, 짐꾼, 철도역이나 공항 등의 구내 운반인, 청소부, 용무원, 운반기, 받침대' 등의 뜻을 가지는 영어 단어이며, 'Novelli'는 국내에 통용되는 외국어 사전에는 실려 있지 않아 출처를 알 수 없는 단어이나, 'Porter'와 'Novelli'가 함께 원고의 법인 명칭을 이루고 있는 것으로 미루어 위 두 단어

는 일체로서 서양에서 사용되는 상호이거나 성명의 하나인 것으로 보인다. 문자와 문자가 결합된 서비스표는 각 구성부분이 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 중 일부에 의하여 약칭될 수 있는 것이고, 특히 이 사건 출원서비스표와 같이 복수의 외국어 단어로 이루어진 표장은 그 중 특징적인 부분 혹은 발음하기 편한 부분만으로 호칭하는 것이 수요자들 사이에 널리 행하여지는 관행이라 할 것이다. 이에 비추어 보면 이 사건 출원서비스표는 수요자들에 의하여 'KorCom' 혹은 'Porter Novelli'로 약칭될 가능성이 높다 할 것이고, 'Porter' 또는 'Novelli'만으로 약칭될 가능성은 각 단어의 표장 전체에서의 위치, 관념 등에 비추어 비교적 높아 보이지 않는다. 한편, 그 중 'KorCom'은 전체 표장의 가장 앞부분에 해당할 뿐 아니라 '코콤'으로 호칭되어 유사한 두 음절이 반복되므로 발음하기가 비교적 쉽고, 관념이 없는 조어에 해당하여 특색 있는 인상을 제공하므로 수요자들이 이 사건 출원서비스표를 'KorCom'으로 약칭하기 쉬운 반면, 'Porter Novelli'는 국내에서는 생소한 결합 외국어인데다가 '포터노벨리'로 호칭되어 5음절이나 되므로 발음이 쉽지 아니하고, 특히 표장의 뒷부분에 해당하여 표장 전체에서 차지하는 비중이 덜한 것으로 느껴지기 쉬우므로 수요자들이 이 사건 출원서비스표를 'Porter Novelli'로 약칭할 가능성은 이를 'KorCom'으로 약칭할 가능성에 비하여 적은 것으로 보인다.

2) 'KorCom'이 중요부분이 될 수 없다는 주장에 대하여

원고의 주장과 같이 'KorCom' 중 'Kor'는 현저한 지리적 명칭인 'Korea(한국)'의 약자이고, 'Com'은 'Communication'의 약자로서 지정서비스업과의 관계에서 성질표시에 지나지 않아 결국 'KorCom'전체가 식별력 없는 부분에 해당하는지에 관하여 살펴본다.

위와 같이 분리관찰된 'KorCom' 중 'Kor'부분은 국내에서 통용되는 영어사전에 'Korea'의 약칭으로 기재되어 있을 뿐 아니라 실제 국내의 일반 수요자들 사이에도 그와 같은 인식이 비교적 널리 퍼져 있다고 봄이 상당하므로 일단, 'Kor'부분은 현저한 지리적 명칭인 '한국'의 약칭이라고 볼 수 있다. 그러나 'Communication'은 영어사전 상 ① 전달, 보도, 열 등의 전도, 병의 전염 ② 통신, 교신, 편지 교환, 정보 교환, 친교, 상호 이해, 편지, 전갈(message)

③ 교통기관, 교통수단, ④ 보도 기관 ⑤ 군사 기지와 일선과의 연락, 수송 기관, 수송로 ⑥ 말, 기호, 몸짓 등에 의한 정보 전달 과정, (복수의 형태로) 통신학, 전달학 등을 뜻하는 단어로 설명되어 있음을 알 수 있는 바, 그와 같은 사전 상의 의미 및 우리나라에서의 영어보급수준, 지정서비스업과 관련될 것으로 보이는 수요자들의 예상 교육정도 등에 비추어 보면 'Communication'은 '전달, 보도, 통신, 정보의 교신, 교환, 연락' 등의 의미로 직감되기 쉽고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 일부인 '광고대행업, 홍보대행업, 광고알선업, 기업선전홍보업, 광고기획업, 판촉대행업, 간행물광고업, 광고물출판업'이 모두 재화나 용역의 공급주체와 그에 상응하는 소비자집단을 매개하는 서비스들로서 정보의 전달과 상호 소통을 내용으로 하고 있는 점에 비추어 'Communication'라는 단어가 위와 같은 지정서비스업의 성질을 암시하는 정도에는 이를 수 있을지는 몰라도, 이를 뛰어 넘어 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표현하는 기술적(記述的)인 것으로 볼 수는 없으며, 그나마 지정서비스업 중 마케팅서비스업, 시장조사업과의 관계에서는 이를 암시적인 표장으로 보기도 어렵다 할 것이다. 더불어, 수요자의 입장에서는 'Com'을 영어 단어인 'Communication' 이외에 'Company', Computer', 'Commerce', 'Committee', 'Community', 'Comedy' 등의 약자로도 얼마든지 인식할 수 있는데다가 또한 인터넷 도메인네임의 일부인 .com을 연상할 여지마저도 있는 것이어서 이 사건 출원서비스표의 'Com'이 'Communication'의 약자로만 수요자 사이에 인식될 것이라는 원고의 주장은 이유 없다. 결국 어느 모로 보나 'Com'은 지정서비스업과의 관계에서 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당하지 아니한다.

원고는, 이 사건 출원서비스표 중 'KorCom' 부분 아래에 (Korea Communication)이라는 표시가 병기되어 있어 누구라도 'KorCom'이 Korea Communication의 약자임을 알 수 있으므로 이는 기술적 표장에 해당한다고 주장하나, 위 (Korea Communication)이라는 표시는 'KorCom'의 하단에 매우 작은 크기로 표기되어 있어 수요자들이 주의 깊게 살펴보지 않는 한 선뜻 눈에 띄지 않는데다가 'Communication'이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과의 관계에서 반드시 식별력 없는 표장이라 할 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 'Com'이 반드시 'Communication'의 약자인 것으로 인식할 필연적 이유가

없음 역시 앞서 본 바와 같다. 나아가, 가령 표장이 현저한 지리적 명칭 등 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장과의 결합으로 이루어져 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우라면 새로운 식별력이 부여된다 할 것인데(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표 중 'KorCom'부분은 일견 Korea(한국)의 약자인 것으로 보이는 'Kor'에 명확한 의미를 직감할 수 없는 'Com'이 결합하여 관념이 없는 전혀 새로운 조어를 구성하고 있으며, 그 호칭은 '코콤'으로서, 짧고 유사한 발음의 반복을 통하여 비교적 강한 청감을 주는 등 그 자체로 식별력을 가지는 새로운 표장이 된다 할 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표 중 'KorCom' 부분은 식별력이 없어 중요부분이 될 수 없고, 오로지 'Porter Novelli'만이 중요부분으로서 선등록 서비스표들과 대비의 대상이 된다는 원고의 주장은 이유 없으며, 위 'KorCom' 부분은 대비 가능한 중요부분에 해당한다.

(나) 중요부분 대비

위 'KorCom' 부분과 선등록서비스표들을 대비하면, 선등록서비스표 1인 'KOCOM KOREA COMMUNICATIONS'는 위 (가) 1)에서 설시한 것과 같은 이유로 'KOCOM'만으로 약칭될 가능성이 있고, 그 경우 호칭은 '코콤'이며, 선등록상표서비스표 2의 호칭 역시 '코콤'이어서 이 사건 출원서비스표의 호칭과 각 동일하다.

(다) 따라서, 이 사건 출원서비스표는 그 호칭 및 지정서비스업의 일부가 각 선출원, 선등록된 서비스표들과 동일하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 서비스표등록 적격이 없으며, 서비스표등록 출원된 지정서비스업 중 일부에 등록거절의 사유가 있는 경우 출원 전체에 대하여 거절이 이루어져야 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절한 원결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

㉑ **(칭호, 관념유사 : '생명정'이라는 말이 원래 사전에 나와 있지 않은 조어이고 '토지를 기름지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는' 상품인 비료의 품질이나 효능을 직접적으로 표시하는 말이라고 보기는 어렵고, 양 상표가 ' 생명정" 부분으로 분리관찰되므로 칭호, 관념이 서로 유사하다.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
서해생명정 상표등록 제521053호	大地生命精 상표등록 제161310호	특허법원 2003. 10. 2. 선고 2003허1529 판결 대법원2005. 4. 29.선고 2003후2461 판결
깻묵비료,해산비료,골분비료,왕겨비료,퇴비,부엽토비료,천연비료로사용되는 이끼,식물생육용 인공토양	깩묵비료,해산비료,골분비료,왕겨비료,퇴비,부엽토비료,천연비료로사용되는이끼,식물생육용인공토양	

1. 대법원 판단 : 상표의 유사여부

(1) 이 사건 등록상표는 한글로만 구성된 문자상표이고, 선등록상표는 한자로만 구성된 상표로서 그 외관에 있어서는 상이하나, 이 사건 등록상표는 '서쪽 바다'를 의미하는 "서해"와 "생명의 정수, 정기"라는 뜻을 가진 "생명정"(이는 원래 사전에 없는 말이나, 누구나 쉽게 알 수 있는 말인 "생명"과 "자세하다, 예리하다, 영혼, 마음, 정수, 정기"라는 뜻을 가진 "정(精)"이 결합한 단어로서 전체적으로 위와 같은 뜻을 지닌다) 이 결합한 표장으로서, 결합의 결과 위 단어들이 갖는 본래의 뜻을 합한 의미 이외의 새로운 관념을 형성함으로써 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 "서해" 부분과 "생명정" 부분이 대등한 식별력을 갖고 각각 분리되어 관찰될 수 있다.

(2) 선등록상표는 한자인 "大地"와 "生命精"이 결합하여 이루어진 상표로서 역시 위와 같은 이유로 각 부분이 식별력을 갖고 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 신속을 요하는 거래상의 요청에 따라 수요자나 거래자들 사이에 모두 한글 "생명정"으로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다 할 것이고, 그러한 경우 그 호칭 및 관념이 동일, 유사하여 위

상표들이 동일, 유사한 지정상품에 사용될 경에는 상품 출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 서로 유사한 상표이다.

(3) 어떠한 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 하기 위해서는 일반 수요자가 그 상표를 보고 그 의미 내용을 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것인바, 비록 "생명정"이 "생명의 정수 또는 정기"라는 의미로 해석되어 비료를 지정상품으로 할 경우 그 상품의 품질이나 효능을 간접적으로 암시한다고 볼 수는 있으나, "생명정"이라는 말이 원래 사전에 나와 있지 않은 조어이고 "토지를 기름지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는" 상품인 비료의 품질이나 효능을 직접적으로 표시하는 말이라고 보기는 어렵다.

(4) "생명정(生命精)"이 관용표장 내지 보통명칭으로 되었는지 여부는 이 사건 등록상표의 출원시(2000. 11. 30.)를 기준으로 하여야 할 것인바, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제14호증의 1, 2, 갑 제15호증, 갑 제16호증의 1 내지 4, 갑 제16호증의 6 내지 14, 갑 제19호증의 1 내지 28, 갑 제21호증의 47 내지 159, 162 내지 184, 186, 갑 제25호증은 모두 이 사건 등록상표의 출원시 이후의 것이므로 증거로 채택하지 아니하고, 갑 제13호증의 1 내지 4, 갑 제16호증의 5, 갑 제17호증의 1, 2, 갑 제18호증의 1 내지 23, 갑 제20호증의 1, 2, 갑 제21호증의 1 내지 46, 160, 161, 185, 187, 188 내지 206, 갑 제22호증의 1 내지 29, 갑 제23호증의 1 내지 33의 각 기재와 증인 김시훈의 증언만으로는 "생명정(生命精)"이 이 사건 등록상표의 출원 당시 수목의 생명, 활착을 돕는 비료의 관용표장 내지 보통명칭으로 되었다는 점을 인정하기에 부족하며 그밖에 달리 이를 인정할 증거가 없다.

㉒ (칭호, 관념유사 : 이 사건 등록상표가 그 문자부분 중 "聯合"만에 의하여"연합"으로 호칭, 관념될 경우 역시 "연합"으로 호칭, 관념될 수 있는 선등록상표들과 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다.)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
北部 聯合新聞 상표등록 제537183호	聯合通信 YONHAP NEWS AGENCY 상표등록 제326699호 YRH연합라디오뉴스 상표등록 제326700호 연합 YONHAP 상표등록 제424706호 연합뉴스 YONHAP NEWS AGENCY 상표등록 제461785호	심판원 2004. 9. 1.자 2003당2249 심결 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2004허6217 판결
신문, 정기간행물	서적, 신문, 잡지, 연감 등	

1. 상표법 제7-1-7호 판단

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 유사 여부

(1) 유사 여부 판단 기준

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하며, 다만 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부

만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 대비

① 이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 등록상표는 내부에 "연합"이라는 문자를 포함하여 구성한 도형부분과 "北部 聯合新聞"이라는 문자부분이 결합되어 이루어진 것으로서, 위 도형부분과 문자부분은 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 형성된다고 보기 어려우므로 이를 분리하여 관찰할 수 있다 할 것이고, 도형부분의 경우 도형 자체가 별도의 관념을 형성하지 아니하므로 그 내부의 "연합"이라는 한글만으로 호칭, 관념될 수 있으며, 문자부분 또한 앞부분의 "北部"와 뒷부분의 "聯合新聞"이 서로 다른 글자체와 굵기로 이루어져 있을 뿐만 아니라 "북부"는 어떤 지역의 북쪽을 가리키는 쉬운 단어이므로 앞부분의 "북부"와 뒷부분의 "연합신문"으로 쉽게 분리되어 인식될 수 있다 할 것이고, 나아가 "신문"은 이 사건 등록상표의 지정상품이라는 점에서 식별력이 없거나 약한 부분으로서 그 자체만으로 호칭, 관념되기는 어려우므로, 뒷부분의 "聯合新聞"은 식별력이 있는 "聯合"만에 의하여 "연합"으로 호칭, 관념되거나 그 전체로서 "연합신문"으로 호칭, 관념된다 할 것이다.

② 한편, 선등록상표들은 모두 "연합"이라는 단어를 포함하고 있는 것으로서 그 단어와 다른 부분을 분리관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 형성된다고 보기 어려우므로 "연합"만으로 호칭, 관념될 수 있다 할 것이다.

③ 그렇다면, 이 사건 등록상표가 그 문자부분 중 "聯合"만에 의하여 "연합"으로 호칭, 관념될 경우 역시 "연합"으로 호칭, 관념될 수 있는 선등록상표들과 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다 할 것이다.

④ 이에 대하여 원고(이건 상표권자)는, 이 사건 등록상표가 정기간행물

의 등록 등에 관한 법률에 의하여 정기간행물로 등록되어 있는 정기간행물의 제호이고, 위 법에 의하면 통신업을 주로 하는 피고(연합뉴스)는 신문발행업을 할 수 없으며, 정기간행물의 경우에는 그 내용보다 특정 발행인이 정기적으로 편집하여 발행한다는 점에 중점이 있어 동일한 제명이 존재하지 않는 한 일반 수요자에게 오인, 혼동을 초래할 우려가 없으므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하지 않다는 취지로 주장하나, 정기간행물의 등록 등에 관한 법률과 상표법은 그 규율대상 및 원리가 반드시 동일하지 아니하고 정기간행물 등록시 동일, 유사한 상표가 등록되어 있는지 여부까지 모두 조사하여 등록 여부를 결정한다고 보기 어렵고, 상표 유사 여부는 일반 수요자들을 기준으로 하여 상품의 출처 표시에 관하여 오인, 혼동을 유발할 수 있는지 여부에 의하여 결정하는 것이지 정기간행물의 등록 등에 관한 법률상의 겸영금지규정 등에 의하여 좌우되는 것은 아니라 할 것이며, 신문이나 정기간행물은 간행 주기에 따라 그 내용이 계속적으로 변하는 것을 특징으로 하고 기사 자체에 의해 신문이나 정기간행물이 구별되기는 어렵기 때문에 오히려 유사한 제호를 사용하는 경우 오인, 혼동의 가능성이 더욱 클 수도 있다 할 것이므로, 위 주장은 모두 이유 없다.

원고(이건 상표권자)는 또한, "연합"이나 "매일", "시민", "우리" 등의 단어를 포함하고 있는 많은 상표들이 등록되어 공존하고 있거나 현실적으로 위와 같은 단어에 지역명을 부가한 많은 신문들이 공존하고 있으며, 또 이 법원에서 종전에 "한국아파트신문"과 "아파트관리신문"이 유사하지 않다고 판단한 점에 비추어, 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 같은 상품에 사용되더라도 상품 출처에 오인?혼동을 유발할 우려가 없다고 주장하나, 상표의 등록여부나 유사 여부는 각 상표별로 대응되는 상표들을 개별적으로 대비하여 결정되어야 하는 것으로서 반드시 다른 상표의 등록례나 사용례 및 기존의 판결례에 의하여 결정되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 "신문"을 공통된 지정상품으로 포함하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표의 "정기간행물"은 선등록상표들의 "서적, 잡지"에 포함되는 것으로서 서로 유사하다 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선출원의 등록상표인 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이어서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

㉓ (칭호유사 : 이 사건 출원상표가 "누밸렌"으로, 선등록상표가 "누벨레"로 발음될 경우 마지막 음절이 "렌"과 "레"로 다소 차이가 있으나 다음절(多音節)의 외래어인 경우 앞의 음절과 달리 뒷부분의 음절은 약하게 발음되거나 아예 생략되기도 하는 우리나라 수요자들의 언어습관에 비추어 보면, 양 상표는 전체적으로 청감이 유사하여 그 호칭이 서로 유사하다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
NUBALEN 상표출원 제2003-1642호	NUVELLE 상표등록 제268498호	심판원 2004. 10. 11.자 2004원2201 심결 특허법원 2005. 4. 15. 선고 2004허7241 판결
제5류 : 암치료용 약제	제5류 : 갱년기질환치료제	

1. 상표 유사여부 판단

이 사건 출원상표는 "NUBALEN"과 같이 영문자가 횡서된 문자상표이고, 선등록상표 또한 "NUVELLE"와 같이 영문자가 횡서된 문자상표인바, 양 상표는 영문 철자의 구성, 글자체 등의 차이로 인하여 전체적으로 외관이 다르고, 모두 조어로서 그 관념을 대비하기는 어렵다. 그러나 호칭에 있어, 이 사건 출원상표는 "누발렌" 또는 "누밸렌"으로, 선등록상표는 "누벨레" 또는 "누벨"로 발음되어 이 사건 출원상표가 "누밸렌"으로, 선등록상표가 "누벨레"로 발음될 경우 둘째 음절까지는 "누밸"과 "누벨"로서 원고(청구인 : 출원인)가 내세우는 의약품 거래의 특성을 감안한다 하더라도 우리나라 수요자들이 그 발음상의 차이를 쉽사리 인식한다고 보기 어렵고, 마지막 음절이 "렌"과 "레"로 다소 차이가 있으나 다음절(多音節)의 외래어인 경우 앞의 음절과 달리 뒷부분의 음절은 약하게 발음되거나 아예 생

략되기도 하는 우리나라 수요자들의 언어습관에 비추어 보면, 양 상표는 전체적으로 청감이 유사하여 그 호칭이 서로 유사하다고 보아야 한다.

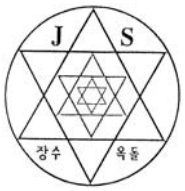
또한 지정상품에 있어 양 상표 모두 구상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제10류의 제4군에 속하는 약제로서, 그 수요층, 생산부문, 판매처 등이 서로 유사하므로 전체적으로 동종의 유사한 상품으로 보아야 한다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 호칭이 유사하여 전체적으로 유사한 상표이고, 그 지정상품 또한 선등록상표의 그것과 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표라고 봄이 상당하다. 그렇다면 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호의 거절이유가 존재한다고 할 것이므로, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

㉔ (유사함)

o 인용상표 무효심결확정되었지만 선등록지위 있음.

o 이건상표는 '장수'가 요부이고 인용상표는 '장수'만으로 분리 호칭, 인식될 수 있으므로 양상표는 그 요부가 동일함

이건 상표	인용 상표	사건 번호
장수돌침대 상표등록 제521717호 (* 권리자 : 장수산업)	 상표등록 제474896호	특허심판원 2004. 10. 30. 2004당1293호 심결 특허법원 2005. 4. 8. 선고 2004허8015 판결
제11류 : 전기 돌침대	제11류 : 전기침대, 전기족온기, 침대보온기 (전제품 옥돌이 들어있는 것에 한함)	

※ 비교판례(특허법원 2004. 8. 6. 선고 2004허1267 판결 : 상표등록 제524178호 "장수온돌") 이 사건은 대법원 2004. 11. 12. 선고 2004후2666 판결에 의하여 원심판결이 취소환송되었음(이유 : 상표법 제8조 1항 적용시 선

출원상표가 무효심결확정됨에 따라 인용상표로서의 지위 없어졌기 때문임)

* 그러나 본 사건은 선등록상표가 무효심결확정되었어다 하더라도 이건상표의 출원시에는 선등록상표로서의 지위가 있기 때문에, 이건상표는 상표법 제7-1-7호에 해당된다고 판시함.

※ 유사판례(특허법원 2005.4.14.선고 2005허773 판결) : 상표등록 제585933호 "**장수사랑**"→무효됨.

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

가. 선등록상표가 무효로 된 경우 상표법 제7조 제1항 제7호의 적용 여부

상표법 제7조 제1항 제7호는 출원상표의 출원시를 판단시점으로 하여 선출원에 의하여 선등록된 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 선등록된 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표의 등록을 허용하지 않는 조항이고, 같은 조 제3항에서 타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 적용된다고 명시적으로 규정하고 있어, 비록 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 후에 그 등록이 무효로 확정되었다고 할지라도 이 사건 등록상표의 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 판단함에 있어 선등록상표를 그 대비대상으로 삼는데 아무런 지장이 없는 것이므로, 이 사건에서 위 조항의 적용은 실익이 없다는 원고의 주장은 이유없다

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 이 사건 등록상표는 "장수돌침대"와 같이 한글로 구성된 문자상표로서 그 지정상품인 "전기돌침대"와 관련하여 볼 때 "돌침대"부분은 지정상품의 종류를 그대로 나타내는 것으로서 식별력이 있다고 볼 수 없으며 그 요부는 "장수"부분에 한한다고 할 것이다.

(2) 선등록상표는 둥근 원 안에 꼭지점이 6개인 별모양의 도형을 3번 중첩하여 배치하고 별모양의 상단 좌우에 영문자 "J"와 "S"를, 그 하단 좌우에 한글 "장수" 및 "옥돌"을 각 표기한 문자와 도형의 결합상표로서, 도형부분이 문자부분에 비하여 현저하게 넓은 면적을 차지하고 있기는 하지만, 선등록상표의 도형과 문자부분은 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분하게

결합되었거나 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것이 아니므로 이들 각 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고, 영문자 "J"와 "S"가 한글부분과 일체로 결합되어 있는 것도 아니며, 한글부분 중 "옥돌"은 선등록상표의 지정상품과 관련하여 볼 때 지정상품의 원재료를 표시하는 것으로 식별력이 있다고 보기 어려워, 한글 "장수"만으로도 관찰될 수 있다고 할 것이다.

(3) 또한 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표 사이에 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인바(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 선등록상표의 도형부분이 문자부분에 비하여 면적이 현저하게 넓기는 하지만, 문자부분 중 한글부분이 상표 유사 여부에 영향을 미칠 수 없는 단순한 부기(附記)라고 할 수는 없고 보는 사람으로 하여금 분명히 인식할 수 있게 하는 부분으로서 한글부분 만에 의하여도 선등록상표는 얼마든지 인식될 수 있다고 보이는 한편, 선등록상표에는 한글부분 외에 달리 이를 호칭할만한 표기가 없어 한글부분과 도형부분이 분리되어 관찰되는 경우에는 물론이고, 분리되어 관찰되지 않는다고 하더라도 선등록상표 역시 이 사건 등록상표와 마찬가지로 "장수"라고 호칭될 수 있다고 할 것인바, 상표의 호칭이 거래사회의 일반 수요자나 소비자들에게 상표를 인식시키는데 있어 가장 중요한 역할을 하고 있는 점을 감안하면, 선등록상표의 요부는 "장수"부분이라 할 것이다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 전체적으로 그 외관에 있어서 상이하기는 하지만 양 상표의 요부가 동일하므로, 양 상표는 유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 소비자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상표라 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 등록상표는 그보다 먼저 출원되고 등록된 선등록상표와 유사하고 지정상품도 선등록상표의 그것 중 일부와 동일하거나 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반하여 등록되었다고 할 것이므로, 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

㉕ **(칭호 유사함)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
포칸 PO KHAN 상표등록 제550813호 *권리자 : 롯제제과	POCKA 포 카 상표등록 제170840호 *권리자 : 오리온(주)	특허심판원 2004. 11. 15. 2003당2571 심결 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허8329 판결 (심결지지) 2005후1349 상고중(2005. 5. 13.상고)
제30류 : 비의료용 추잉껌, 초콜릿, 비스킷, 건과자, 아이스크림, 크래커, 쿠키, 웨이퍼스	제30류 "건과자, 비스킷, 아이스크림, 웨이퍼스, 초코렛, 비의료용추잉검, 캐러멜, 캔디, 식빵, 떡	

1. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 이 사건 등록상표는 윗부분에 한글 2음절의 "포칸"과 아랫부분에 영문 알파벳 6개의 "PO KHAN"이 2단으로 횡서 결합되어 있고, 선등록상표는 윗부분에 영문 알파벳 5개의 "POCKA"와 아랫부분에 한글 2음절의 "포카"가 상하로 결합된 상표로서, 양 상표는 영문자의 구성알파벳과 수 및 상하 결합위치 등이 다소 상이하여 전체적으로 그 외관이 상이하다 할 것이다.

원고(롯제제과)는 양 상표의 "포" 또는 "PO"가 식별력이 없거나 미약하여 이 부분을 제외하고 관찰하여야 한다고 주장하므로, 제과업계나 일반 수요자들이 "포" 또는 "PO"를 "감자(POTATO)"의 약칭으로 널리 인식하고 있어 접두어 "PO"만 접하더라도 감자(POTATO)를 원재료로 하거나 또는 이와 관련된 제품으로 인식하고 있는지에 대하여 살펴보면 갑 4 내지 9호증, 14호증의 1 내지 45의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없으므로 양 상표에서 "포" 또는 "PO"부분을 제외하고 유사성을 판단하여야 한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 또한 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표 사이에 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에

있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

이 사건 등록상표는 한글부분의 표기에 의하여 "포칸"으로 호칭될 것이고, 선등록상표 역시 한글부분의 표기에 의하여 "포카"로 호칭될 것인바, 양 상표는 모두 2음절로서 그 중 첫음절 "포"가 동일하며, 둘째음절은 "칸"과 "카"로 다소 강한 발음의 초성과 중성이 동일하고 다만 이 사건 등록상표에 종성 "ㄴ"이 추가된 것으로 2음절의 상표에서 "ㄴ"받침의 유무의 차이밖에 없고, 종성 "ㄴ"이 다소 부드러운 발음인데다가 강한 발음의 초성의 영향으로 뚜렷하게 발음되지 않을 것으로 보이는 사정에 상표에 있어서 상표 어두 부분이 강하게 발음되고 뒷 부분은 다소 약하게 발음되는 현상까지 고려하면 양 상표의 호칭은 유사하다할 것이다(원고는 관념의 차이도 주장하나, 위에서 본바와 같이 "PO"부분이 감자의 약칭으로 널리 인식된다고 보기 어렵고, 또한 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 일반 소비자들이 "KAHN"부분을 보고 직관적으로 그 의미를 중앙아시아 여러 나라의 통치자의 존칭을 뜻하는 것으로 인식한다고 보기 어려워 이 사건에 있어서 양 상표의 관념을 대비하는 것은 별다른 의미가 없다고 할 것이다).

(3) 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 전체적으로 그 외관에 있어서 다소 상이하기는 하지만 양 상표의 호칭이 유사하므로 양 상표는 유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 소비자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상표라 할 것이다.

㉖ (칭호 유사함 : 이건상표는 '벨'로 약칭될 수 있고, 설사 전체에 의하여 '비벨'로 호칭된다고 하더라도 '벨'로 호칭되는 인용상표와 유사하다.)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제537185호	 상표등록 제250060호	특허심판원 2004. 12. 15. 2004당1108 심결 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허476 판결
제8류 : 면도, 모발제거용 족집게, 손톱다듬줄,	구31류 : 면도, 면도날, 손톱가위, 손톱깍기, 이발용 가위,	

1. 상표 유사 여부에 대한 판단

이 사건 등록상표와 선등록상표는, 외관에 있어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무, 글자의 철자, 글자체 등이 서로 달라 유사하지 아니하고, 관념에 있어서도 이 사건 등록상표는 별다른 사전적 의미를 갖지 않는 조어상표이고, 선등록상표는 영어 보급수준과 일반 언어생활 중 사용빈도 등에 비추어 일반 수요자들은 손쉽게 "'종"이라는 영어 단어로 인식할 수 있어 양 상표의 관념 또한 유사하다고 할 수 없다. 그러나 호칭의 면에서, 이 사건 등록상표는 문자와 도형이 결합된 상표이고 그 중 도형부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아니어서 문자부분에서 호칭이 발생할 것인데, 이 사건 등록상표의 문자부분은 "B"나 "BEL"이 띄어쓰기 없이 가운뎃점(·)으로 연결되어 있고, 갑 제4 내지 8호증의 각 기재에 의하면, 가운뎃점은, 국어에서 '열거된 여러 단위가 대등하거나 밀접한 관계임을 나타낼 때 각 단위 사이에 찍는 점'을 가르키고, 영한사전에서는 음절의 분절을 표시하는 표제어인데 다만, 낱말 첫머리나 끝에서 한 음절을 이루는 경우에는 Webster 대사전의 새 분철법에 따라 가운뎃점을 표시하지 아니하는 사실을 인정할 수 있으므로, 가운뎃점이 반드시 두 단어를 밀접하게 결합시키는 기능만을 가지는 것이 아니고 대등한 관계를 표시하거나 영어단어의 표기법 중 음절이 나뉘어짐을 일러주는 기능을 가진다 할 것이어서, "B"와 "BEL"은 쉽게 분리될 수 있으며, 그 중 "B"는 간단하고 흔히 있는 표장이어서 식별력이 없거나 미약하고, "BEL" 부분에 대한 관계에서 "A", "B", "C"와 같은 일련의 순서를 표기하는 것으로 볼 여지도 있는 점, 간이 신속하게 상표를 호칭, 인식하려고 하는 거래사회의 실정 등을 감안하면, 이 사건 등록상표는 "벨'로 약칭될 수 있고, 설사 전체에 의하여 "비벨"로 호칭된다고 하더라도 "비"는 어두부에 오는 비음(鼻音)의 초성음으로 비교적 약하게 발음되는 경향이 있어 상대적으로 "벨"이 강하게 발음됨으로써 "벨"과 유사하게 청감될 가능성이 매우 높으므로, 결국 이 사건 등록상표의 호칭은 선등록상표의 호칭 "벨"과 동일, 유사하다.

그런데 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는

그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있고, 이 사건 등록상표에는 식별력이 강한 "BEL" 부분이 포함되어 있어서 선등록상표("BELL")와 외관에서 크게 차이가 나지 아니하며, 관념에서도 일반 수요자나 거래자가 "BEL"을 "종"의 의미로 오인할 가능성도 적지 아니하여, 양 상표의 외관 및 관념이 현저하게 상이하다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 호칭이 동일, 유사한 이상 그 외관과 관념에서 위와 같이 약간의 차이가 있더라도 이 사건 등록상표와 선등록상표는 상품의 출처에 관한 오인, 혼동의 염려가 있다.

이와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표가 함께 사용될 경우 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동의 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품 역시 "손톱가위"와 "손톱깍기"가 일치하는 등 동일, 유사하다.

2. 상품의 출처에 관한 구체적인 오인, 혼동의 염려가 없다는 주장에 대한 판단

(1) 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적, 추상적, 정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인, 혼동할 염려가 없을 경우에는 그러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 등에 해당하는 상표가 아니라고 볼 수 있다.

그러나 상표의 유사 여부 및 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부는 원칙적으로 상표의 출원 당시를 기준으로 상표 자체의 구성이나 추상적인 거래실정만을 토대로 객관적으로 판단하여야 할 것이고, 상표법이 가지는 표지법으로서의 기본적 성격을 유지하고, 아울러 상표제도 운영에 필요한 법적 안정성을 도모할 필요성도 있는 것이므로, 위와 같은 예외적 사정의 존재는 상표의 출원 당시에 이미 이 사건 등록상표나 선등록상표가 주지, 저명하게 되었고 현저하게 높은 가격의 상품을 대상으로 하는 상표이어서 수요자

및 거래자들이 매우 신중하게 상품을 선택하는 결과 양 상표가 등록상표로서 공존하더라도 수요자나 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다고 보이는 경우 등에 한정하여 아주 제한적으로 인정되어야 할 것이다.

(2) 살피건대, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품들은 손톱깍기나 면도기 등 위생 관련 소도구들로서 그 특성상 수요자 및 거래자들이 매우 신중하게 선택하는 상품이라고 볼 수 없고, 선등록상표의 지정상품 중 손톱깍기는 개당 가격이 200원에 불과한 것(을 제2호증의 기재)처럼 단위 물품당 가격이 그다지 높지 아니하고 품질의 차이도 즉각적으로 확인되는 것이 아니어서 일반 수요자와 거래자가 일치할 가능성이 높고, 고객층이 이러한 지정상품에 대한 전문적인 지식을 가지고 있는 사람이 아닌 가정주부 등 보통의 일반 소비자이며, 이 사건 등록상표를 사용한 상품들과 선등록상표를 사용한 상품들이 외형이나 가격에 있어서 현저하게 차이가 난다고 인정할 만한 아무런 증거가 없는 점 등의 제반 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록상표와 선등록상표가 공존할 경우 구체적, 개별적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인, 혼동할 염려가 없다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

㉗ (칭호, 관념 유사함 : 이건 출원상표/서비스표의 문자 부분과 선등록서비스표는 모두 요부가 없어서 전체적으로 호칭, 관념된다고 할 것인데, 그 호칭과 관념이 모두 '타이어 플러스'로 동일하여 전체적으로 유사하다.)

이건 상표/서비스표	인용 서비스표	사건 번호
TYRE PLUS 상표/서비스표출원 제2002-2322호	TIRE PLUS 타이어 플러스 서비스표등록 제54595호	심판원 2004. 12. 23. 2004원2734 심결 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2005허612 판결
타이어판매대행업	자동차타이어판매대행업	

1. 상표 유사 여부에 대한 판단

(1) 선등록서비스표의 구성

선등록서비스표는 위에는 영문자 'TIRE'와 'PLUS'가, 아래에는 위 영문자의 한글 음역인 '타이어'와 '플러스'가 각 조금 떨어져서 결합되어 있는 상표인바, 이 중 'TIRE'는 그 지정서비스업의 대상 물품인 타이어를 뜻하는 흔히 쓰이는 영어 단어이고, 'PLUS'도 더하기를 뜻하는 흔히 쓰이는 영어 단어로 그 지정서비스업과 관련하여 지정서비스업의 품질, 효능 등이 우수함을 나타내어(변론 전체의 취지) 각 기술적 표장으로 식별력이 없고, 이의 한글 음역도 마찬가지 이유로 식별력이 없음은 원고의 주장과 같다. 그러나 이와 같이 분리관찰이 가능한 서비스표의 분리된 각 부분이 모두 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 부족한 경우에는 분리되지 않은 서비스표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하면 된다고 할 것이므로(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 등 참조), 선등록서비스표는 이 사건 출원서비스표와의 유사 판단의 대상이 되고, 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하기 위해서 선등록서비스표와 동일하여야만 하는 것도 아니어서 이와 관련된 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 출원서비스표는 직사각형의 연두색 도형 안에 영문자 'TYRE'와 'PLUS'가 조금 떨어져 있고 그 영문자 사이에 타이어를 연상시키는 3선으로 이루어진 도형이 결합되어 있는 서비스표이고, 선등록서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같은바, 양 서비스표의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 양 서비스표의 표장이 도형과 한글의 유무에서 달라 그 외관은 유사하지 아니하다.

한편 이 사건 출원서비스표는 도형과 문자 부분이 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 도형과 문자 부분으로 분리관찰이 가능한데, 문자 부분 중 'PLUS'가 식별력이 없음은 선등록서비스

표에서 본 바와 같고, 'TYRE'는 선등록서비스표의 'TIRE'와 같은 뜻의 영어 단어로 실제 거래계에서도 같은 뜻으로 사용되고 있을 뿐만 아니라(을 제2호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지), 이 사건 출원서비스표에는 타이어를 연상시키는 3선으로 이루어진 도형이 있고, 이 사건 출원서비스표의 영문자 'TYRE'도 타이어로 호칭될 것이어서 이 사건 출원서비스표의 'TYRE'가 타이어를 뜻한다는 것을 일반 수요자가 쉽게 알 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표의 'TYRE'도 그 지정서비스업의 대상 물품을 나타내는 기술적 표장으로 식별력이 없다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 출원서비스표의 문자 부분과 선등록서비스표는 모두 요부가 없어서 전체적으로 호칭, 관념된다고 할 것인데, 그 호칭과 관념이 모두 '타이어 플러스'로 동일하고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 서비스표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 서비스표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 외관이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 상품의 출처에 관한 오인, 혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 서비스표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업도 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일하거나 서비스업류가 같아 유사하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

㉘ 호칭 유사함 : 이건 출원상표는 한글로 표기된 대로 "네이트" 또는 영문자에 의해 "네트" 등으로 호칭될 수 있고, 선등록상표는 "내트", "네이트" 등으로 호칭될 수 있어, 선등록상표가 "네이트"로 호칭될 경우 이건 출원상표와 호칭이 동일하다.

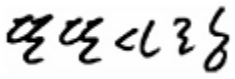
이건 상표	인용 상표	사건 번호
NATE 네 이 트 상표출원 제2002-59814호	NATTE 상표등록 제508984호	심판원 2004. 12. 23. 2004원2461 심결 특허법원 2005. 4. 29. 선고 2005허735 판결
25류 : 슬리퍼, 단화, 운동화, T-셔츠, 넥타이, 목도리, 모자, 혁대	25류 : 샌달, 투피스, 승마화, T-셔츠, 스카프, 모자, 혁대	

1. 유사여부 판단

이 사건 출원상표는 영문자 4자 "NATE"와 그 한글 음역인 "네이트"가 상하로 결합된 상표이고, 선등록상표는 영문자 5자로 "NATTE"로 구성된 상표인바, 우선 외관, 관념에 있어 이 사건 출원상표는 영문자와 한글이 결합된 조어상표이고, 선등록상표는 영문자만으로 구성된 조어상표이어서 양 상표는 서로 유사하다고 볼 수는 없다. 그러나 양 상표의 호칭에 대하여 보면, 이 사건 출원상표는 한글로 표기된 대로 "네이트" 또는 영문자에 의해 "네트" 등으로 호칭될 수 있고, 선등록상표는 "내트", "네이트" 등으로 호칭될 수 있어, 선등록상표가 "네이트"로 호칭될 경우 이 사건 출원상표와 호칭이 동일하다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관 및 관념에 있어서는 서로 다르나 호칭이 유사하여 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 때 서로 유사한 상표라고 봄이 상당하다.

㉙ 호칭, 관념 유사함 : 이 사건 출원상표는 "또또"로 약칭될 수 있고, 그러할 경우 선등록상표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-22074호	 상표등록 제230242호	심판원 2004. 12. 24. 2004원2960 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2005허810 판결
완구류	완구류	

1. 유사여부 판단

이 사건 출원상표와 선등록상표는, 외관에 있어서 전체적으로 관찰하여 보면 "사랑" 부분의 유무와 글자체 등이 서로 달라 유사하지 아니하나, 호칭 및 관념의 면에서, 이 사건 출원상표 중 "사랑" 부분은 어린이를 대상으로 하는 완구류인 지정상품과 관련하여 부모 등의 보편적인 정서를 표현하는 것이어서 자타상품의 식별력이 강하다고 볼 수 없는 반면, "또또"라는 부분은, 국내 일반수요자에게 국어사전의 게재 여부와 관계없이 통상 "또"를 강조하는 반복적인 표현으로 받아들여질 것이고 실제 "또또복권", "또또주유소", "또또코리아 주식회사", "또또 화장품", 거울 및 판촉용 쓰레기통의 상품명인 "또또", 그림책의 제목인 "말썽꾸러기 또또" 등과 같이 회사의 명칭이나 상품명과 도서명으로 광범위하게 사용되고 있는 거래실정(을 제3 내지 8호증의 각 기재)에서 확인되는 바와 같이 그 식별력이 상당한 점, "사랑"이라는 부분이 "또또"라는 부분과 결합하여 새로운 관념을 도출한다고 볼 수는 없고 경우에 따라 단순히 또또라는 상품을 애용해 달라는 의미로 인식될 여지도 배제할 수 없는 점, 그 밖에 일반 거래계에서 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반수요자나 거래자의 경향 등의 제반 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원상표는 "또또"로 약칭될 수 있고, 그러할 경우 선등록상표와 호칭 및 관념이 동일하여, 결국 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 지정상품도 "고무제완구, 금속제완구, 목제완구, 세트완구"가 일치하는 등 서로 동일, 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

㉚ 표장 유사함. 지정상품 중 일부는 비유사하다

o 이건 상표서비스표와 인용상표들은 표장이 동일, 유사하고, 이건 지정상품 중 ① '화분'은 인용상표 1의 지정상품인 '화분'과 동일하고, ②'기장'은 인용상표 1의 지정상품인 '옥수수, 콩'과, ③'미가공곡물을 혼합한 건강식품은' 인용서비스표 4의 지정서비스업 중 '곡물을 원료로 한 건강보조식품 판매업'과 각 유사하여 이건 상표서비스표 중 위 각 지정상품 부분은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 반면

o 그러나 ④ '당근, 신선한 야채를 혼합한 건강식품, 신선한 과실을 혼합한

건강식품'은 인용서비스표 3의 지정서비스인 '농산물 가공식품 판매 알선업'과 동일, 유사하다고 볼 수 없다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
주식회사 오행육기 상표/서비스표등록 제2712호	인용1(상표등록 제477810호) 오행 인용2(상표등록 제492577호) 오행생식육기 인용3(서비스표등록 제60543호) : 오행생식원 인용4(서비스표등록 제77799호) 오행생식원	심판원 2004. 11. 26. 2004당548 심결 특허법원 2005. 5. 26. 선고 2004허8558 판결 (심결일부취소)
제31류 : 기장, 당근, 미가공 곡물·신선한 야채·신선한 과실·신선한 해초류를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 화분, 굼벵이, 지렁이, 미역, 해태, 누에	인용1 : 구2류 농산물 종자, 옥수수, 화분, 콩, 개사육용 사료 인용2 : 3류 생식용 화분 인용3 : 구112류 약제 연구업, 건강진단업, 농산물 가공식품 판매 알선업 인용4 : 곡물을 원료로 한 건강보조식품(음료제외) 판매대행업, 곡물을 원료로 한 건강보조식품(음료제외) 판매알선업	

* 유사판례(특허법원 2005. 5. 26. 선고 2004허8572) : 주식회사 오행육기

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

가. 표장의 유사여부

이 사건 등록상표서비스표의 표장인 '주식회사 오행육기' 중 '주식회사'는 회사의 법률상 형태를 나타내는 것에 지나지 않아 식별력이 없으므로 나머지 부분인 '오행육기'가 표장의 중요부분이라 할 것이다. 한편, '오행'은 동양철학에서 만물을 생성하고 만상을 변화시키는 다섯 가지 원소인 금(金), 목(木), 수(水), 화(火), 토(土)를 이르는 말이고, '육기'는, 중국 철학에서 말하는 천지간

의 여섯 가지 기운 곧, 음(陰), 양(陽), 풍(風), 우(雨), 회(晦), 명(明)을 이르는 말인 바, '오행육기'는 위 두 단어를 조합하여 이루어진 것으로서 '오행'과 '육기'의 본래적 의미와 다른 새로운 의미를 형성한다기 보다는 '오행'과 '육기'의 본래의 뜻을 그대로 가진 채 합하여진 단어라고 봄이 상당하여 각 구성부분인 '오행'과 '육기'로 분리관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합된 것으로 보이지 아니하므로, '오행'이나 '육기'로 간략하게 호칭될 수 있다. 나아가, 선등록상표 1의 표장은 '오행'이고, 선등록상표 2의 표장인 '오행생식육기' 중 '생식'부분은 지정상품의 성질을 나타내는 것이어서 식별력이 없으므로 '오행' 또는 '육기'만으로 약칭될 가능성이 높으며, 선등록서비스표 3의 표장 중 '생식원'은 '건강을 증진하기 위하여 생식(生食)을 연구하거나 그 재료를 판매하는 곳'으로 널리 알려져 있음에 비추어 사회통념상 지정서비스업 중 약제 연구업, 건강진단업과 밀접한 관련을 가지는 것으로 인식되기 쉬워 식별력이 없거나 미약하다 할 것이므로 '오행'만으로 약칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표 4의 표장 중 '생식원' 부분 역시 위 선등록서비스표가 각 생식(生食)의 대상으로 흔히 사용되는 곡물을 원료로 하는 건강보조식품의 판매대행업을 지정서비스업으로 하고 있는 점에 비추어 식별력이 없거나 미약하여 표장의 중요부분은 거북이 모양의 도형 및 '오행'이라는 문자부분이라 할 것이다.

따라서, 이 사건 등록상표서비스표가 '오행'만으로 약칭될 경우, 선등록 상표, 서비스표 전부와, '육기'만으로 약칭될 경우 선등록상표 2와 각 호칭 및 관념이 동일하므로, 결국 이 사건 등록상표서비스표와 선등록 상표, 서비스표들은 표장이 동일, 유사하다고 할 수 있다.

나. 지정상품의 동일, 유사

(1) 지정상품의 동일, 유사 여부는 상품의 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 하고, 서비스업과 상품의 유사 여부는 서비스업과 상품 사이의 밀접성, 상품의 제조, 판매와 서비스의 제공이 동일한 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인지, 상품과 서비스업의 용도, 상품과 서비스의 제공 장소의 일치 여부, 수요자의 범위 등 거래실정을 종합하여 판단하여야

한다.

(2) 구체적 대비

(가) 이 사건 지정상품 중, '화분'은 선등록상표 1의 지정상품 중 '화분'과 동일하고, '기장'은 볏과의 일년초인 식용작물로서, 곡물의 하나라는 점에서 선등록상표 1의 지정상품인 '옥수수, 콩'과 품질, 형상, 용도, 생산, 판매부문, 수요자의 범위가 유사하다.

(나) 이 사건 지정상품 중, '미가공 곡물을 혼합한 건강식품'은 하나 이상의 곡물을 가공하지 않은 채 단순 혼합하여 제조하는 것으로서, 체내 영양소의 균형을 맞추거나 성인병을 예방하는 등 건강의 증진, 회복을 포함한 기능성을 추구하는 식품인 바, '곡물을 원료로 한 건강보조식품'은 이를 포함하는 상위 개념인데다가, 근래에, 하나 이상의 곡물을 단순 혼합하거나, 제분하거나 쪄서 말리는 등 가공공정을 거쳐 포장한 상품들이 건강 기능성 식료품으로 수퍼마켓, 대형 할인매장, 백화점 식품매장 등의 같은 코너에 진열되거나 가정으로 배달, 판매되는 경우가 많은 실정임에 비추어 이 사건 지정상품 중 '미가공 곡물을 혼합한 건강식품'은 선등록서비스표 4의 지정서비스업 중 '곡물을 원료로 한 건강보조식품 판매업'과 원재료, 생산, 판매나 서비스 공급의 주체, 수요자의 범위가 동일, 유사하고, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 대부분 일치하므로, 선등록서비스표 4에 사용되는 서비스표와 동일, 유사한 상표를 이 사건 지정상품 중 '미가공 곡물을 혼합한 건강식품'에 사용할 경우 일반 수요자로서는 그 서비스의 제공자가 위 지정상품의 제조 판매자와 동일한 것으로 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이다.

(다) 그러나, 이 사건 지정상품 중, '당근, 신선한 야채를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품'이 선등록서비스표 3의 지정서비스업인 '농산물 가공식품 판매 알선업'과 동일, 유사한지에 관하여 살피건대, '농산물 가공식품'은 그 개념이 매우 포괄적이어서, 식품으로 사용하기 위하여 한번 이상의 가공을 거친 농산물이라면 종류를 불문하고 어느 것이나 포함되는데다가, 위 서비스업의 형태는 '판매 알선업'으로서 일반 수요자들에게 직접 판매하기보다는 농산물 가공식품 판매업자들 사이의 유통의 중간과정에 관여하거나 판매업자들과 일반 수요자 사이에서 거래

가 성사되도록 중개하는 형태인 경우가 대부분인 반면, '당근, 신선한 야채를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품'은 일반 소비자를 직접적인 수요자로 하여 재래시장이나 수퍼마켓, 대형 할인매장, 백화점 식품매장 등에서 식료품 또는 건강보조식품으로 판매되는 것이므로 상품과 서비스의 공급 주체, 거래의 태양, 수요자 층이 다르고 통상적으로 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치한다고 볼 수도 없으므로, 결국 선등록서비스표 3에 사용되는 서비스표와 동일, 유사한 상표를 이 사건 지정상품 중 '당근, 신선한 야채를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품'에 사용한다고 하더라도 일반 수요자로서는 그 서비스의 제공자가 위 지정상품의 제조 판매자와 동일한 것으로 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 없다 할 것이다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고(피청구인 : 이건 상표/서비스표권자)는 선등록 상표나 서비스표의 출원일에 앞서, 이 사건 지정상품에 유사한 상품을 지정상품으로 한 별개의 상표등록 출원을 하여 등록(제 460520호, 제460521호)을 마친 바 있는데, 이 사건 지정상품은 위 등록상표들의 지정상품들에 유사한 것이지 선등록 상표나 서비스표의 지정상품이나 지정서비스업과 유사한 것이 아니며, 오히려, 선등록 상표 및 서비스표는 그 지정상품이나 지정서비스업이 먼저 출원된 위 각 등록상표의 지정상품과 유사하여 등록무효로 되어야 할 것이므로, 결국 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품 부분이 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 등록무효로 되어서는 아니된다고 주장하므로 살피건대, 원고가 선등록 상표나 서비스표보다 먼저 출원을 한 상표의 지정상품 중에 이 사건 지정상품과 유사한 것이 있다고 하더라도, 그와 같은 사정은 이 사건 지정상품을 선등록 상표, 서비스표의 지정상품이나 지정서비스업과 대비하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당여부를 판단함에 있어 아무런 영향을 미치지 아니하고, 설사 선등록 상표 및 서비스표에 등록무효의 사유가 있어서 나중에 그 등록이 무효로 되더라도 상표법 제7조 제3항에 의하여 선등록 상표 및 서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 '선출원에 의한 타인의 등록상표'에 해당함에는 변함이 없다. 따라서,

원고의 위 주장은 법률상 근거 없는 것이므로 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

라. 소결론 ; 결국, 이 사건 등록상표서비스표와 선등록 상표, 서비스표들은 표장이 동일, 유사한 한편, 이 사건 지정상품 중 '화분'은 선등록상표 1의 지정상품인 '화분'과 동일하고, '기장'은 선등록상표 1의 지정상품인 '옥수수, 콩'과, '미가공곡물을 혼합한 건강식품은' 선등록서비스표 4의 지정서비스업 중 '곡물을 원료로 한 건강보조식품 판매업'과 각 유사하여 이 사건 등록상표서비스표 중 위 각 지정상품 부분은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 반면, '당근, 신선한 야채를 혼합한 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 건강식품'은 선등록서비스표 3의 지정서비스인 '농산물 가공식품 판매 알선업'과 동일, 유사하다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표서비스표 중 위 각 지정상품 부분은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결 중 이와 결론을 같이 한 부분은 정당하나, 이와 결론을 달리한 나머지 부분은 부적법하여 취소를 면할 수 없다.

㉛ 칭호가 유사함

- o 이건상표 중 'GUCCI'는 널리 알려진 표장으로 특히 강하게 인식되는 부분이므로 분리 인식할 수 있으므로 인용상표와 그 칭호가 동일하여 전체적으로 유사함.
- o 상표법 제8조 제5항에 해당하는 자의 출원이라고 하더라도 등록거절사유가 있는 경우에는 그 등록이 거절될 수 있는 것이다.
- o 제76조 제1항의 제척기간이 경과한 경우 당해 등록상표에 대하여는 더 이상 등록무효심판을 청구할 수 없게 됨으로써 결과적으로 당해 등록상표가 등록된 상태를 유지하게 되는 것에 불과할 뿐 다른 상표와의 유사 여부가 의제·확정된다거나 나아가 상품출처의 오인·혼동의 우려가 치유된다고 볼 수는 없다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2001-18110호	GUCCI 인용1 : 상표등록 제70354호 인용2 : 상표등록 제66629호	특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허2178 판결 대법원 2005. 5. 26.선고 2004후3447 판결(원심판결 지지)
제25류 : 골프화, 단화, 롱코트, 반코트, 사파리, 스커트, 신사복, 아동복, 원피스, 자켓, 청바지	(인용1) : 제18류 "우산", 제25류 "단화, 장화, 가죽신, 슬리퍼" (인용2) : 제25류 "예복, 슈트, 스커트, 오버코트, 스웨터, 와이셔츠	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 대법원 판단

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지라 할 것이다(대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1824 판결, 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 등 참조).

(2) 원심(특허법원)은, 이 사건 출원상표는 그 문자부분이 "PAOLO" 부분과 "GUCCI" 부분으로 분리관찰이 가능하고, 그 중 이 사건 출원상표가 "GUCCI" 부분만으로 분리되어 약칭되는 경우에는 선등록상표 2와 그 호칭이 동일하므로, 양 상표가 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처

에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 이 사건 출원상표는 전체적으로 선등록상표 2와 서로 유사한 상표라고 할 것이고, 그 판시와 같은 인정사실만으로는 이 사건 출원상표가 사람의 성명으로 이루어진 상표로서 분리관찰이 되지 않는다거나 오랫동안 항상 전체로서만 사용·인식되어 전체로서 식별력을 취득하였으므로 일반 수요자들이 선등록상표 2와 오인·혼동할 가능성이 없다는 원고의 주장을 인정할 수 없다는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록과 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부 판단이나 상표법 제6조 제1항 제5호, 제2항에 대한 법리오해, 경험칙, 판례위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

(3) 기타 주장에 대하여

원심(특허법원)은, 상표법 제8조 제5항의 규정은 같은법 제8조 제1항의 선원주의 원칙의 예외를 인정할 것에 불과할 뿐 위 규정이 정하는 출원인의 상표등록권을 적극적으로 보장하는 규정이라고 볼 수는 없고, **그에 따라 상표법 제8조 제5항에 해당하는 자의 출원이라고 하더라도 등록거절사유가 있는 경우에는 그 등록이 거절될 수 있는 것이고**, 한편 상표법 제76조 제1항의 제척기간이 경과한 경우 당해 등록상표에 대하여는 더 이상 등록무효심판을 청구할 수 없게 됨으로써 결과적으로 당해 등록상표가 등록된 상태를 유지하게 되는 것에 불과할 뿐 다른 상표와의 유사 여부가 의제·확정된다거나 나아가 상품출처의 오인·혼동의 우려가 치유된다고 볼 수는 없고, 출원상표의 등록요건은 각 출원상표마다 별개로 이루어져야 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 제척기간이 경과된 등록번호 제245798호 상표와 별개의 상표로서 그 등록요건이 심사되어야 한다는 취지로 판단하였는바, 그 관련법규와 법리에 비추어 보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제8조 제5항, 제76조 제1항에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 상표법 제8조 제5항에 근거하여 출원한 상표 및 제76조 제1항의 제척기간이 만료된 상표와 동일·유사한 상표는 당연히 등록되어야 한다는 상고이유의 주장은 원고의 독자적인 견해에 불과하다.

㉜ **칭호가 유사함 :**

o 이건 출원상표가 "ROBERTA"로 분리 인식되는 경우 선등록상표와 유사하다.

o 이건 출원상표가 국내 수요자들 사이에 꽤 알려져 있다는 점은 인정되지만 그러한 사정만와 선등록상표의 수요자 층이 확연히 구분된다거나, 양 상표의 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부 등에 관한 차이에 관하여 아무런 입증이 없는 상황에서 구체적 오인·혼동의 염려가 없다고 단정할 수 없다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
ROBERTA DI CAMERINO 상표출원 제2002-50491호	ROBERTA 상표등록 제241053호	심판원 2004. 11. 26. 2004원2381 심결
제27류 "자동차용 카펫, 매트, 마루깔개, 러그, 양탄자, 세면장용 매트, 돗자리, 멍석, 비직물제 장식용 벽걸이	제20류 농, 탁자, 침대, 식탁, 방석, 베개, 제24류 의자커버, 직물제 커튼, 플라스틱제 커튼, 이불, 요	특허법원 2005. 5. 13. 선고 2005허919 판결

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 대법원 판단

(가) 이 사건 출원상표가 항상 전체로만 인식되고 관찰되는지

o 갑 제4 내지 20호증, 갑 제22 내지 232호증, 갑 제234호증의 1, 갑 제239 내지 243호증의 각 기재에 의하면 이 사건 출원상표를 광고하는 각종 외국 잡지 및 카탈로그, 국내 잡지 및 카탈로그 등에 "ROBERTA DI CAMERINO" 전체가 사용되어 왔고, 국내 일간신문들이 이 사건 출원상표에 관한 기사에서 이 사건 출원상표를 늘 전체로서 호칭하여 온 사실, 이 사건 출원상표에 관한 국내외 등록례에서도 "ROBERTA DI CAMERINO" 전체가 등록된 사실은 각 인정된다.

o 그러나 이 사건 출원상표가 비록 그 사용 및 등록에 있어 항상 전

체로서 취급되어 왔고 "ROBERTA"만을 사용한 예를 찾아 볼 수 없다 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 출원상표가 항상 국내 일반 수요자들에게 전체로서만 인식되고 호칭된다고 단정할 수 없으며, 오히려 ① 이 사건 출원상표는 "ROBERTA", "DI", "CAMERINO"가 각 분리되어 있고, ② 각각의 부분이 모두 짧지 않은 긴 단어에 속할 뿐 아니라 ③ 그 의미를 알 수 없는 점(외국인의 성명 정도로 인식될 뿐이다), ④ 각 단어를 분리관찰하면 부자연스러울 정도로 밀접 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, ⑤ 또한 위 세 단어의 결합으로 인하여 어떤 특정한 관념을 만드는 것도 아닌 점 등을 종합하여 볼 때, 국내 일반 수요자 및 거래자는 이 사건 출원상표를 "ROBERTA"만으로 약칭할 개연성이 더 높다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표가 항상 전체로서 인식되고 호칭된다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 출원상표가 "ROBERTA"로 약칭될 경우 선등록상표와 그 호칭에 있어 동일하여 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

(나) 구체적 오인 혼동가능성에 관하여

그런데 양 상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적, 추상적, 정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 제품의 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로 명백히 상표의 출처에 오인, 혼동의 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없을 것이나(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조), 상표법이 가지는 표지법으로서의 기본적 성격을 유지하고, 아울러 상표 제도 운영에 필요한 법적 안정성을 도모하기 위해서는 이러한 예외적 사정의 존재는 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다고 보여지는 경우에 한정하여 제한적으로

인정되어야 할 것이다.

살피건대, 갑 제4 내지 245호증의 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 이 사건 출원상표는 1943년 이탈리아의 유명 디자이너 줄리아나 까메리노에 의해 "R 버클" 도형상표와 함께 만들어져 사용되기 시작한 이래 현재에 이르기까지 이탈리아에서는 저명한 브랜드로 알려져 있는 사실, ② 원고(청구인 : 출원인)의 활발한 광고, 선전 등 영업활동에 힘입어 80년대 이래 세계 각국의 면세점에서 이 사건 출원상표를 부착한 의류, 신발, 시계, 보석, 향수, 침대시트, 안경, 각종 가정용품 등이 판매되어 왔고, 이 사건 출원상표의 출원 전 각종 수출잡지와 "VOGUE" 등 외국 패션잡지 등에 이 사건 출원상표에 관한 광고와 기사가 다수 게재된 사실, ③ 원고(청구인 : 출원인)는 이 사건 출원상표에 관하여 49개국에 98개의 상표등록을 하고 있는 사실, ④ 국내에서는 마스터 라이센시회사인 주식회사 팬코가 1996년 이 사건 출원상표를 처음으로 사용한 이래 그로부터 1년여 만에 롯데 본점과 잠실점, 현대백화점, 갤러리아 백화점, 부산의 태화쇼핑, 대구의 대봉점, 서울의 청담점 등의 매장을 운영하면서 10여개의 서브 라이센시(Sub-Licensee)를 확보하였고, 2003년 10월 현재 골프웨어 분야의 '가라레포츠', 자동차 용품의 '세기무역', 안경/선글라스 부문의 '세원ITC', 타월 부문에는 '송월타월', 양말 부분의 '실버캐릭터', 화장품에 '에버코스', 핸드백/지갑/밸트에 '예가무역', 넥타이에 '오베리스', 담요/카페트에 '원우성업', 준보석에 '인터밴', 시계에 '좋은시계', 스카프/머플러에 '창조패션', 수영복/용품에 '태경실업', 우산/장갑에 '톱클라스', 와이셔츠에 'R 코리아' 등 15개의 서브 라이센시를 확보하고 있으며, 이들 서브 라이센시들이 롯데, 현대, 신세계, 뉴코아, LG, 애경 등 국내 백화점과 전문점, 대리점, 각종 대형마트 및 홈쇼핑 채널 등에 걸쳐 광범위한 유통망을 지니고 영업활동을 전개해 오고 있고, 또한 김포공항 및 김해공항, 각종 일간지 및 패션잡지 등에 이 사건 출원상표가 부착된 상품들이 선전, 광고 및 판매되어 오고 있는 사실, ④ 1998. 4. 29.자 중앙일보에서 "해외 유명상품 모조품 판쳐"라는 제하에 모방의 표적이 되고 있는 대표적인 해외 유명 브랜드로 이 사건 출원상표를 소개하면서 그 국내 독점 라이센시인 주식회사 팬코의 모조품 퇴치 관련기사를 싣고 있고, 1999년 관세청 발행 "위

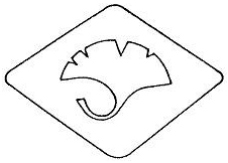
조상품 식별요령집" 및 웅진닷컴 발행 "명품속 가짜 이야기(세계 유명 상표 85 & 가짜 상품 100% 구별 요령)"에 이 사건 출원상표를 유명상표로 다루고 있는 사실, ⑤ 원고(청구인 : 출원인)는 1996년부터 2003년까지 국내에서 매년 약 1억원의 광고비를 지출한 사실, ⑥ 이 사건 출원상표의 출원 전 국민일보, 경향신문, 조선일보, 중앙일보, 대한매일, 한겨레 등 국내 일간신문의 기사에 이 사건 출원상표를 부착한 의류, 골프웨어, 장갑, 수영복, 잡화(핸드백), 우산 등이 니나리치, 입생로랑, 닥스 등과 함께 해외 유명 브랜드 상품으로 소개되어 있고, 엘르, 노블레스, 섬유저널, 보그, 바자, 섬유경제, 텍스헤럴드, 텍스저널, 어패럴 뉴스 등 국내 잡지에 이 사건 출원상표에 관한 기사가 다수 게재되어 있는 사실, ⑦ 1988년 특허청 발행 "외국상표자료집", 1998년, 1999년, 2001년, 2002년, 2003년 특허청 발행 "주로 도용되는 국내외상표집"에 이 사건 출원상표가 각 등재되어 있고, 특허청의 이의결정, 의견제출통지서, 거절결정서 및 특허심판원의 심결 등에서 이 사건 출원상표가 주지, 저명한 외국 상표로 취급되어 오고 있는 사실, ⑧ 원고(청구인 : 출원인)는 주식회사 마론핸즈와 서브라이센스 계약을 맺고 1996. 9.부터 1998. 6.까지 롯데, 현대, 신세계 등 국내 백화점에서 연평균 60억원 이상의 침대커버 등을 판매하였고, 1999. 4.부터 2001. 4.까지는 사랑나무와 서브라이센스 계약을 맺고 연평균 40억원의 침대커버 등을 판매하였으며, 2001. 11.부터 2002. 12.까지는 엘고와 서브라이센스 계약을 맺고 연평균 25억원의 침대커버 등을 판매하였고, 2002. 5.부터 현재까지는 원우성업과 서브라이센스 계약을 맺고 연평균 40억원의 담요, 매트 등을 판매해 오고 있으며, 이와 관련한 광고활동으로 1997. 3. 한국섬유신문, 1997. 5. 동아일보, 1997. 6. 우먼센스에 주식회사 마론핸즈의 침대커버광고가 각 게재되었고, 2003. 11. 6. 우리홈쇼핑 방송채널을 통하여 이 사건 출원상표가 부착된 카페트, 담요 등이 판매되었으며, 또한 이 사건 출원상표가 사용된 각종 침대커버, 베게커버, 쿠션커버와 관련된 국내 카탈로그가 제작, 반포된 사실, ⑨ 구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제12류, 제25류, 제27류, 제35류, 제45류에서 "ROBERTA"가 포함된 다수의 제3자 상표들이 등록되어 있고, 실제 거래사회에서도 "로베르타 지오바니", "로베르타 로펠라(ROBERTA ROPELA),

"PK 로베르타", "앰바사도 로베르따(Ambassador Roberta)" 등과 같이 "로베르타(ROBERTA)를 포함하는 수 개의 상표들이 유통되고 있는 사실 등을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 인정사실을 종합하면, 이 사건 출원상표는 이태리에서 주지 저명한 상표로서 국내에서도 그 영업상황, 광고 정도, 매장분포 등에 비추어 볼 때 일반 수요자들 사이에 꽤 알려진 상표라고 할 것이다. 그러나 이 사건 출원상표와 선등록상표의 수요자 층이 확연히 구분된다거나, 양 상표의 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부 등에 관한 차이에 관하여 아무런 입증이 없는 상황에서 위와 같이 이 사건 출원상표가 국내 수요자들 사이에 꽤 알려져 있다는 사정만으로 표장과 지정상품이 유사한 양 상표가 함께 사용되더라도 상품의 성질이나 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 없다고 단정할 수 없으므로, 원고(청구인 : 출원인)의 위 (1)(나) 주장은 이유 없다.

(다) 결론 : 그렇다면 이 사건 출원상표는 선등록상표와 호칭에서 유사하여 전체적으로 유사한 상표이고, 지정상품 또한 위 1의 다항 및 라항에서 보는 바와 같이 선등록상표의 그것과 동일하거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다 할 것이다.

㉝ 칭호가 유사함 : 이건상표가 '은행잎 표'로 분리하여 약칭 될 수 있어 이 경우 선등록상표와 호칭, 관념이 동일하다

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제566538호	 상표등록 제381164호	심판원 2004. 12. 29. 2004당1438 심결 특허법원 2005. 5. 26. 선고 2005허1318 판결
제21류 : 교자상, 접시, 밥상	구18류 : 상, 두레상, 교자상, 밥상	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 대법원 판단

(1) 표장의 동일, 유사 여부

표장의 동일, 유사 여부는 외관, 호칭, 관념을 모두 대비하여 그 중 어느 하나라도 동일, 유사한 경우 특별한 사정이 없는 한 전체적으로 동일, 유사한 것으로 판단하여야 한다.

이 사건 등록상표의 표장은 은행잎과 해가 빛을 내며 떠오르고 있는 모양을 결합하여 이루어진 것이고, 선등록상표의 표장은 마름모 안에 은행잎을 배치한 것이어서 외관은 서로 다르다 할 것이다. 그러나, 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 등록상표의 두 도형이 서로 분리관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없으므로, 각각 은행잎과 해가 빛을 내며 떠오르고 있는 모양으로 분리될 수 있다 할 것이며, 그 경우, 일반 수요자나 거래자 사이에서 '은행잎 표', 또는 '해 표', '뜨는 해표', '빛나는 해 표' 등으로 약칭될 가능성이 있다. 한편, 선등록상표 역시 간단하고 흔한 표장이어서 식별력이 없는 마름모 모양을 제외하고 '은행잎 표'로 약칭 될 가능성이 높은 바, 결국, 이 사건 등록상표가 '은행잎 표'로 약칭 될 경우 선등록상표와 호칭, 관념이 동일하다.

(2) 지정상품의 동일, 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '교자상, 젓가락, 찬합, 밥상'은 선등록상표의 지정상품과 동일할 뿐 아니라, 나머지 지정상품들 역시 모두 주방용품으로 구성된 것이어서, 마찬가지로 대부분 각종 주방용품으로 이루어진 선등록상표의 지정상품들과 품질, 형상, 생산 및 수요부문, 수요자 층, 유통 경로 등이 동일하므로 결국 양 지정상품은 동일, 유사하다 할 것이다.

(3) 기타 원고(청구인)의 주장에 대한 판단

갑 제6호증의 1 내지 7호증의 3에 의하면, 예로부터 은행나무의 목재가 교자상이나 밥상의 재료 가운데 하나로 사용되어 온 사실은 인정되나, 위 각 증거에 의하면 그 외에도 교자상이나 밥상의 재료로 다양한 종류의 목재가 아울

러 사용되어 온 사실을 알 수 있으며, 일반 수요자나 거래자가, 교자상이나 밥상에 관하여 '은행잎'이라는 표장이 사용되었다고 하여 곧바로 그것이 '은행나무를 재료로 하여 만든 교자상이나 밥상'을 의미하거나 암시하는 것으로 인식한다고 보기도 어렵다. 따라서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 교자상, 밥상에 관하여 '은행잎' 도형부분은 식별력이 없어 '해가 빛을 내며 떠오르고 있는 모양'만이 이 사건 등록상표의 중요부분임을 전제로 한 원고의 예비적 청구 및 주장은 이유 없다.

(4) 결론 : 따라서, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 호칭, 관념이 동일하고, 지정상품 또한 동일, 유사하여, 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 등록이 무효로 되어야 하므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

㉞ 호칭유사 : 이 사건 등록상표의 경우 영어의 음운법칙에 따라 "리스시아레", "리스시아르", "리시아레" 또는 '리시아르'라고 발음하여 호칭할 것으로 보이므로, 그 중 이 사건 등록상표가 "리시아르"로 호칭될 경우 "리스와르"로 호칭되는 인용상표와는 칭호가 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
LISCIARE 상표등록 제530571호	리스와르 LISOIR 상표등록 제305761호	심판원 2003.09.30. 2003당365 심결 특허법원 2004. 3. 12. 선고 2003허6319 판결 (심결지지) 대법원 2005. 6. 24. 선고 2004후1113 판결 (원심지지)
제3류의 "일반화장수, 파운데이션크림, 나리싱크림, 네일에나멜리무버, 눈썹용 연필, 두발용 파우더, 라벤더향수, 리퀴드루즈, 린넨방향용 향분, 립스틱"등	제3류의 "일반화장수, 스킨로우션, 화장크리임, 코올드크리임, 크리인싱크리임, 파운데이션크림, 썬스크린로우션, 라벤더유, 선향, 화장용솔	

1. 대법원 판단 (상표법 제7-1-7호 해당여부 판단)

o 원심(특허법원)은 이 사건 등록상표는 로마자 대문자 8자를 "LISCIARE"와 같이 한 줄로 가로 써서 이루어진 문자상표이고, 인용상표는 한글 4자를 "리스와르"와 같이 윗줄에, 로마자 대문자 6자를 "LISOIR"와 같이 아랫줄에 각 가로 써서 2단으로 이루어진 결합문자상표인바, 이와 같이 로마자로만 이루어지거나 로마자로 이루어진 문자부분을 포함하고 있는 상표의 경우 우리나라의 외국어 보급현황과 보급수준을 감안할 때 일반 수요자나 거래자들이 이러한 문자상표를 대하는 경우 독일어에서만 사용되는 우믈라우트(¨)나 프랑스어에서만 사용되는 악상 그라브(`)와 같은 고유한 문장부호가 사용되거나 그 의미가 널리 알려지는 등의 경우가 아닌 한 그 외관에 의하여 이를 영어 단어로 인식할 것으로 보여 이탈리아어 등 그 밖에 로마자를 표기법으로 채택한 다른 언어로 인식하기 어렵다고 할 것이고, 따라서 이를 영어 이외의 다른 언어의 발음방식으로 호칭할 것으로는 보이지 아니하므로, 로마자로 된 문자상표의 경우 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향이 있다고 할 것이라고 한 다음, 양 상표는 그 외관과 관념에서는 차이가 있지만, 호칭에 있어서는, 이 사건 등록상표의 경우 우리나라의 일반 수요자나 거래자가 영어의 음운법칙에 따라 이를 "리스시아레", "리스시아르", "리시아레" 또는 '리시아르'라고 발음하여 호칭할 것으로 보이는 반면, 선등록상표는 한글 부분에 의하여 '리스와르'라고 호칭할 것으로 보이고, 이 사건 등록상표가 "리시아르"(원심판결문의 "리스아르"는 오기임이 명백하므로 바로잡는다)라고 호칭되는 경우 선등록상표의 호칭과 음절수가 4개로 동일하고, 각 음절의 자음이 'ㄹ, ㅅ, ㅇ, ㄹ(세 번째 음절의 자음 ㅇ은 음가 없는 자음이지만 동일하다는 점은 변함이 없다)'로서 동일하며, 그 중에서도 첫 번째 음절과 마지막 네 번째 음절은 완전히 동일하며 두 번째 음절 "스"와 "시"는 모두 자음 "ㅅ"에 중성모음이 결합한 형태이고 세 번째 음절은 모두 양성모음인 "ㅏ"와 "ㅘ"로 이루어져 있어 청감이 유사하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 호칭이 유사하여 서로 유사한 상표라는 취지로 판단하였다.

o 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표인 "LISCIARE"가 '매끄럽게

하다, 반드럽게 하다, (매끈하게) 갈다, 윤을 내다, 멋을 부리다, 모양을 내다'라는 의미의 이탈리아어이기는 하지만, 우리나라의 외국어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자가 위 단어를 이탈리어로 쉽게 인식한다거나 사전을 찾아보지 않고도 위 단어의 의미를 직감한다고 보기는 어려우므로, 원심이 위 단어가 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 식별력이 있음을 전제로 이 사건 등록상표를 선등록상표와 대비함에 있어 영어의 음운법칙에 따른 발음을 기준으로 하여 양 상표의 청감이 유사하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상표의 식별력이나 유사 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

㉟ **유사 (무진장) : 이건 출원서비스표의 구성 중 '무진장'이 그 지정서비스업의 취급 상품의 성질을 표시한다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원서비스표가 '무진장'으로 호칭, 관념되어 인용서비스와 유사하다.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표표출원 제2003-16291호	무진장 서비스표등록 제73189호	심판원 2005. 1. 31. 2004원3808 심결 특허법원 2005. 6.10.선고 2005허1530 판결 (심결지지)
간이식당업, 관광음식점업	좌동	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 식별력이 있는지 여부

이 사건 출원서비스표는 기와집 형상의 도형 아래에 한글 '무진장매운갈비'가 결합된 서비스표인바, 그 도형과 문자 부분이 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 그 문자 부분인 한글 '무진장매운갈비'도 한글 '무진장'과 '매운갈비'가 결합된 단어로 그 결합의 결과 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념

을 낳는 것도 아니어서 분리관찰이 가능한데, 그 문자 부분 중 한글 '매운갈비'는 그 지정서비스업의 취급 상품을 표시하는 기술적 표장으로 식별력이 없다.

나아가 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 '무진장'이 그 지정서비스업의 취급 상품의 성질을 표시하는지 여부에 관하여 보건대, 한글 '무진장'은 '사원에 설치된 금융기관', '끝없이 광대한 덕을 지니는 것', '다함이 없이 굉장히 많음', '무주·진안·장수의 준말' 등의 여러 의미로 사용되고 있고(을 제3호증의 1, 2, 변론 전체의 취지), 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업이 매운 음식을 제공하는 것에 한정되는 것도 아니어서, 비록 '무진장'이 '매운갈비'와 결합하여 매우 맵다는 관념을 떠오르게 할 수 있다고 하더라도 이는 그 성질을 암시하는 정도에 불과하지 직감시킨다고 보기는 어려워 '무진장'이 그 지정서비스업의 취급 상품의 성질을 표시한다고 보기는 어렵다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록서비스표는 한글 '무진장'으로 이루어진 서비스표인바, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무와 일부 한글의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하다.

그러나 그 호칭과 관념에 있어서는 이 사건 출원서비스표가 도형과 문자 부분으로 분리관찰이 가능하고, 그 문자 부분 중 '무진장'이 식별력이 있음은 위에서 본 바와 같아서, 설령 이 사건 출원서비스표의 도형 부분에서 어떠한 호칭이나 관념이 불러일으켜진다고 하더라도 이 사건 출원서비스표가 문자 부분에 의하여 호칭, 관념될 때에는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 모두 '무진장'으로 호칭, 관념되어 전체적으로 유사하고, 그 지정서비스업도 같거나 같은 서비스업류에 속하여 유사하다.

㊱ **호칭 유사 : 이 사건 출원상표는 '목초당'으로 호칭될 것이고, 선등록상표는 '목초' 또는 '파이로' 등으로 호칭된다고 할 것인바, '목초'로 호칭되는 경우 양 상표의 호칭은 유사하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2002-54149호	 상표등록 제481434호	심판원 2005. 1. 26. 2004원1615 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1677 (심결지지)
제29류 돼지고기, 소고기, 오리고기, 닭고기, 돈까스, 햄, 달걀	제29류 계란, 분유, 돈육, 우유, 우육, 소세지, 계육, 콩기름	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사한지 여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이다.

이 사건 출원상표는 상단이 볼록한 직사각형 도형 내부에 영문자 "NICE FOOD", 한글 "목초당" 및 영문자 "FRESH MEATS"가 상하로 씌어져 구성된 상표이고, 선등록상표는 좌측에 실선을 X자로 교차시킨 후 그 위에 빛을 발하는 둥근 물체를 올려놓은 듯한 형상의 도형과 그 우측에 한자 및 한글을 병기한 "木목酢초" 및 영문자 "PYRO-"가 상하로 결합되어 구성된 상표로서, 양 상표의 전체적인 외관은 상이하다.

또한 관념에 있어서, 이 사건 출원상표는 도형 부분에 별다른 관념이 없고, 영문자 "NICE FOOD" 및 "FRESH MEATS"는 각각 '좋은 음식', '신선한 고기'의 의미로서 그 지정상품인 각종 고기류의 성질표시에 해당하여 식별력이 없으며, "목초당"은, 갑5호증의 1 내지 3, 을2호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 "목초"는 사전적으로 '나무와 풀, 초목(草木)' 또는 '말·양·소 등을 먹이는 풀'의

의미가 있고 "당"은 접미어로 쓰이는 경우 '일반적으로, 건물의 이름에 붙이는 말', '점포 등 옥호의 이름 밑에 붙이어 쓰이는 말'의 의미가 있는 점에 비추어 볼 때, '나무와 풀을 쌓아놓은 집' 또는 '말·양·소 등을 먹이는 풀을 쌓아놓은 집' 등의 의미로 관념된다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 "목초당" 부분에 의하여 위와 같은 의미 등으로 관념될 수 있는 반면, 선등록상표는 도형 부분에 별다른 관념이 없고, "木목酢초"는 한자 '木酢'에 그 음인 '목초'를 병기한 것으로서 갑5, 7호증의 각 1 내지 4, 갑6호증의 1 내지 3, 갑8호증의 각 기재에 의하면 목초(木酢)는 '목재를 건류하여 얻은 초산'의 의미가 있으며, "PYRO-"도 'pyro'를 앞글자로 포함하는 영어 단어들 중 위 "木목酢초"와 동일한 의미를 가진 'pyroligneous acid'(목초산)의 줄임말로 보이는바, 선등록상표는 "木목酢초" 부분에 의하여 위와 같은 의미로 관념된다고 할 것이다.

원고는, 선등록상표의 "木목酢초" 부분은 '목재를 건류하여 얻은 초산' 등을 뜻하는 '목초산(木醋酸) 또는 목초액'의 준말로서, 목초액이 육류 등의 훈제구이용 식품의 첨가제 또는 김치에 첨가하는 향신료 또는 소스로 널리 사용되는 점에 비추어 볼 때, "木목酢초"는 그 지정상품인 "돈육, 우육" 등과 관련하여 '목초액이 첨가된 돈육, 우육', '목초액에 훈제한 돈육, 우육' 등으로 직감되므로 그 지정상품의 품질, 효능을 표시하는 기술적 표장이고, 그에 따라 선등록상표의 요부는 "PYRO-"로서 그에 의하여 호칭, 관념된다고 주장하나, 갑10호증의 1 내지 4, 갑11호증의 1 내지 13의 각 기재만으로는 목초액이 육류 등의 훈제구이용 식품의 첨가제로 일반적으로 널리 사용된다는 점을 인정하기에 부족하고(갑10호증의 1은 목초액 자체에 관한 내용이 아니라 '거성 YLS-95'라는 참나무 탄화물에 관한 내용에 불과하다) 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없으므로 선등록상표의 "木목酢초" 부분이 그 지정상품에 대한 관계에서 식별력이 없다고 단정할 수는 없고, 선등록상표의 "PYRO-" 부분은 앞서 본 바와 같이 "木목酢초"와 동일한 의미를 가진 'pyroligneous acid'(목초산)의 앞글자에 해당하는 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

그렇다면 양 상표는 관념이 서로 동일하지 않다고 보이나 이 사건 출원상표의 관념을 한글만으로는 구체적으로 확정하기 곤란하므로 양 상표가 그 관념에 있어서 뚜렷이 구분된다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

그러나 호칭에 있어서, 이 사건 출원상표는 영문자 부분이 그 지정상품의 성질표시에 해당하여 식별력이 없으므로 언제나 한글 부분에 의하여 '목초당'으로

호칭될 것이고, 선등록상표는 문자 부분이 "木酢", "목초", "PYRO-"의 3부분으로 구성되어 있으므로 '목초' 또는 '파이로' 등으로 호칭된다고 할 것인바, '목초'로 호칭되는 경우 양 상표의 호칭은 세 번째 음절인 '당'의 유무만 차이가 있을 뿐 앞의 2음절이 '목초'로서 동일하므로 양 상표는 전체적인 호칭이 서로 유사하다고 할 것이다.

결국 양 상표는 그 외관이 상이하고 관념이 동일하지는 않으나, 호칭이 매우 유사하고, 특히 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이므로, 양 상표는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는 상표로서 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

㊲ 호칭, 관념유사 : 문자 부분인 '무명'으로 분리되어 호칭, 관념되므로 유사함.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2003-16386호	 서비스표등록 제76059호	심판원 2005. 1. 31. 2004원4121 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1714 판결 (심결지지)
간이식당업, 관광음식점업,	좌동	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사한지 여부

(1) 이 사건 출원서비스표의 분리관찰 가능 여부 및 선등록서비스표의 무명이 이 사건 출원서비스표와의 비교 대상이 되는지 여부

이 사건 출원서비스표는 버섯 형상의 노인이 동전을 들고 있는 도형과 한글 '무명골'이 좌, 우로 결합된 서비스표이고, 선등록서비스표는 위, 아래로 긴 직사각형 안에 위에서부터 새 형상의 도형, 영문 'MOOMYONG', 한글 '무명' 및 한자 '無名'이 순차적으로 결합된 서비스표인바, 이 사건 출원서비스표와

선등록서비스표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 한글 '무명골'도 한글 '무명'과 '골'이 결합된 단어로 그 결합의 결과 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념을 낳는 것도 아니어서 분리관찰이 가능한데, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 한글 '골'은 골짜기의 준말로 음식점의 명칭 끝 등에 붙여 흔히 사용되는 단어여서(을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지) 식별력이 없다. 한편 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 문자 부분인 '무명'은 '이름이 없음, 이름이 널리 알려져 있지 않음' 등의 일정한 의미를 가지는 단어여서(을 제4호증) 간단하고 흔히 있는 표장이라고 볼 수 없고, 달리 '무명'이 식별력이 없다고 볼 증거도 없다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 형상, 영문과 한자의 유무에서 달라 서로 유사하지 아니하다.

그러나 그 호칭과 관념에 있어서는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 도형과 문자 부분으로 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 '골'이 식별력이 없음은 위에서 본 바와 같으며, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 도형 부분에서 쉽게 어떠한 특별한 호칭이나 관념이 불러일으켜진다고 보기 어려워 양 서비스표는 모두 문자 부분인 '무명'으로 호칭, 관념된다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 서비스표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 서비스표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 외관이 다르다는 사정만으로는 양 서비스표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 서비스표는 전체적으로 유사하다.

㊳ **호칭유사 : 이 사건 출원상표가 문자부분의 첫 부분인 "YUKI"만으로 인식되어 "유키" 또는 "유끼"로 호칭될 경우 선등록상표들의 호칭과 동일하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2002-60284호	 상표등록 제330855호	심판원 2005. 1. 25. 2004원4494 심결 특허법원 2005. 6. 9. 선고 2005허1783 판결 (심결지지)
25류의 "가죽신, 단화, 슬리퍼,	가죽신, 단화, 슬리퍼	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사한지 여부

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하되, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 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 유사하다고 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표 도형과 "YUKI TORII"라는 영문자가 상하의 2단으로 결합된 상표로서, 영문자 "YUKI"를 도안화하여 1단으로 구성한 선등록상표와 외관에 있어서는 서로 다르나, 이 사건 출원상표의 도형부분과 문자부분은 그 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 볼 수도 없어, 이 사건 출원상표는 도형부분과 문자 부분으로 분리되어 인식될 수 있고, 또 문자부분 역시 영문자 "YUKI"부분과 "TORII"부분이 띄어 쓰여 있고 두 문자 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고

볼 수 없어 그 중 한 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다 할 것인바, 이 사건 출원상표가 문자부분의 첫 부분인 "YUKI"만으로 인식되어 "유키" 또는 "유끼"로 호칭될 경우 선등록상표들의 호칭과 동일하다. 그렇다면, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관에 있어서는 서로 다르나, 그 호칭에 있어서는 서로 유사하여, 양 상표를 동종 또는 유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 혼동을 유발할 우려가 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 전체적으로 서로 유사하다 할 것이다.

* 성명상표 전체관찰 여부 판단 : 이와 관련하여 원고는, 이 사건 출원상표 중 문자부분은 국내를 비롯하여 전세계적으로 저명한 일본 출신 패션디자이너의 이름을 표상하는 표장으로서, 일반 수요자들에게 항상 전체로서만 호칭·인식되어 분리관찰될 수 없는 것이라고 주장하나, 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이라거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없는 것인바, 원고가 제출한 갑 제4내지 30호증, 갑 제34 내지 44호증, 갑 제45호증의 1 내지 13은 모두 일본과 프랑스 등 외국의 신문이나 잡지에 게재된 내용에 관한 것이고, 갑 제31 내지 33호증은 이 사건 출원상표의 출원일보다 훨씬 이후에 출력된 국내의 패션 관련 웹사이트에 게재된 내용에 관한 것으로서, 위 자료들에 의하면 이 사건 출원상표의 문자부분이 일본 및 프랑스에서 저명한 일본 출신 패션디자이너의 이름("YUKI TORII")과 같은 사실은 인정되나, 그와 같은 점만으로는 국내의 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 일본 출신의 저명한 디자이너의 이름으로 인식하여 왔고 따라서 항상 전체적으로 사용되어 왔다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

㊴ **호칭, 관념유사 : 인용상표는 그 도형 안의 문자부분에 의하여 "샘스(즈)", "삼스(즈)"로 호칭될 것이어서, 이 사건 출원상표가 "SAM'S"로 약칭될 경우 인용상표와 호칭, 관념이 동일하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
SAM'S CHOICE 상표출원 제2003-33408호	 상표등록 제546426호	심판원 2005. 1. 31. 2004원995 심결 특허법원 2005. 6. 16.선고 2005허1875 (심결지지)
비스켓 등 과자류	비스켓 등 과자류	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사한지 여부

o 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 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 유사하다고 할 것이다(대법원 2005. 5. 26. 2004후3447 판결 등 참조).

o 이 사건 출원상표는 영문자 'SAM'S'와 'CHOICE'를 가로로 결합한 문자상표인데 비하여, 선등록상표는 분홍색 사탕 모양의 도형 안에 노란색의 영문자 SAM'S를 배치한 구성이어서, 양 상표는 전체적인 외관에 있어서 도형 및 색채, CHOICE 부분의 유무 등에서 서로 달라 유사하지 아니하다.

그러나 호칭과 관념에 관하여 보건대, 이 사건 출원상표는, 전체에 의하여 "샘스(즈) 초이스", "삼스(즈) 초이스"로 호칭되거나, 'SAM'S'가 단순히 'CHOICE'의 수식어나 부기문자로 볼 수 없고 미국 등 영어권 지역에서 남자의 이름으로 널리 쓰이는 "샘(SAM)"의 소유격을 뜻하는 독자적인 식별력을 가지는 반면, 'CHOICE'는 중학생 정도라면 누구나 쉽게 알 수 있는 흔하면서

도 널리 사용되는 "선택"이라는 뜻을 가지는 영어단어로서 한 품목에 대하여 다양한 상품이 존재하여 반드시 선택이 수반되는 과자류 등에 관하여는 그 식별력이 매우 미약한 점, 이 사건 출원상표 전체의 호칭은 5음절이나 되어서 특징적인 부분만으로 약칭될 개연성이 많은 점, 그 밖에 일반 거래계에서 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자나 거래자의 경향 등의 제반 사정을 종합하여 볼 때, 문자부분 중 앞부분인 'SAM'S'에 의하여 "샘스(즈)", "삼스(즈)"로 약칭될 수 있고(원고의 주장처럼 분리관찰이나 중요부분 관찰은 전체관찰의 보조적 수단으로서 어디까지나 전체관찰이 이루어지는 것을 전제로 그것을 보완하는 것이어야 하므로, 전체관찰의 원칙을 소홀히 하고 분리관찰이나 중요부분 관찰에 의해 대상상표를 너무 분석적으로만 파악하려는 것은 일반 소비자의 인식과 거래실태와는 동떨어진 것으로 부당하지만, 이러한 사정을 감안하더라도 이 사건 출원상표는 앞에서 든 여러 사정들로 인하여 문자부분 중 일부인 'SAM'S'에 의하여 약칭될 가능성이 매우 높다), 선등록상표 중 사탕 모양의 도형은 지정상품인 사탕과자 등과 관련하여 식별력이 없으므로 선등록상표는 그 도형 안의 문자부분에 의하여 "샘스(즈)", "삼스(즈)"로 호칭될 것이어서, 이 사건 출원상표가 "샘스(즈)", "삼스(즈)"로 약칭될 경우 선등록상표와 호칭 및 관념이 동일하다.

그런데 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점, 실거래사회에서 상표의 호칭과 관념만으로 상품의 출처가 기억되는 경우도 많은 점 등을 고려할 때 문자부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있어서, 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표의 외관이 다르다 하더라도, 이 사건 출원상표와 선등록상표가 함께 사용될 경우 상품의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적으로 유사하다.

㊵ 호칭 동일·유사

이건 상표	인용 상표	사건 번호
ECCLIME 상표등록 제531195호	Iklim 이 클 림 상표등록 제485794호	심판원 2005. 1. 31. 2004당1929 심결 특허법원 2005. 6. 23. 선고 2005허2120 판결 (심결지지)
제25류 : 양말, 모자, 혁대, 단화, 운동용 아노락, 반바지, 자켓	제25류 : 양말, 모자, 혁대, 등산화, 아동복, 한복솟옷	

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사한지 여부

(가) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·칭호·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·칭호·관념 중 어느 하나가 유사하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 칭호나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 등 참조).

(나) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 영문자 "ECCLIME"으로 구성되고, 선등록상표는 영문자 "IKlim"과 한글문자 "이클림"으로 구성된 문자상표로서 그 외관은 서로 다르다 할 것이다.

(다) 다음 이 사건 등록상표와 선등록상표의 호칭 및 관념에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표 "ECCLIME"은 영문자로만 구성되어 일반적인 영문발음에 따라 "이클림, 이끌림" 등으로 호칭된다 할 것이고(을 제1호증의 기재에 의하면 원고는 2002. 10. 31. 영문자 "ECCLIME"과 한글 "이끌림"으로 구성된 문자상표를 출원한 사실이 인정된다), 선등록상표는 영문자 "IKlim"과 한글 "이클림"으로 구성되어 한글부분에 의하여 "이클림"으로 호칭된다 할 것이어서, 이 사건 등록상표가 "이클림"으로 호칭되는 경우 선등록상표와 그 칭호가 동

일하다 할 것이고, 이 사건 등록상표가 "이끌림"으로 호칭되더라도 선등록상표의 "이클림"과는 전체 3음절 중 중간 음절의 초성만이 "ㄱ"과 "ㅋ"의 차이에 불과하여, 양 상표는 거의 동일하게 청감되어 칭호가 극히 유사하다 할 것이다.

한편, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 조어상표로서 특별한 관념이 존재하지 아니하므로 관념을 대비할 수 없다. ㈑ 따라서 이 사건 등록상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표와 유사하다.

㊶ 성명상표이지만 분리관찰되어 유사함 : 이 사건 출원상표는 우리나라 수요자들에 대한 관계에 있어서는 "NICOLE"과 "MILLER"로 분리되어 호칭될 수 있어 인용상표와 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
NICOLE MILLER 상표출원 제2002-40252호	NICOLE 상표등록 제181529호	심판원 2005. 3. 30. 2004원2458 심결 특허법원 2005. 7. 22. 선고 2005허3772 판결(심결지지)
화장품류	좌동	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 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 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다. 또한 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이라거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없는 것이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조).

(2) 인정사실 : 갑 17 내지 22, 26 내지 30호증의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 미국 출신의 디자이너의 이름인 "NICOLE"과 성(姓)인 "MILLER"로 구성된 문자결합상표인 사실, 1994. 7. 2.자 서울신문의 "바닐라향/미화장품업계 유행선도/신제품 원료로 인기급등(월드마켓)"이라는 제목의 기사 말미에 "캐나다의 리비에라 칸셉사가 만들어 곧 시판할「니콜 밀러」"라고 기재되어 있는 사실, 1995. 10. 30.자 경향신문의 "세계 패션흐름 인터넷에 있다"라는 제목의 기사 중 "「니콜 밀러」사이트로 가면 니콜 밀러의 액세서리를 앉은 자리에서 주문할 수 있다"라고 기재되어 있는 사실, 1996. 11. 23.자 국민일보의 "미국 세계패션「정상」노린다"라는 제목의 기사 중 "국내에서도 잘 알려진 캘빈 클라인 등 스타급 디자이너들 외에도 (중략) 니콜 밀러, (중략) 등이 국제 패션시장에서 무서운 기세로 프랑스, 이탈리아 등을 공략하고 있다"라고 기재되어 있는 사실, 1997. 1. 11.자 문화일보의 "영화로 다가온 40년대 글래머스타일 '에비타 룩' 세계패션가 들썩"이라는 제목의 기사 중 "이곳에서는 (중략) 니콜밀러, (중략) 등의 브랜드가 합류해 에비타룩을 선보였다"라고 기재되어 있는 사실, 1997. 2. 22.자 한국일보의 "아동복 황금시장 유명디자이너 몰린다(해외화제)"라는 제목의 기사 중 "이밖

에 벨기에 출신 신진 디자이너 드리스 반 노텐 (중략) 미국의 노마 카말리와 니콜 밀러, 도나 카렌(DKNY) 등도 지난 1년 사이 아동복 시장에 뛰어들었다."라고 기재되어 있는 사실, 1997. 10. 16.자 한겨레 21 잡지의 "세계를 입는 '상하이 패션'"이라는 제목의 기사 중 "샤론 스톤이 가장 선호하는 디자이너로 알려진 미국의 니콜 밀러는 이번 문화제를 통해 상하이푸장그룹과 합작계약을 맺고 내년에 중국최초의 전문점을 내기로 합의했다"라고 기재되어 있는 사실, 국내의 인터넷쇼핑몰 웹사이트페이지에서 향수, 화장품류 등의 상품이 니콜밀러로 지칭되거나 그 브랜드로 "Nicole Miller"가 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다.

(3) 이 사건 출원상표의 분리호칭여부

위 국내의 신문, 잡지 기사들은 디자이너 "NICOLE MILLER" 혹은 그 브랜드 및 제품들에 관하여 중점적으로 취재, 보도한 것이 아니라 국내외의 패션 경향 등을 보도하면서 부수적으로 언급되는 정도에 불과할 뿐이고, 국내의 인터넷 쇼핑몰에서 "니콜밀러" 혹은 "Nicole Miller" 브랜드나 그 제품들이 소개되고 있기는 하지만 위 인정사실만으로 이 사건 출원상표의 출원 무렵 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 출원상표가 얼마나 알려졌으며 또한 이 사건 출원상표가 부착된 제품이 얼마나 판매되었는지를 전혀 알 수 없어 **우리나라의 일반 수요자에게도 이 사건 출원상표가 미국의 디자이너의 이름으로 널리 알려져 항상 전체로서만 인식되고 호칭된다고 보기 어렵고**, 또한 우리나라의 일반 수요자에게까지 "NICOLE" 부분이 여성의 흔한 이름으로 인식되어 식별력이 없다고 볼 수 없으며, 이 사건 출원상표의 호칭이 '니콜밀러'로서 비교적 짧은 4음절이라 할지라도 외국인의 성명에 익숙하지 못한 우리 거래사회의 실정 및 이 사건 출원상표에서 "NICOLE"과 "MILLER"가 분리 표기되어 있는 점을 보태어 보면, "NICOLE"과 "MILLER"가 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아니라 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 우리나라 수요자들에 대한 관계에 있어서는 "NICOLE"과 "MILLER"로 분리되어 호칭될 수 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표가 "NICOLE" 부분만으로 호칭될 경우 선등록상표와 동일하여 전체적으로 유사하다.

㊷ 유사함 : 양 서비스표는 모두 문자 부분인 '만수'로 호칭, 관념되어 유사함.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2003-20446호	 서비스표등록 제25618호	심판원 2005. 3. 28. 2004원4640 심결 특허법원 2005. 7. 22. 선고 2005허3369 판결(심결지지)
한식점경영업	좌동	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 분리관찰 가능 여부

이 사건 출원서비스표는 소를 상징하는 네모 형상의 도형과 한글 '만수본갈비' 등이 좌, 우로 결합된 서비스표이고, 선등록서비스표는 한글 '만수옥'으로 이루어진 서비스표인바, 이 사건 출원서비스표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 한글 '만수본갈비'는 한글 '만수'와 '본' 및 '갈비'가, 선등록서비스표인 한글 '만수옥'은 한글 '만수'와 '옥'이 각 결합된 단어로 그 결합의 결과 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념을 낳지 않고 양 서비스표의 지정서비스업과 같은 식당업 등에서 동일한 문자를 포함하는 표장이 많다거나 그로 인하여 일반 수요자가 특별한 경우가 아닌 한 일부 문자만으로 약칭하지 않는 것도 아니어서 분리관찰이 가능한데, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 한글 '갈비'는 그 지정서비스업의 원재료 표시여서, 한글 '본'은 본가, 원조 등의 의미로 음식점의 명칭에 붙여 흔히 사용되는 단어여서, 선등록서비스표의 한글 '옥'은 집을 나타내는 말로 음식점의 명칭 끝 등에 붙여 흔히 사용되는 단어여서(을 제2호증, 변론 전체의 취지) 각 식별력이 없다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무, 일부 문자의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하다. 그러나 그 호칭과 관념

에 있어서는 이 사건 출원서비스표가 도형과 각 문자 부분으로, 선등록서비스표가 각 문자 부분으로 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 '본'과 '갈비'가, 선등록서비스표의 문자 부분 중 '옥'이 각 식별력이 없음은 위에서 본 바와 같으며, 이 사건 출원서비스표의 도형 부분에서 쉽게 어떠한 특별한 호칭이나 관념이 불러일으켜진다고 보기도 어려워 양 서비스표는 모두 문자 부분인 '만수'로 호칭, 관념된다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 서비스표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 서비스표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 외관이 다르다는 사정만으로는 양 서비스표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 서비스표는 전체적으로 유사하며, 그 지정서비스업도 같거나 같은 서비스업류에 속하여 유사하다.

㊸ 유사함 : 양 서비스표는 중요부분인 '소담'로 호칭, 관념되어 유사함.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2003-19038호	소담원 상표/서비스표등록 제857호	심판원 2005. 3. 28. 2004원4999 심결 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허3352 판결 (심결지지)
한식점경영업	좌동	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 외관 대비 : 이 사건 출원서비스표는 남색 바탕의 직사각형 안에 '전통토속음식점'이라는 작은 글씨와, 독특한 서체의 '소담골'이라는 큰 글씨가 상하로 병기된 구성인데 비하여, 선등록상표는 '소담원'이라는 명조체의 글씨만으로 이루어져 있으므로 양 표장의 외관은 서로 다르다.

(2) 호칭, 관념 대비 : 이 사건 출원서비스표 중 '전통토속음식점' 부분은 식당업인 지정서비스업과의 관계에서 성질을 나타내는 것이므로 식별력이 없고, 나머지인 '소담골' 부분만이 선등록상표서비스표인 '소담원'과 대비의 대상이 된다. 살피건대, '소담'은 '우스운 이야기' 또는 '풍족하고 아름다워 탐스럽다'는 관념을 가지는 단어이고, '골'은 '고을, '골짜기' 등의 준말이며, '원'은 '집, 마당, 뜰' 등을 뜻하는 한자어이다. 거래계의 실정에 비추어 보면, '골'이나 '원' 모두 식당의 이름 뒤에 붙여져 관용적으로 사용되는 경우가 많을 뿐 아니라 양 표장의 끝 부분에 위치하고, 한 음절에 지나지 않아 식별력이 극히 적다 할 것이므로, 일반 수요자나 거래자의 인식을 지배하는 양 표장의 중요부분은 '소담'이라 할 것이다. 그렇다면, 양 표장은 세 음절 중 중요부분에 해당하는 앞부분 두 음절이 같아 전체적인 청감이 극히 유사하고, 중요부분의 관념 또한 같다.

㊹ 칭호유사함 : 인용상표는 영문자 부분에 의하여 '캡'으로 호칭될 수 있어 칭호유사함.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
CAB 상표출원 제2003-9347호	K A B 케이에이비	심판원 2005. 3. 29. 2004원3250 심결 특허법원 2005. 7. 14. 선고 2005허3086 판결 (심결지지)
레이저용접기, 레이저마킹기,	선반, 드릴, 펄프제조기계기구, 원심펌프,	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 이 사건 출원상표는 영문자가 횡서로 표기된 문자상표인 반면, 선등록상표는 영문자와 한글이 상하 2단으로 배치된 문자상표로서, 그 외관에 있어서는 한글의 병기 여부, 영문자 'C'와 'K'의 차이 등에 따라 상이하고, 관념에 있어서도, 이 사건 출원상표는 영어사전상 "1. 택시, 역마차, 2. (기관차의)기관사실, (트럭, 트랙터의)운전석" 등의 뜻을 가진 단어인 반면, 선등록상표는 조

어상표로서 이 사건 출원상표와 대비할 만한 관념이 없어 서로 구별된다. 그러나 호칭에 있어서, 이 사건 출원상표는 "캡, 캅" 또는 "씨에이비"로 호칭될 것이고, 선등록상표는 한글 부분에 의하여 "케이에이비"로 호칭되거나, 영문자 부분에 의하여는, 역시 "케이에이비"로 호칭되거나 또는 영문자와 한글이 상하 2단으로 병기된 경우 위의 영문자 부분이 반드시 아래의 한글 부분에 의하여만 발음된다고 할 수는 없고, 경우에 따라서는 영문자 부분의 독자적인 발음에 의하여 호칭될 수도 있을 뿐만 아니라, 선등록상표의 영문자 부분은 세 글자로서 한눈에 들어오기 때문에 한 단어로 발음될 개연성이 높고, 그 밖에 상표를 되도록 짧게 호칭하려는 일반 거래계의 경향이 있는 점 등을 고려해 보면, "캡, 캅"으로도 호칭될 것이며, 매우 드물게는 전체에 의하여 "캡(캅) 케이에이비"로 호칭되기도 할 것인바, 이와 같이 선등록상표가 "캡, 캅"으로 호칭될 경우에는 이 사건 출원상표의 호칭인 "캡, 캅"과 동일하다. 그런데 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 앞에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표가 호칭이 동일한 이상은, 외관과 관념이 위에서 본 정도로 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 할 수 없다.

㊺ 호칭, 관념유사 : 이건상표는 한 요부인 'BIOTOUCH'로 분리 관찰되어 선등록상표 유사함.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
WELLA BIOTOUCH nutrition·care 상표출원 제2003-7494호	BIOTOUCH 상표등록 제389840호	심판원 2005. 2. 28. 2004원4701 심결 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허2427 판결 (심결지지)
화장품류	좌동	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표는 가운데에 있는 영문자 'BIOTOUCH'를 기준으로 왼쪽 위에 와 같이 구성된 여자 두발 형상의 도형과 영문자 'WELLA'가, 그 아래에 작은 글씨의 영문자 nutrition-care와 활 모양 도형이 결합된 상표이고, 선등록상표는 영문자 'BIOTOUCH'로 이루어진 상표인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무와 일부 영문자의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하나, 그 호칭과 관념에 있어서는 이 사건 출원상표는 'BIOTOUCH', , nutrition-care 및 활 모양 도형이 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않고 원고의 상표가 저명하다고 하여 이를 달리 볼 것도 아니어서 분리관찰이 가능하고 분리관찰 하는 경우 그 한 요부인 'BIOTOUCH'가 선등록상표와 같아 이 사건 출원상표와 선등록상표가 모두 '바이오터치'로 호칭, 관념되어 전체적으로 유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품인 '화장비누'가 모두 화장용품으로 그 용도, 수요자의 범위, 생산 및 판매부분 등 거래의 실정이 유사하여 그 지정상품도 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

㊻ **외관, 호칭유사 :**

* 다만, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 위 '감자스낵'을 포함하는 "건과자"에 대하여는 선등록상표와 함께 사용되더라도 실제 거래사회에서는 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 할 염려가 없다고 할 것이다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
POCA CHIP 포카 칩 상표등록 제455226호	POTACHIP 포 타 칩 상표등록 제344433호	심판원 2005. 2. 28. 2004당1284 심결 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허2953 판결 (심결취소)
드롭스, 비스킷, 비의료용추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕	건과자, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검 설탕, 떡	

* 유사판례 : 특허법원 2005. 7. 15.선고 2005허2946 판결(등록 제546271호 生포카칩)
: 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허2922 판결(등록 제554364호 生감자칩 포카칩)

* 비교판례 : 특허법원 2005. 7. 22. 선고 2005허2090판결 (등록제493133호 포카칩) : 비유사

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 동일 또는 유사 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 등록상표는 POCA CHIP 포카 칩 과 같이 구성된 상표이고, 선등록상표는 영문자와 한글의 상하 결합에 의하여 POTACHIP 포 타 칩 과 같이 구성된 상표로서, 양 상표 모두 조어상표에 해당하므로 관념상 대비가 되지는 않으나, 외관에 있어서, 양 상표는 모두 알파벳 8자로 된 영문자와 3음절로 된 한글의 상하 결합으로 구성되어 있고, 영문자의 알파벳 7자는 그대로 일치하며, 한글도 "포카칲"과 "포타칩"으로서 구성문자가 공통되므로, 전체적인 외관이 유사하다고 할 것이고, 호칭에 있어서, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 "포카칲"으로, 선등록상표는 한글 부분에 의하여 "포타칩"으로 각각 호칭된다고 할 것인바(피고는 양 상표의 "칲", "칩" 부분은 과자류의 형상표시로서 자타 상품의 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 이 사건 등록상표는 "포카"

로, 선등록상표는 "포타"로 각각 분리되어 호칭된다고 주장하나, 일반 수요자의 입장에서 3음절에 불과한 양 상표의 호칭을 앞부분의 2음절과 뒷부분의 1음절을 각각 분리하여 호칭한다기보다는 3음절을 전체로서 한꺼번에 호칭한다고 보는 것이 통상적이라 할 것이다), 양 상표의 호칭은 둘째 음절의 초성이 'ㅋ'과 'ㅌ'이고 세 번째 음절의 종성이 'ㅍ'과 'ㅂ'이라는 차이가 있으나, 나머지 부분이 모두 동일하고, 'ㅋ'과 'ㅌ'은 모두 파열음으로서 강하게 소리나는 자음에 속하며, 종성의 'ㅍ'과 'ㅂ'도 실제 발음은 구별하기 어려울 정도로 유사하게 발음될 것이므로, 양 상표의 호칭은 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하다고 할 것이고, 그에 따라 양 상표는 그 표장을 일반적·추상적으로만 볼 때 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다.

2. 구체적 오인, 혼동 가능성 판단

그런데 피고는, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시 이 사건 등록상표와 매우 유사한 "포카칩"은 거래업계는 물론 일반 수요자들에게 이미 현저하게 주지되어 있었던 반면, 선등록상표는 국내에서 사용된 적이 전혀 없어 그 등록이 취소된 상표인 점 등 구체적 거래현실에 비추어 볼 때 양 상표는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없다고 주장하므로, 양 상표의 구체적 오인·혼동 가능성에 관하여 살피건대, 상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다고 할 것이고(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 참조), 한편 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부는 상표법 제7조 제3항에 따라 상표등록출원시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

을4, 9, 10호증, 을5호증의 1 내지 10, 을6호증의 1, 2 및 이 사건 상표등록

출원시 이전의 자료임이 분명한 을7호증의 4, 5, 9, 34 내지 36, 을8호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1988.경 감자를 썰어서 튀긴 '감자스낵' 제품에 "포카칩"이라는 상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 현재까지 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 옴으로써, 1998.경 총 매출액이 7,202,000,000원, 시장점유율은 감자스낵 제품 중 1991.경에는 33.7%로 2위, 1992.경에는 17.6%로 2위, 1998.경에는 12.2% 정도로 2위인 사실, 피고는 1988.경부터 이 사건 등록상표의 출원일이 속한 1998.경까지 위 상품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물, 각종 유니폼 등에 수차례에 걸쳐 광고를 하여 오면서 1992년부터는 매년마다 광고비로 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 나타난 '감자스낵' 제품의 생산 및 판매기간, 매출 규모, 시장 점유율, 광고현황 등에 비추어 이 사건 등록상표와 매우 유사한 위 "포카칩" 상표는 이 사건 등록상표의 출원시인 1998.경 무렵은 물론 선등록상표의 출원시인 1995.경 이전부터 '감자스낵' 제품에 대하여 거래자 및 일반 수요자들에게 널리 주지된 상표라고 할 것인 반면, 선등록상표는 그것이 현실로 사용되었다고 볼 만한 증거가 전혀 없는 점 등 양 상표의 실제 사용상태 및 주지 정도를 전체적·종합적으로 고려하여 살펴볼 때, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 위 '감자스낵'을 포함하는 "건과자"에 대하여는 선등록상표와 함께 사용되더라도 실제 거래사회에서는 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 할 염려가 없다고 할 것이다.

다만 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "건과자"를 제외한 나머지 지정상품들에 대한 관계에서는 설사 그것이 '감자스낵'과 유사하다고 하더라도 위 "포카칩" 상표가 위 지정상품에 현실적으로 사용되었다고 볼 만한 증거가 없는 이상 구체적 거래실정을 고려할 여지는 없다고 할 것이다(앞서 본 증거들만으로는 위 "포카칩"상표가 그 지정상품의 종류를 묻지 않고 수요자간에 현저히 인식된 저명상표라고 보기도 어렵다고 할 것이다).

㊼ 호칭, 관념유사 : 이 사건 등록서비스표가 'SKY'만으로 약칭되거나 분리 관찰 될 경우 선등록서비스표와 호칭 및 관념이 동일하다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
정은Sky빌 서비스표등록 제102784호	SKY 서비스등록 제64977호	심판원 2004. 12. 29. 2004당1626 심결 특허법원 2005. 7. 14.선고 2005허1004 판결 (심결지지)
도로건설공사업, 아파트건축업 등	좌동	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

가. 전제가 되는 법리

등록상표(서비스표)에 상표법 제7조 제1항 제7호의 등록무효 사유가 있는지 여부는 상표(서비스표)의 등록 출원시를 기준으로 하여야 하고(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3265 판결 등), 등록상표(서비스표) 또는 선등록상표(서비스표)의 각 구성 부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부도 등록상표(서비스표)의 출원시를 기준으로 하여 판단되어야 한다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결 등).

나. 양 서비스표의 중요부분과 식별력 유무

(1) 이 사건 등록서비스표의 '정은'과 '빌' 부분

이 사건 등록서비스표는 '정은', 'Sky'와 '빌'이 결합된 문자 서비스표로서, 각 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 분리관찰 할 수 있다. 그 중 '정은'은 원고의 법인 명칭의 일부로서 특별한 관념이 없는 고유명사이고, 표장의 맨 앞부분에 위치하는 점, 한글로 이루어진 점 등에 비추어 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록서비스표를 '정은'만으로 약칭할 가능성이 있으므로 이 사건 등록서비스표의 중요부분이 될 수 있음이 분명한 반면, '빌'은, '고장, 마을' 등을 의미하는 영어 단어 'ville' 또는 '호화 주택, 별장' 등을 의미하는 영어 단어 'villa'의 약어에서 유래한 것으로서 아파트, 주택, 오피스텔 등의 이름 뒤에 관용적으로 붙는 경우가 많아, 이 사건 등록서비스표의 지

정서비스업과 관련하여 일반 수요자나 거래자 사이에서 식별력이 없다 할 것이므로 이 사건 등록서비스표의 중요부분이 될 수 없다.

(2) 양 서비스표의 'Sky' 부분

'Sky'는 '하늘, 천국' 등의 의미를 가진 비교적 간단하고 흔한 영어 단어인 데다가 이 사건 등록서비스표의 중간에 위치하고 있는 점, 주택건축업, 오피스텔건축업, 연립주택건축업, 아파트건축업, 상업용 건물건축업, 사무용 건물건축업 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 등록서비스표와의 관계에서 보면 '주거 환경이 쾌적하여 천국과 같다'거나, '하늘에 닿을 정도로 높은 건물' 등을 암시하는 것으로 받아들여지기 쉬워 식별력이 그다지 높다고 할 수 없는 것은 사실이다. 그러나 한편, 을 제2호증의 3 내지 5의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 1968.경부터 'SKY'라는 상표나 서비스표를 다양한 지정상품과 서비스업에 등록하여 선점한 뒤 이를 필요로 하는 기업 등에게 유상으로 양도하거나 사용권을 설정하여 왔으며, 그로 인하여 'SKY'라는 표장이 오랜 동안 국내에서 다양한 상품 및 서비스업에 사용되어 상표 또는 서비스표의 하나라는 인식이 자리 잡게 된 사실, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시인 2001. 10. 무렵에는 아파트 등에 이름을 붙임에 있어, 시공업체의 명칭을 주로 사용하던 종래의 관행을 버리고 '래미안', 'e-편한세상' 등과 같이 건물 고유의 브랜드를 사용하는 경향이 나타나고 있었던 사실이 각 인정된다. 이에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 'Sky'라는 표장은 주택 건설업 등의 서비스업과 관련하여 서비스표로서의 독립된 식별력을 가지고 있었다고 봄이 상당하고, 이에 따라 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록서비스표를 '스카이'만으로 약칭할 가능성이 있으므로, 이는 이 사건 등록서비스표의 중요부분이라 할 것이다.

원고는, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표가 속하는 서비스업류 제37류는 물론, 이와 류를 달리하는 상품이나 지정서비스업에 이미 'sky'를 포함한 표장이 피고 이외의 자에 의하여 다수 상표 또는 서비스표로 등록출원되거나 등록되어 있으므로 'sky'는 거래계에서 식별력이 없거나 극히 미약하다고 주장하나, 갑 제8호증, 제17 내지 36호증, 43호증의 각 기재만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원 시점인 2001. 10. 당시 'Sky'라는 단어의 식별력이 미약

해 질 정도로 'Sky'를 포함하는 상표나 서비스표가 피고 이외의 자에 의하여 다수 등록 출원되거나 등록되어 있었다고 보기에 부족하고(위 각 증거에 의하여 인정되는 상표나 서비스표 상당수는 2002. 이후에 출원 또는 등록된 것들이고, 특히 서비스업류 제37류를 지정서비스로 한 서비스표로서 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 출원되거나 등록된 것은 3개에 불과한 사실이 인정될 뿐이다) 달리 이를 인정할 증거 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

원고는 또, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 전국 각지에 시공된 아파트 등의 이름에 '스카이' 또는 'sky'가 널리 사용되어 오고 있어 피고의 서비스업을 표상하는 식별력이 사라진 상태였다고 주장하므로 살피건대, 갑 제46호증의 1 내지 제49호증의 5의 각 기재에 의하면 이 사건 등록서비스표의 출원 시점인 2001. 10. 당시 서울, 인천, 광주, 대구, 태백시 등에 소재한 아파트, 호텔, 맨션 등의 이름 중 'sky' 또는 '스카이'라는 단어가 포함된 것들이 총 16건 존재하는 사실이 인정되나, 그와 같은 사정만으로는 원고의 주장과 같이 주택 건설업 등과 관련하여 'sky'라는 표장이 식별력이 없어질 정도로 주택의 명칭에 보편적으로 사용되고 있었다고 보기 부족하다.

따라서, 'Sky'는 이 사건 등록서비스표의 출원 시에 이 사건 등록서비스표나 선등록서비스표에 있어 모두 식별력이 있으므로, 대비의 대상이 되는 중요부분이라 할 것이다.

다. 양 서비스표의 대비

이 사건 등록서비스표는 한글과 영문의 결합상표인데다가 'Sky'가 특별한 변형 없이 배치되어 있음에 비하여, 선등록서비스표는 'Y'부분에 미적 변형을 가하여 독특한 형상을 이루고 있으므로 양 표장의 외관은 다르다 할 것이다. 한편, 이 사건 등록서비스표는 '정은 스카이 빌' 외에, 중요부분인 '정은 스카이', '정은' 또는 '스카이' 만으로 약칭되거나 분리관찰 될 수 있는 바, 이 사건 등록서비스표가 '스카이'만으로 약칭되거나 분리관찰 될 경우 선등록서비스표와 호칭 및 관념이 동일하다.

㊽ 호칭유사

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-8885호	 상표등록 제454576호	심판원 2005. 3. 30. 2004원4110 심결 특허법원 2005. 8. 26. 선고 2005허3918 판결 (심결지지)
지정상품 : 브래지어	브래지어	

1. 상표의 유사여부 판단

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 문자부분이 그다지 특이하다고 보기 어려운 서체의 영문 알파벳 5글자로 구성되어 있고, 중앙의 "B"를 상대적으로 크게 형성하고 이를 중심으로 하여 우측 상반부로는 영문자 "Nu"가 일부 겹쳐지게 위치하고 좌측 하반부로는 영문자 "ra"가 위치하며, 그 아래쪽으로는 위로 열린 원호가 "Bra"부분을 떠받치듯 결합된 문자·도형의 결합상표이고, 선등록상표는 문자부분이 일반적인 인쇄체의 영문자 "NOBRA"와 한글 "비비안 노브라"가 상하로 결합되어 있고, 문자부분의 위쪽으로 아래로 열린 원호가 "OBRA"부분을 덮는 듯이 결합된 문자·도형 결합상표이다.

이 사건 출원상표는 문자 부분이 ″NuBra″로 쉽게 인식되며, 도형 부분과의 결합으로 특별한 관념을 형성하는 것도 아니고, 또 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로 영문자 ″NuBra″로 호칭 및 관념될 수 있다 할 것이고, 선등록상표 역시 영문자부분 ″NOBRA″, 한글부분 ″비비안 노브라″, 도형부분의 결합으로 특별한 관념을 형성하는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로 영문자부분 ″NOBRA″, 한글부분 ″비비안 노브라″, ″비비안″, ″노브라″로 호칭 및 관념될 수 있다 할 것이다(원고는 선등록상표의 영문자 ″NOBRA″ 혹은 한글 ″노브라″가 비속어이거나 기술적 표장이어서 위 부분을 제외하고 유사여부를 판단하여야 한다는 취지로 주장하나, 선등록상표의 영문자 ″NOBRA″ 혹은 한글 ″노브라″부분이 그 자체로 상표등록될 수 없는 비속어라고 보기 어렵고, 또한 그 의미가 일반수요자들에게 '브래지어를 하지 않은' 의미로는 인식될 수 있다고 할 수 있겠으나, 원고가 주장하는 바와 같이 '마치 브래지어를 하지 않은 듯 자연스러운, 브래지어를 한 표시가 나지 않는' 등의 의미로 직감된다고는 보기 어렵다고 할 것이어서, 원고의 위 주장들은 모두 이유 없다).

먼저 외관을 대비하여 보면, 양 상표는 영문자의 서체가 다소 상이하고 한글 부분이 포함되어 있는지 여부 등에서 차이가 있어 전체적, 객관적으로 일응 상이하다 할 것이지만, 양 상표는 원호가 공통적으로 구성되어 있어 이격적으로 관찰할 경우 원호의 열린 방향의 차이에 불구하고 다소 유사한 부분이 있다고 할 것이고, 다음으로 관념에 있어서, 양 상표는 모두 조어상표이고 이 사건 출원상표는 특별한 관념을 생각하기 어려운 상표로서 그 관념이 서로 대비되지 아니한다.

나아가 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표의 ″NuBra″는 우리나라 일반 수요자들의 영어식 발음 경향에 따라 ″누브라″로 호칭된다 할 것이고, 선등록상표가 한글부분 등에 의해 ″노브라″로 호칭될 경우, 양 상표의 호칭은 ″누브라″와 ″노브라″로서 첫음절의 초성, 둘째, 세째 음절이 동일하고, 첫음절의 모음만이 ″ㅜ″와 ″ㅗ″로 상이할 뿐으로, 전체적으로 느껴지는 청감이 매우 유사하여, 그 호칭이 매우 유사하다 할 것이다.

따라서 양 상표의 외관이 다소 유사한 면이 있을 뿐만 아니라 그 호칭은 매우 유사하므로, 양 상표는 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표라고 할 것이다.

㊾ 호칭유사 : 양 서비스표는 모두 '하트'로 호칭될 수 있어 전체적으로 유사하다.

이건 서비스표	인용 상표	사건 번호
 서비스표 출원 제2003-10326호	H A R T 하 트 서비스표등록 제37058호	심판원 2005. 3. 16. 2004원5289 심결 특허법원 2005. 8. 12. 선고 2005허3048 판결 (심결지지)
신용카드발행업, 대여금고업, 융자제공업, 할부판매금융업 등	신용카드발행업, 대여금고업, 융자제공업, 할부판매금융업	

1. 상표 유사여부 판단

(1) 이 사건 출원서비스표의 분리관찰 가능 여부

이 사건 출원서비스표는 하트 형상이 두 개 겹친 도형에 영문자 'Heart'와 'Cashing'이 위, 아래로 결합된 서비스표인바, 이 사건 출원서비스표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 그 문자 부분인 'Heart'와 'Cashing'도 그 결합의 결과 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념을 낳는 것도 아니어서 분리관찰이 가능한데, 그 중 'Cashing'은 그 지정서비스업인 대여금고업, 대여금회수대행업, 신용카드발행업, 융자제공업, 할부판매금융업 등과 관련하여 돈을 빌려준다는 의미를 직감시켜 식별력이 없지만, 'Heart'의 경우 원고 주장처럼 중학생 이상이면 알 수 있는 영어 단어로 그것이 어떤 서비스를 의미하는지 알 수 없다는 사정만으로 식별력이 없는 것은 아니다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록서비스표는 영문자 'HART'와 한글 '하트'가 위, 아래로 결합된 서비스표인바, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무, 일부 문자의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하다. 한편 이 사건 출원서비스표가 도형과 각 문자 부분으로 분리관찰이 가능하고 그 문자 부분 중 'Cashing'이 식별력이 없음은 위에서 본 바와 같아 이 사건 출원서비스표의 문자 부분의 요부는 'Heart'라고 할 것이고, 이 사건 출원서비스표의 도형 부분도 그것이 이 사건 출원서비스표의 요부인지 여부를 떠나 'Heart'로 호칭, 관념될 것이어서, 그 관념에 있어서는 이 사건 출원서비스표의 'Heart'와 선등록서비스표의 'HART'가 서로 다르나, 그 호칭에 있어서는 양 서비스표가 모두 '하트'로 호칭되어 양 서비스표는 전체적으로 유사하다.

㊿ 호칭유사

이건 상표/서비스표	인용 상표/서비스표	사건 번호
HIGH M·A·T 상표서비스표출원 제45-2003-0001353호	하이마트 HI-MART 상표/서비스표등록 제1593호	심판원 2005. 4. 20. 2004원4644 심결 특허법원 2005. 8. 26. 선고 2005허4232 판결 (심결지지)
비디오 레코더, 카메라, 캠코더, 라디오, 케이블 텔레비젼 수상기, 컴퓨터 텔레비젼	텔레비젼수신기, 캠코더, 비디오수신기, 카메라, 전화기, 카세트플레이어, 컴퓨터	

1. 상표 유사여부 판단

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관,

호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표는 검정색 사각형 내에 흰색으로 "High"와 "M.A.T."가 상하로 구성된 결합상표이고, 선등록상표 1은 상단에 한글 "하이마트"와 영문자 "HI-MART"가 상하로 결합된 문자상표이다.

먼저 외관을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 전체적인 외관은 상이하다 할 것이고, 다음으로 관념을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표의 "M.A.T."부분이 조어표장에 해당하여 특별한 관념을 생각하기 어려워, 선등록상표 1과 그 관념을 대비하기 힘들다.

나아가 호칭을 대비하여 보면, 선등록상표 1은 한글부분으로 인하여 "하이마트"로 호칭된다 할 것이고, 이 사건 출원상표는 영문자 "High M.A.T."부분에 의하여 호칭될 수 있다 할 것이다. 이 사건 출원상표 중 상단의 "High"는 우리나라의 영어보급수준에 비추어 비교적 쉬운 영어단어로서 그 영어발음에 따라 "하이"로 호칭될 것이며, 하단의 "M.A.T."는 원고에 의하여 만들어진 조어로서 일반 수요자들에게 널리 인식되어 있는 약어가 아니며, 우리나라의 일반수요자들은 "M.A.T."부분을 'MAT'로 인식할 수도 있는 점, 이 사건 출원상표 전체를 호칭할 때 상단부분의 "High"는 단어로서 "하이"로 호칭하면서 하단부분의 "M.A.T."부분은 약어로서 "엠에이티"로 호칭하기보다는 마찬가지로 하나의 단어를 읽는 것과 같이 "마트"로 호칭하는 것이 자연스러운 것으로 보이는 점 등에 비추어, "M.A.T."부분이 "마트"로 호칭되는 경우가 더 많을 것으로 보이며, 적어도 "마트"로 호칭되는 경우를 무시하거나 배제할 수는 없

다 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 결국 "하이마트" 혹은 "하이엠에이티" 등으로 호칭될 수 있다 할 것이고, 그 중 이 사건 출원상표가 "하이마트"로 호칭될 경우 선등록상표 1과 그 호칭이 완전히 동일하다(원고는 이 사건 출원상표 중 "High"는 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없으므로 이를 제외한 "M.A.T."부분만으로 호칭된다고 주장하나, 상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 전체관찰이 원칙일 뿐만 아니라 이 사건 출원상표는 그 호칭이 비교적 짧고 간단하여 분리되어 호칭된다고도 보이지 아니하므로 이 부분 원고의 주장은 이유 없다)

따라서 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있는 경우에는 그 중 하나의 호칭이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 하여야 할 것이고, 여기에 문자 상표의 유사 여부의 판단에 있어서의 호칭 유사 여부의 중요성까지 고려하여 보면, 양 상표는 외관이 상이하기는 하나 그 호칭이 완전히 동일하여, 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표라고 할 것이다.

㊶ 호칭유사

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
LOGITECH 서비스표출원 제2003-16224호	로지넷 LOGI-NET 서비스표등록 제57026호	심판원 2005. 5. 30. 2004원4762 심결 특허법원 2005. 9. 16.선고 2005허5594 판결 (심결지지)
제38류 데이터통신업, 밴통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업 등	제38류 (VAN)통신업 데이터통신업, 컴퓨터통신업 등	

1. 상표 유사여부 판단

(1) 판단기준

서비스표는 자타 서비스업을 식별시켜 서비스업출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 서비스표를 구성하는 전체가 일체

로 되어 발휘하게 되는 것이므로, 서비스표의 유사여부를 판단함에 있어서 그 서비스표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 서비스표의 각 구성부분이 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않은 경우 등에는 분리관찰이나 요부관찰이 이루어지기도 하지만 이는 전체관찰을 위한 보조수단에 불과한 것이며, 그와 같이 서비스표가 불가분적으로 결합된 것인지 여부를 판단함에 있어서는 서비스표의 음절수와 문법적 구성 및 그에 따른 일반수요자의 인식이나 언어습관 등을 고려하여 결정하여야 할 것이다.

서비스표의 유사여부 판단에 있어서, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사서비스표라고 보아야 할 것이며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 서비스표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 서비스표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 대비

이 사건 출원서비스표는 LOGITECH와 같이 영문자로 이루어진 문자서비스표인바, 영문자 8자가 일련불가분적으로 결합되어 있는 점, 그 한글 음역도 일반 수요자의 영어식 발음경향에 따라 "로지테크", "로지텍" 등으로 3, 4음절에 불과한 점, 일반수요자들의 언어습관상 짧고 간단한 이 사건 출원서비스표를 굳이 "로지"만으로 간략하게 호칭할 것으로는 보이지 아니하는 점 등에 비추어, 이 사건 출원서비스표를 분리관찰하는 것은 자연스럽지 못하다고 할 것이고, 선등록서비스표는 로지넷 LOGI-NET과 같이 한글 "로지넷"과 영문자 "LOGI-NET"가 상하로 결합된 문자서비스표인바, 비록 영문자 부분이 "-"으로 연결되어 있기는 하지만, 한글 부분이 "로지넷"과 같이 짧은 3음절로 일련불가분적으로 구성되어 있는 점, 이를 일반수요자들은 한글 부분에 따라 "로지넷"으로 호칭할 것이고, "로지"만으로 약칭할 것으로는 보이지 아니하는 점 등에 비추어, 선등록서비스표 역시 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못하다고 할 것이다.

이러한 점을 기초로 하여, 양 서비스표를 대비하여 보면, 양 서비스표는 한글이 포함되어 있는지 여부, 2단으로 구성되었는지 여부 등에서 차이가 있어 그 외관이 상이하나, 다음으로 관념을 대비하여 보면, 양 서비스표 모두 특별한 관념이 없는 조어서비스표이나 그 구성중의 "TECH"나 "NET" 부분은 널리 사용되는 용어로 지정서비스업과 관련하여 식별력이 약하고 나머지 부분은 공통되므로 그 관념도 일반수요자에게 유사하게 인식될 것이다.

나아가 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 출원서비스표는 "로지테크", "로지텍" 등으로, 선등록서비스표는 한글부분에 의하여 "로지넷"으로, 각각 호칭된다 할 것이고, 이 사건 출원서비스표가 "로지텍"으로 호칭될 경우와 선등록서비스표의 호칭인 "로지넷"을 비교하면, 앞부분의 두 음절과 세째 음절의 중성이 동일하고, 단지 세째 음절의 초성과 종성이 상이한 뿐인데, 통상 세음절로 이루어진 경우 첫째, 둘째 음절이 강하게 발음되고 마지막 세째 음절은 비교적 약하게 발음되는 경향에 비추어, 세째 음절의 초성도 약하게 발음될 것으로 보일 뿐만 아니라 양 서비스표의 세째 음절의 종성이 모두 짧게 끊어지는 발음이어서, 마지막 음절의 발음이 그 청감상 뚜렷이 구분된다고 보기 어려워, 양 서비스표는 전체적으로 호칭이 유사하다 할 것이다.

따라서 양 서비스표는 관념 및 호칭이 유사하여, 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 유사한 서비스표라고 할 것이다.

㊷ 유사하다.

- o 양 서비스표가 "Alpha", "알파" 부분으로 간략하게 호칭되거나 관념될 경우 유사함.
- o 가사 위 부분이 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 양 서비스표의 "Alpha", "알파" 표장 그 자체는 원고의 영업표지 등을 나타내는 주된 표장으로 상당기간에 걸쳐 전국적으로 약 270여 개의 가맹점에 의하여 사용됨으로써 이 사건 출원서비스표의 출원일 무렵인 2002. 7. 5.경에는 일반수요자들에게 특정한 영업표지를 가리키는 표장으로 인식될 정도에 이르러 영업표지로서의 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 부분이 양 서비스표의

요부가 될 수 없다거나 양 서비스표의 유사여부 판단에서 이 부분을 무조건 제외하여야 한다고 보기 어렵다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2002-13748호	 상표등록 제37774호	심판원 2005. 3. 16. 2004원5553 심결 특허법원 2005. 9. 9. 선고 2005허3147 판결 (심결지지)
문구판매대행업, 사무용품 판매대행업, 수출입 대행업, 문구판매대행 체인점업, 문구판매대행 프랜차이징업	문방구사업상담업, 문방구정보제공알선업, 문방구수출입대행업, 사무기기판매알선업	

1. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사여부

(1) 판단기준

서비스표의 유사 여부는 동종의 서비스업에 사용되는 두 개의 서비스표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합서비스표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 서비스표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 서비스표는 유사하다 할 것이다.

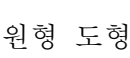
(2) 기초사실

갑5, 6, 16, 22, 90 내지 166, 168 내지 171, 173 내지 177, 220호증, 갑17호증의 1, 갑20, 21, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 189, 190, 193 내지 216, 256, 258호증의 각 1, 2, 갑23호증의 1 내지 20, 갑25호증의 1 내지 12, 갑27호증의

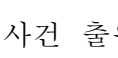
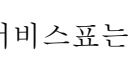
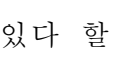
1 내지 4, 갑29호증의 2, 3, 갑77호증의 1 내지 29, 갑79, 80호증의 각 1 내지 6, 갑84호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상에 의하면, 원고는 1971. 4. 5. 이래 '알파문구'라는 상호로 사무용품, 제도용품 등 문구류 도매업을 하여 오다가, 1987. 7. 10. 상호를 현재의 '알파유통 주식회사'로 변경하면서 주식회사로 전환하여 프랜차이즈 방식의 문구유통사업을 주력사업으로 하고 있는 사실, 원고는 위와 같이 문구유통사업을 하면서 이 사건 출원서비스표의 출원일 전까지 그 영업표지, 로고 등으로 "Alpha" 및 "알파"가 포함된 표장을 사용하였고, 위 표장들이 포함된 선등록서비스표를 1994. 9. 9. 출원하여 1997. 8. 22. 등록받은 사실, 원고는 전국적으로 가맹점을 개설하여 2001. 말경에는 전국적으로 약 270 여개의 가맹점을 보유하게 되었으며, 원고의 2002년도 매출액은 약 257억 원에 이르렀는데, 각 가맹점에서도 "Alpha", "알파"가 포함된 표장을 영업표지 등으로 사용한 사실, 한편, 피고보조참가인은 자신의 '알파'관련 상표들이 피고보조참가인에 의하여 선등록서비스표보다 먼저 등록되어 주지저명하게 되었는데, 원고가 이에 편승하여 선등록서비스표 등을 등록한 것이라면서, 2000. 6. 2. 원고를 상대로 선등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 제기한 이래, 원고가 등록한 '알파'관련 상표 내지 서비스표에 대하여 총 5건의 심판청구를 제기한 사실, 원고와 피고보조참가인은 위 심판사건들을 해결하기 위하여, 2001. 4. 18. '① 원고는 선등록서비스표 등을 피고보조참가인에게 양도하고, 피고보조참가인은 원고에게 전용사용권을 설정하여 주며, ② 피고보조참가인은 존속기간갱신등록 후에도 전용사용권을 설정하여 주고, ③ 피고보조참가인은 상표등록무효심판 등을 취하한다'는 등의 내용으로 합의한 사실을 인정할 수 있다.

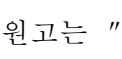
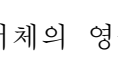
(3) 양 서비스표의 대비

이 사건 출원서비스표는 맨 위에 한글 "문구의 모든것 아스트", 중간에 영문자 'Alpha'가 타원형 도형에 음각된 "Alpha"와 문자"알파", "「문구」", "CHAINSTORE", "AST"가, 맨 아래에 영문자 "Alpha Stationery Mart"가 3단으로 구성된 색채·도형·문자의 결합서비스표이고, 선등록서비스표는 영문

자 "Alpha"가 타원형 도형에 음각된 ""와 한글 "알파아트센터"로 구성된 도형·문자의 결합서비스표이다.

먼저, 양 서비스표의 외관에 대하여 보면, 양 서비스표는 색채표장 여부, 문자부분의 일부가 상이하여 전체적, 객관적으로 일응 다소 상이한 점이 있으나, 양 서비스표는 ""부분과 한글의 서체를 다소 독특하게 구성한 ""부분을 거의 동일하게 사용하고 있어, 양 서비스표는 이격적으로 관찰할 경우 그 외관이 유사하다 할 것이다.

다음으로, 양 서비스표의 호칭, 관념에 대하여 보면, 양 서비스표는 모두 도형, 문자부분 등의 결합으로 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고, 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 출원서비스표는 "", "", "아스트", "AST" 등으로, 선등록서비스표는 "", "", "아트센터" 등으로 각각 간략하게 호칭, 관념될 수 있다 할 것인데, 그 중 양 서비스표가 "", "" 부분으로 간략하게 호칭되거나 관념될 경우, 양 서비스표의 호칭은 완전히 동일하고, 일반수요자들에게 '그리스어의 첫째 자모'로 인식된다 할 것이어서 그 관념 또한 동일하다 할 것이다.

이에 대하여 원고는 "", "" 부분은 식별력이 없으므로 이를 제외하고 양 서비스표를 대비하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 비록 서비스표 중 특정부분이 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐이며, 전체 서비스표 중 일부로 되어 있을 경우에도 무조건 그 식별력이 없다 하여 요부가 될 수 없다거나 서비스표의 유사 여부를 판단함에 있어서 비교 대상에서 제외되어야 하는 것은 아닌바(대법원 1995. 2. 24. 선고 94후1893 판결, 같은 해 3. 17. 선고 94후2070 판결, 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등 참조), 이 사건에 있어서 다소 독특한 서체로 구성된 한글 ""표장과 타원형 내에 오른쪽으로 다소 기운 듯한 서체의 영문자 "Alpha"를 음각의 형태로 표현한 "" 표

장을 간단하고 흔한 표장이라고 단정하기 어렵고, 가사 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 양 서비스표의 "Alpha", "알파" 표장 그 자체는 위에서 본 바와 같이 원고의 영업표지 등을 나타내는 주된 표장으로 상당기간에 걸쳐 전국적으로 약 270여 개의 가맹점에 의하여 사용됨으로써 이 사건 출원서비스표의 출원일 무렵인 2002. 7. 5.경에는 일반수요자들에게 특정한 영업표지를 가리키는 표장으로 인식될 정도에 이르러 영업표지로서의 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이러한 "Alpha", "알파" 부분이 양 서비스표의 요부가 될 수 없다거나 양 서비스표의 유사여부 판단에서 "Alpha", "알파" 부분을 무조건 제외하여야 한다고 보기 어려워, 이 부분 원고의 주장은 이유 없다.

(4) 등록주의를 취하고 있는 우리나라 상표법의 법제 아래에서 서비스표의 유사 여부 판단은 추상적 기준에 따라 획일적으로 결정되어야 하고, 다만 예외적으로 대비되는 서비스표가 거래상 실제로 사용되고 있는 실정이나 지정서비스업의 주된 수요자와의 인식 등을 고려하여 서비스표의 외관·호칭·관념의 추상적·일반적인 유사에도 불구하고 구체적인 오인·혼동의 염려가 없는 것이 명백한 경우에는 구체적인 오인·혼동의 염려를 기준으로 서비스표의 유사여부를 판단하는 경우도 있지만, 그러할 경우에도 상표법이 가지는 표지법으로서의 기본적인 성격을 유지하고, 법적안정성을 도모하기 위하여, 이러한 예외적 사정의 존재는 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다고 보여지는 경우에 한하여 제한적으로 인정되어야 할 것이다.

이러한 관점에서 이 사건 출원서비스표가 원고 주장과 같이 선등록서비스표와 명백히 구별되고 출처의 오인, 혼동 우려가 없는지에 대하여 살펴보면, 원고의 전 입증에 의하더라도 양 서비스표의 외관·호칭·관념의 추상적·일반적인 유사에도 불구하고 구체적인 오인·혼동의 염려가 없는 것이 명백하여 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없는 경우라고 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같은 거래실정과 양 서비스표의 주된 표장이 완전히 동일한 점으로 인하여 오히려 구체적, 개별적 출처의 혼동을 야기할 염려가 있어 보인다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(5) 따라서 양 서비스표는 유사한 서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나

소비자들로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 서비스표라 할 것이다.

㊸ 유사하다 : 두 상표 모두 "JIMMY"로 분리 관찰되는 경우 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표는 전체적으로 유사한 상표에 해당한다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
JIMMY CHOO 상표/서비스표출원 제2002-1624호	 상표등록 제67150호	심판원 2005. 1. 31. 2003원4485 심결 특허법원 2005. 9. 23.선고 2005허1899 판결 (심결지지)
제18류의 트렁크, 여행용 가방, 핸드백, 지갑, 손지갑	제18류의 핸드백, 트렁크, 비귀금속제 지갑	

1. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사여부

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다4057, 4064 판결 참조).

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 "JIMMY CHOO"로 구성된 문자상표로 영문자 "JIMMY" 부분과 "CHOO" 부분이 분리되어 구성되어 있을 뿐만 아니라, "JIMMY" 부분과 "CHOO" 부분의 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, "JIMMY" 부분과 "CHOO" 부분으로 분리관찰할 수 있다 할 것이며, 선등록상표는 도형부분과 문자부분 "PATTY&JIMMY"가 결합되어 구성된 결합상표로서, 도형부분과 문자부분으로 분리관찰할 수 있고, 문자부분 역시 "PATTY" 부분과 "JIMMY" 부분과의 사이에 연결형 기호인 "&"가 존재할 뿐 아니라 "PATTY" 부분과 "JIMMY" 부분이 결합하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, "PATTY" 부분과 "JIMMY"부분으로 분리관찰할 수 있다고 보아야 할 것이다.

(3) 이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표는 "JIMMY" 또는 "CHOO"로 분리되어 사용됨이 없이 항상 "JIMMY CHOO"와 같이 사용되고 어떤 경우에도 선등록상표와 관련된 "JIMMY"로만 분리되어 사용되는 경우가 없을 뿐만 아니라, 나아가 선등록상표 역시 영문자 "PATTY"와 영문자 "JIMMY"가 "&"에 의하여 일련불가분적으로 결합되어 있으므로 "PATTY&JIMMY"로만 호칭되고 관념될 것이어서, 양 상표를 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념 모든 면에서 달라 서로 비유사한 상표라는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제10호증, 갑 제11호증의 4 내지 16의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 원래 원고회사의 창립자이자 디자이너인 "JIMMY CHOO"의 이름에서 유래한 이른바 성명상표로서, 주로 외국 특히 영국에서 여성용 하이힐, 부츠, 핸드백 등 상품에 사용되어지고 있으며, 이 사건 출원상표가 사용된 제품 카탈로그, 하이힐, 부츠, 핸드백, 포장상자 및 이 사건 출원상표 및 상품을 소개하는 외국 잡지, 신문 등에서 이 사건 출원상표는 항상 전체로만 사용되었고 "JIMMY"만으로 분리 약칭된 예를 찾아보기 어려운 사실은 인정되나, 국내에서는 검색엔진인 "네이버", "엠파스", "야후 코리아" 등에서 이 사건

출원상표 및 그 사용상품인 하이힐, 부츠, 핸드백에 대한 이미지가 검색되는 정도이고(갑 제11호증의 1 내지 3), 그 판매실적이나 광고실적은 거의 없는 것으로 보여서(최근에는 서울 강남의 한 부티크에서 이 사건 출원상표가 부착된 여성용 하이힐, 부츠제품 등이 소개·판매되고 있는 것으로 보이기는 한다), 비록 이 사건 출원상표가 외국 거래계에서 전체로서 인식되고 사용되어 이를 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못하다고 볼 여지가 있더라도 국내에서의 그 알려진 정도 등에 비추어 볼 때 국내 일반수요자나 거래자들에게까지 항상 전체로서 사용되고 인식될 것이라고 인정하기 어려우므로, 이 사건 출원상표가 "JIMMY"나 "CHOO"로 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다.

그리고 선등록상표들 역시 국내에서 항상 전체로서 사용되고 인식되었다는 점에 관한 아무런 주장·입증이 없는 상황에서 위에서 살핀 바와 달리 "PATTY"와 "JIMMY"가 "&"에 의하여 일련불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어렵다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 모두 "JIMMY"로 분리관찰되는 경우 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표는 전체적으로 유사한 상표에 해당한다.

㊹ 유사하다

이건 상표	인용 상표	사건 번호
OxyIR 상표등록 제517371호	oxy.co.kr 상표/서비스표등록제6376호	심판원 2002.12.30. 2002 당 1509 심결 특허법원 2003. 7. 11. 선고 2003허663 판결
제5류 '말초신경계용 약제, 약용캡슐, 중추신경계용 약제, 중추치료용 약제, 진통제	제5류 '살균제, 방충제, 의료용 살균제, 살충제, 의료용 및 수의과용 세균제제, 의료용 세정제	특허법원 2005. 9. 29. 선고 2003후1949 판결 (심결지지)

1. 표장의 유사여부

이 사건 등록상표는 시각적으로 'Oxy'와 'IR'로 쉽게 분리되고 그 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 볼 수 없으므로 위 각 부분으로 분리하여 관찰할 수 있고, 이 사건 등록상표의 구성 중 'Oxy'와 인용상표서비스표의 구성 중 'Oxy'는 일반수요자들이 그 부분에서 양 표장의 지정상품의 품질·원재료·효능·용도·형상을 직감할 수 없으므로 식별력을 가지지 못한다고 할 수 없으며, 인용상표서비스표는 그 구성 중 '.CO.KR'에 식별력이 없으므로 'Oxy'가 요부인 바, 따라서 이 사건 등록상표는 'Oxy'만에 의하여 간략하게 호칭·관념되는 경우 인용상표서비스표의 요부와 첫 글자의 대소문자 차이 외에는 동일하므로, 인용상표서비스표와 유사하다.

㊺ 양 상표는 유사하다.

* 인용상표가 이 사건 출원상표의 출원 당시에 등록되어 존속하고 있으므로 선등록으로서의 지위가 있다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2000-25946호	POLO 상표등록 제410770호 폴로 상표등록 제233473	심판원 2003. 4. 28. 2002원3775 심결 특허법원 2003. 9. 4. 선고 2003허2713 판결 (심결지지) 대법원 2005. 10. 27. 선고 2003후2270 판결 (원심지지)
신사복, 양복바지, 스커트, 청바지	신사복, 남방셔츠, 양말, 모자	

1. 대법원 판단 (상표법 제7-1-7호 해당여부 판단)

가. 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 '선출원에 의한 타인의 등록상표'에 관한 상고이유에 대하여 (인용상표의 효력에 관한 판단)

가. 상표법 제7조 제3항은, 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 상표법 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다고 규정하고 있는바, 출원상표의 출원 당시에 '선출원에 의한 타인의 등록상표'가 존재하고 있는 이상 출원상표의 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 판단함에 있어서 이를 대비대상으로 삼을 수 있고, 비록 '선출원에 의한 타인의 등록상표'가 출원상표의 출원 후에 그 등록이 무효로 확정되었다거나 또는 등록무효심결에 의하여 등록이 무효로 확정된 상표와 동일·유사하다 하더라도 이를 대비대상으로 삼는 데에는 아무런 지장이 없다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표의 출원 당시에 인용상표 1(등록번호 제410770호) 및 인용상표 2(등록번호 제233473호)가 이미 상표로 출원·등록되어 존속하고 있으므로 이 사건 출원상표의 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 판단함에 있어서 인용상표 1, 2를 그 대비대상으로 삼을 수 있다 할 것이고, 나아가 상표등록 제124333호가 상표등록 제115263호(이하 '선 상표'라 한다)와 그 표장 및 지정상품이 유사하다는 이유로 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 후에, 무효로 된 위 상표와 동일·유사한 인용상표 1, 2가 각 출원되어 상표로 등록되었고 인용상표의 1, 2의 출원·등록 당시는 물론 현재까지도 '선 상표'가 적법하게 등록되어 있다 하더라도 인용상표 1, 2를 그 대비대상으로 삼을 수 없다거나 인용상표 1, 2의 '선출원에 의한 타인의 등록상표'로서의 지위가 부정된다고 할 수 없다.

나. 이 사건 출원상표와 인용상표 1, 2의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심은, 이 사건 출원상표를 인용상표 1, 2와 대비하여, 이 사건 출원상표는 각 구성 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 부자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 도형과 영문자

'WORLD', 'POLO', 'CHAMPIONSHIPS'로 분리하여 관찰될 수 있고, 그 중 이 사건 출원상표가 'POLO'부분만으로 호칭·관념되는 경우에는 인용상표 1, 2와 그 호칭 및 관념이 동일하여, 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 때에는 상품 출처의 오인·혼동을 야기할 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표와 인용상표 1, 2는 서로 유사한 상표이고, 이 사건 출원상표와 인용상표 1, 2의 공통된 구성부분인 'POLO' 또는 '폴로'가 운동경기의 명칭이라거나 이를 포함하는 상표들이 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사하거나 경제적인 견련관계에 있는 상품들을 지정상품으로 하여 10여개 등록된 사례들이 있다고 하더라도 그와 같은 사정만으로는, 이 사건 출원상표의 구성 중 'POLO' 부분이 특정인이 독점할 수 없다거나 식별력이 없어 상표의 요부가 될 수 없다고 단정할 수 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 'POLO' 또는 '폴로'는 이 사건 출원상표 또는 인용상표 1, 2의 지정상품의 보통명칭이나 기술적 표장에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 출원상표는 'POLO'만으로 분리하여 호칭·관념될 수 있으므로, 이 사건 출원상표가 인용상표 1, 2와 유사하다고 본 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 식별력 및 유사여부 판단에 관한 심리미진, 법리오해 등의 위법이 없다.

㊻ 양 상표는 일요부가 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
SKY BLUE 상표출원 제2002-50579호	SKY 상표등록 제464003호	심판원 2005. 5. 30.자 2004원3740 심결 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5495 판결 (심결지지)
구34류 : 원료담배 및 가공된 담배, 권연, 성냥	구34류 : 성냥, 끽연용 라이터, 여송연	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표는 '하늘'의 의미를 가지는 영문자 "SKY"와 '푸른'의 의미를 가지는 영문자 "BLUE"가 상하 2단으로 결합되어 구성된 5음절의 문자상표인바, 이 사건 출원상표의 "SKY"와 "BLUE"는 외관상 구성이 구분되어 있고, 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표는 "SKY"와 "BLUE"가 상하 2단으로 구성되어 있으나 그 끝 글자가 일치하도록 정렬하여 배치하고, "SKY BLUE" 자체가 '하늘색'을 의미하는 하나의 단어이므로 이를 분리하여 관찰하여서는 아니 된다고 주장하므로 살피건대, 갑 제4호증의 기재에 의하면, "sky blue"가 '하늘색'을 의미하는 단어인 사실이 인정되나, 이러한 사정만으로 일반 수요자들이 이 사건 출원상표 "SKY BLUE"를 사전적 의미인 '하늘색'으로 관념하거나 인식하여 분리할 수 없는 하나의 표장으로 인식하기보다는, '하늘'을 의미하는 "SKY"와 '푸른'을 의미하는 "BLUE"의 두 단어가 결합된 상표라고 인식할 것이고, "SKY"와 "BLUE"의 끝 글자를 일치시키는 방식으로 정렬하였다 하더라도 여기에 두 단어를 분리관찰하지 못할 만한 사정이 없으므로, "SKY와 "BLUE"는 분리관찰이 가능하다 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부

이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표들은 영문자 'SKY'로 구성된 문자상표인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 양 상표의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하나, 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 한 요부인 "SKY"와 선등록상표들의 표장인 "SKY"만으로 호칭되고 그러한 관념으로 인식될 수 있다 할 것인바, 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함

하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 제조회사가 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '권연, 원료 담배' 등이 선등록상표 1의 지정상품과, '성냥'은 선등록상표 2의 지정상품과 동일하거나 유사하다고 할 것이다.

원고는 다시, 이 사건 출원상표가 미국, 뉴질랜드 등에서 등록된 바 있고, 우리나라에서도 이 사건 출원상표와 유사한 영어단어 "SKY"를 포함한 상표가 등록된 바 있으므로 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다고 주장하나, 비록 이 사건 출원상표가 미국, 뉴질랜드 등 외국에서 등록되었다 하더라도 상표의 등록적격 유무의 판단은 각국의 법제, 거래 기타 일반 사회의 실정 및 시대적 변천에 따라 독자적으로 판단되어야 하는 것이며, 우리나라 상표법상으로 위와 같은 사정을 참작하여 그 등록적격의 여부를 결정하여야 할 것이므로 우리나라와 상표법제 및 일반 사회 실정을 달리하는 외국에서 이 사건 출원상표가 등록되었다는 사정만으로는 우리나라에서도 등록을 허용하여야 하는 이유가 될 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이다.

㊼ 호칭이 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Entelsystem 상표출원 제2003-32113호	INTEL 상표/서비스표등록 제289호	심판원 2005. 6. 24. 2005원547 심결 특허법원 2005. 10. 27. 선고 2005허6146 판결 (심결지지)
컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 프린터	컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 마이크로프로세서, 모니터	

* 유사판례 (특허법원 2005. 12. 8. 선고 2005허7224, 7231 판결)

1. 상표의 유사여부

(1) 외관, 관념의 대비

이 사건 출원상표는, 마치 인터넷 메일 주소의 일부인 기호 @를 변형한 것과 같은 도형과 영문자 Entelsystem이 결합된 상표로서, 'INTEL'로 구성된 선등록상표서비스표와 외관이 다르고, 양 상표 모두 특별한 관념이 없는 조어이므로 관념의 대비 또한 불가능하다.

(2) 호칭의 대비

(가) 이 사건 출원 상표 중 도형부분은 전체에서 차지하는 비중이 매우 작을 뿐 아니라 일반적으로 불리우는 호칭이 없으므로, 이 사건 출원상표는 그 대부분을 차지하는 문자부분에 의하여 호칭될 것이다. 그런데 이 사건 출원상표 중 문자부분은 'Entel'과 'system'이 결합된 단어로 파악되는 바, 'system'은 영어사전 상, '체계, 조직'이라는 의미 외에 '컴퓨터 프로그램의 조직화된 구성' 등의 의미를 가지는 것으로 되어 있으며, 일상적으로 컴퓨터 구동프로그램 또는 컴퓨터 장치 일반, 주 컴퓨터를 비롯한 주변기기를 통칭하는 말로 널리 쓰이고 있음에 비추어 이 사건 출원상표의 지정상품, 그 중에도 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용 프린더 등과 관련하여 식별력이 없거나 극히 미약하다 할 것이다. 따라서, 'system'은 이 사건 출원상표의 중요부분이 될 수 없고, 이 사건 출원상표의 중요부분은 'Entel'이다.

(나) 이 사건 출원상표는 다섯 음절이나 되는 '엔텔시스템' 전체보다는 중요부분인 '엔텔'만으로 약칭되기 쉽고(드물게는, 영어 단어 'engage'를 '인게이지로', encourage'를 '인커리지'로 발음하는 예 등에 따라 이를 '인텔'로 약칭하는 경우도 있을 수 있다), 선등록상표서비스표인 'INTEL'은 '인텔'로 호칭되는 바, 양 상표는 모두 두 음절로 이루어져 있고 첫 모음이 '에'와 '이'로 매우 비슷한데다가 나머지 부분의 발음이 'ㄴ텔'로 똑같아 전체적인 청감이 극히 유사하다. 무엇보다도 선등록상표서비스표의 호칭인 '인텔'은 컴퓨터기억장치와 관련된 세계적 저명상표로서 일반 수요자들 사이에 강한 인식을 형성하고 있으므로 그와 유사한 지정상품에 유사한 호칭이 사용될 경우 이를 선등록상표서비스표인 '인텔'로 알아듣게 될 가능성이 한층 높다 할 것이다.

따라서, 이 사건 출원상표는 그 호칭이 선등록상표서비스표와 유사하다.

(3) 대비결과

이 사건 출원상표는 비록 선등록상표서비스표와 외관이 다르고 관념의 대비가 불가능하다 하더라도 선등록상표서비스표와 호칭이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 선등록상표서비스표와의 사이에 출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 양 상표는 유사하다.

2. 기타 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 선등록상표서비스표는 전 세계적인 저명상표이므로 양 상표가 공존하더라도 개별적, 구체적으로는 수요자들이 양 상표에 관하여 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다고 주장하므로 살핀다.

(가) 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·호칭·관념에서 서로 유사하여 일반적 ·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도 일반적인 거래실정을 종합하여 수요자들이 상품 품질이나 출처에 관한 구체적, 개별적인 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는 그 등록이 무효라 할 수 없으나, 그와 같이 구체적, 개별적 오인·혼동의 염려가 없기 위해서는 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등이 종합적·전체적으로 고려되어야 한다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결).

(나) 선등록상표서비스표가 미국 컴퓨터의 핵심부품인 주기억장치에 관한 세계적 저명상표라는 사실은 이 법원에 현저하다 할 것이나, 선등록상표서비스표가 저명성을 획득한 것은 어디까지나 컴퓨터 주기억장치에 관해서일 뿐이고, 선등록상표서비스표가 이 사건 출원상표의 나머지 지정상품인 '휴대용 통신기계기구, 스캐너, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용 프린더, 컴퓨터 전자오락기구, PDA, CD-ROM' 등에까지 사용되어 저명성을 획득하였다고 볼 아무런 근거가 없다. 나아가, 이 사건 출원상표가 사용된 위 각 지정상품에 관한 일반적인 거래실정을 알 수 있는 아

무런 자료도 없는 이상, 이 사건 출원상표가 선등록상표서비스표와 공존하더라도 개별적, 구체적으로 수요자들이 양 상표에 관하여 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다고 단정할 수 없으며, 오히려 이 사건 출원상표가 앞서 본 각 지정상품에 사용될 경우, 앞서 본 바와 같은 선등록상표서비스표와의 호칭의 유사로 인하여 일반적, 추상적으로는 물론 구체적, 개별적으로도 출처의 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있다 할 것이다.

따라서, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는 선등록상표서비스표와 호칭 등이 유사하고 지정상품이 동일 유사한 'ONTEL', 'ANTEL' 'INTELSAT' 등의 상표에 관하여 이미 상표등록이 이루어진 선례가 있으므로 이 사건 출원상표 또한 등록이 이루어져야 한다고 주장하나, 출원상표가 선등록상표서비스표와의 사이에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부는 개별, 독립적으로 판단되어야 하고 다른 상표에 관한 선등록례에 구속될 것이 아니므로 원고의 위 주장은 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

㊽ 호칭이 유사하다.(선등록상표는 프랑스의 발음예에 따라 이 사건 등록상표의 출원 당시는 물론 현재에 이르기까지 '랑방'으로 발음될 가능성이 매우 높은 바, 그 경우 이 사건 등록상표의 호칭 중 '랑방'과 완전히 동일하고, 선등록상표가 '랑벵' 또는 '랭벵'으로 발음 될 경우에도, 이 사건 등록상표의 호칭인 '랑방, 랭뱅'과 호칭이 유사하다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
LANGBANG 상표등록 제560386호	**LANVIN** 상표등록 제27682호	심판원 2005. 5. 26. 2004당2652 심결 특허법원 2005. 11. 10. 선고 2005허5112 판결 (심결지지)
신사복, 스커트, 스웨터, 모자, 양말	좌동	

* 유사판례(특허법원 2005. 11. 10. 선고 2005허6665 판결)

1. 상표의 유사여부

(1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 특별한 관념이 없는 조어(造語)의 문자상표로서 외관이 다르고, 관념의 대비는 불가능하다.

(2) 호칭의 유사 여부

(가) 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이고(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결), 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부는 등록상표의 출원시점을 기준으로 판단되어야 한다.

(나) 살피건대, 이 사건 등록상표는 '랑방(드물게는 '랭뱅')으로 호칭될 것이고, 선등록상표는 프랑스어 발음례에 따라 '랑방' 또는 '랑벵', '랭벵'으로 호칭되거나, 영어 발음례에 따라 '란빈' 또는 '랜빈'으로 호칭될 가능성이 있다.

한편, 을 제2호증의 1 내지 6, 을 제3호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 프랑스 국적의 회사인 피고(청구인)가 그 상호의 일부로 이루어진 선등록상표를 우리나라에 등록한지 30년 이상, 또는 30년 가까이 지났고, 그 동안 선등록상표 또는 그와 같은 표장을 사용한 의류, 화장품(향수), 가방류 등이 상당한 정도로 국내에서 거래되어 온 사실, 피고(청구인)는 1988. 1. 20. 신사복과 각종 잡화 등을 지정상품으로 하여 'LANVIN'과 '랑방'을 상하로 병기한 상표를 국내에 별도로 등록한 사실, 2004. 11. 과 2005. 3. 현재 인터넷 포털사이트를 통한 검색 결과, 선등록상표를 프랑스어 발음례에 좇아 '랑방'으로 표기하고 있는 웹페이지가 수 백개에 이르는 사실이 각 인정되는 바, 위 인터넷 검색이 이루어진 시점은 이 사건 등록상표의 출원 시점인 2001. 10.로부터 3년 남짓 이후로서, 그 동안 일반 수요자나 거래자들이 종래의 호칭을 버리고 비로소 선등록상표를 '랑방'으로 호칭하게 되었으리라는 특별한 사정이 엿보이지 아니하는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 출원 당시에 선등록상표들은 상당수의 일반 수요자나 거래자에 의하여 이미 '랑방'으로 호칭되고 있었다고 볼 것이다.

위와 같이, 선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시는 물론 현재에 이르기까지 '랑방'으로 발음될 가능성이 매우 높은 바, 그 경우 이 사건 등록상표의 호칭 중 '랑방'과 완전히 동일하다. 나아가, 선등록상표가 '랑벵' 또는 '랭벵'으로 발음 될 경우에도, 이 사건 등록상표의 호칭인 '랑방, 랭뱅'과 음절수가 같은데다가, 첫 음절의 초성이 'ㄹ', 둘 째 음절의 초성이 'ㅂ'으로 각 같고, 각 종성 또한 유성음인 'ㅇ'으로 같으며, 중성의 모음인 'ㅏ', 'ㅔ', 'ㅐ'는 청감이 서로 유사하므로 결국 이 사건 등록상표의 호칭인 '랑방', '랭뱅'과 선등록상표들의 호칭인 '랑벵', '랭벵'은 전체적으로 극히 유사하다 할 것이다.

㊾ 호칭, 관념 유사하다. 이건 서비스표는 "엔젤"로 호칭될 것이고, 선등록서비스표는 "ANGEL"의 한글 표기음인 "엔젤" 또는 그 사전상의 발음인 "에인젤"로 호칭될 것이어서 양 서비스표는 "엔젤" 또는 "에인젤"로 동일하거나 유사하게 청감된다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2003-21064호	ANGEL CENTER 서비스표등록 제50403호	심판원 2005. 8. 4. 2005원1148 심결 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허7583 판결 (심결지지)
전기통신기계기구 수리업, 기계류 수선업	전기통신기계기구수선업, 동력기계기구수선업	

1. 서비스표의 유사여부

(1) 이 사건 출원서비스표의 도형부분과 문자부분이 분리관찰이 가능한지 여부

앞서 본 이 사건 출원서비스표는 청록색의 문자 "엔"을 구성하는 "ㅇ" 안에 두 점과 선으로 눈과 입을 표시하고 그 상단에 연두색을 날개 모양의 형상을 결합하여 천사의 모습을 나타내고, "엔젤"이라는 문자에 이어서 글자의 크기를 작게 하여 검은색으로 "서비스"라는 문자가 부가되며, "엔젤서비스"라는 문자

부분 전체를 연두색의 원 테두리로 감싸고 있는 형태의 문자와 도형이 결합된 색채서비스표인바, 살피건대 위와 같이 도안화된 ""은 그 도안화의 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자 인식력을 압도하는 것이라고 보기 어려우므로 이를 문자 "엔젤"로 인식하는 것이 가능하다 할 것이고, 따라서 이 사건 출원서비스표의 문자부분과 도형은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하다 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인)는 이 사건 출원서비스표는 도형과 문자가 결합된 색채 도형상표로서 이를 접하는 수요자들은 그 전체적인 형태로 인식할 것이지 문자부분만을 분리하여 인식하지는 않을 것이라고 주장하나, 이 사건 출원서비스표의 구성 중 도형 부분은 천사를 상징하는 듯한 날개의 형상에 지나지 않아 그로 인하여 문자 부분이 가지는 관념 이외에 새로운 관념이 형성된다고 할 수 없고, 또한 위 도형부분이 문자부분을 압도하는 별개의 인식을 창출한다고 보기도 어려우므로, 일반 수요자들은 이 사건 출원서비스표를 "엔젤"로 호칭하고 관념할 것이어서 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 동일·유사 여부

먼저, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 외관을 대비하면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표는 ""와 같고, 선등록서비스표는 "ANGEL CENTER"와 같은바, 색채와 문자의 도형화 유무 및 구성 문자의 영문 여부 등의 차이에 의하여 전체적으로 관찰하여 볼 때, 양 서비스표의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하다.

다음 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 호칭 및 관념을 대비하건대, 을 제2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 출원서비스표의 문자부분 "엔젤서비스" 중 "서비스"는 "용역"을 의미하는 외래어로서 식별력이 없는 보통명칭이라 할 것이고, 선등록서비스표의 "ANGEL"은 "천사, 수호신, 신의 사자"의 의미를 가지고 있고, "CENTER"는 사전적으로는 "중심,

중앙" 등의 의미로 사용되는 용어로서 거래사회에서 "서비스 제공의 장소"로 인식되고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표의 지정서비스업인 "수리업, 수선업" 등과 관련하여 "서비스" 나 "CENTER"는 성질표시의 용어에 해당하여 식별력이 없다 할 것이어서 이 사건 출원서비스표는 "엔젤" 부분이, 선등록서비스표는 "ANGEL" 부분이 각 요부라 할 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 "엔젤"로 호칭될 것이고, 선등록서비스표는 "ANGEL"의 한글 표기음인 "엔젤" 또는 그 사전상의 발음인 "에인젤"로 호칭될 것이어서 양 서비스표는 "엔젤" 또는 "에인젤"로 동일하거나 유사하게 청감된다 할 것이고, 한글의 "엔젤"이 영문자 "ANGEL"의 한글 음역으로 일반 수요자에게 인식되고 그 의미도 "ANGEL"과 같은 "천사"라는 뜻으로 동일하게 관념된다는 점은 당사자 사이에 명백히 다툼이 없는바, 양 서비스표는 그 칭호와 관념에서 동일·유사하다 할 것이다.

원고는 이 사건 출원서비스표의 "엔젤" 부분과 선등록서비스표의 "ANGEL" 부분이 동일·유사하더라도 양 서비스표의 전체적인 외관이 현저히 달라 전체적으로 볼 때 유사하지 아니하다고 주장하나, 이 사건 출원서비스표의 도안화된 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자 인식력을 압도하는 것이라고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같으므로 일반인이 보통의 주의력을 가지고 이 사건 출원서비스표를 접하는 경우 "엔젤"로 쉽게 인식할 수 있다 할 것이고, 특히 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 외관이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 서비스의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 서비스표는 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

마지막으로, 양 서비스표의 지정서비스업에 관하여 보건대, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 "전기통신기계기구수리업"은 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일하고, 나머지도 주로 "기계류"에 대한 수선업으로 서로 유사하다고 할 것이다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원서비스표의 출원인은 주식회사 엘지텔레콤이고, 선등록서비스표의 권리자는 삼성자동차 주식회사로서 두 회사의 업종이 다르고, 이 사건 출원서비스표는 "휴대폰"과 관련한 서비스에, 선등록서비스표는 "자동차"와 관련한 서비스에 사용되고 있으므로, 양 서비스표가 공존하더라도 일반 수요자는 각 서비스의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없다고 주장하나, 출원서비스표에 대한 등록심사에서 선등록서비스표의 지정서비스업과의 유사 여부를 판단하는 경우 출원인 및 선등록서비스표권자의 실제 생산품목이나 사용하는 서비스업의 종류 등을 기준으로 판단하는 것이 아니라 출원서 및 서비스표등록원부에 기재된 지정서비스업의 종류를 기준으로 판단하는 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

다시 원고는 "엔젤"을 포함하는 상표와 서비스표가 다수 등록되어 있는 점에 비추어 이 사건 출원서비스표도 등록되어야 한다고 주장하나, 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 각 서비스표에 따라 개별적으로 판단하여야 하는 것으로서(대법원 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 참조) 다른 상표 또는 서비스표의 등록예에 구애받지 아니하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 따라서 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑥⓪ 호칭 유사하다. (이 사건 출원상표가 "STAMPEDE" 부분에 의하여 호칭되는 경우에 선등록상표와 영문철자가 같으므로 그 호칭도 동일하다)

이건 상표/서비스표	인용 서비스표	사건 번호
SABREMAN STAMPEDE 상표/서비스표출원 제2003-3792호	 상표등록 6제459548호	심판원 2005. 8. 10. 2005원2065 심결 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허7798 판결 (심결지지)
의류, 완구류	운동용신발, 의류, 운동용품	

1. 표장의 유사여부

가. 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 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 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결 등).

나. 이 사건 출원상표는 검정색의 알파벳 인쇄체 대문자로 구성되어 있고, 선등록상표는 검정색 네모 도형 안에 흰색의 알파벳 인쇄체로 첫글자가 대문자로 나머지가 소문자로 구성된 것으로 그 외관이 다르고, 관념에 관하여 보면, 사전상으로는, 이 사건 출원상표 중 "SABREMAN" 가운데 "SABRE"는 "SABER"로도 표기되는 단어로서 명사로 "기병이 사용하는 칼인 사브르"라는

뜻이고, 동사로 "사브르로 베다"라는 뜻이며, "STAMPEDE"는 명사로 "가축들이 놀라서 우루루 달아남, 궤멸, 우루루 몰려옴, 쇄도" 등의 뜻이고, 동사로 "우루루 달아나다, 쇄도하다" 등의 뜻인데(갑 제8호증의 1, 제9호증), 위 단어들은 모두 생소하고 어려운 단어들이어서 국내의 일반 수요자들이나 거래자들이 그 뜻을 직감하기에 어려우므로, 대비할만한 관념이 나오지 아니한다.

다음으로 호칭에 관하여 본다.

이 사건 출원상표는 그 의미를 직감할 수 없는 단어들인 "SABREMAN"과 "STAMPEDE"가 결합되어 구성된 상표로서 "SABREMAN" 부분과 "STAMPEDE" 부분 사이가 띄어져 있어서, 그 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없으므로(원고는, "크리스챤 디오르"나 "Bean Pole" 등의 유명상표가 결합된 상태 그대로 인식되고 호칭되듯이 이 사건 출원상표도 그와 같이 결합된 상태로 인식되고 호칭될 것이라고 주장하나, 이 사건 출원상표가 두 부분으로 띄어쓰기가 되어 있음에도 불구하고 일반수요자들이나 거래자들이 이사건 출원상표를 반드시 두 부분이 결합된 상태로만 인식하고 호칭한다고 인정할 만한 아무런 증거가 없다), 이 사건 출원상표는 "SABREMAN" 부분과 "STAMPEDE" 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다.

그런데, "SABREMAN"과 "STAMPEDE"는 일반수요자들이나 거래자들에게 생소하고 어려운 단어이어서, 그들이 그 뜻을 직감하기도 어렵고 그 정확한 발음을 알기도 쉽지 아니하여서, 일반수요자들이나 거래자로서는 그 중 자신이 호칭하고 기억하기 편하다고 생각하는 부분에 의하여 호칭하려할 것인바, "SABREMAN"과 "STAMPEDE" 중 어느 부분이 다른 부분에 비하여 호칭하고 기억하기 편한 정도가 훨씬 우월하다고 단정할 수 없는 이상, 이 사건 출원상표는 "SABREMAN"과 "STAMPEDE" 어느 것으로도 호칭될 것으로 판단된다(물론 원고의 주장과 같이 "SABREMAN"이 앞부분이므로 그와 같이 호칭되는 경우가 뒷부분인 "STAMPEDE"로 호칭되는 경우보다 많을 수도 있으나, 앞에서 본 바와 같은 이유로 "STAMPEDE"가 뒷부분이라고 하여 전혀 그와 같이 호칭되지 않을 것으로 볼 수는 없다).

위와 같이 이 사건 출원상표가 "STAMPEDE" 부분에 의하여 호칭되는 경

우에 선등록상표와 영문철자가 같으므로 그 호칭도 동일하다.

따라서 문자상표에 있어서 호칭의 중요성을 감안하면 비록 외관에서 차이가 있더라도 호칭이 동일한 이상 양 상표는 동일, 유사한 상품에 사용될 경우 그 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 양 상표는 유사하다.

다. 또한 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "셔츠, 바지, 재킷, 등산화, 운동화" 등은 선등록상표의 지정상품 중 "청바지, 재킷, 스포츠셔츠, 볼링화, 육상경기용화, 농구화" 등과, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "농구공, 고무제 운동용공, 골프용품운반용가방" 등은 선등록상표의 지정상품 중 "골프가방, 배구공"등과 동일하거나 생산, 판매, 유통경로 및 수요자 층이 같거나 유사한 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부는 선등록상표의 지정상품 중 일부와 동일하거나 유사하다. 이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 표장이 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품 또한 선등록상표와 동일하거나 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 양 상표는 비유사하다.

① **(이 사건 출원상표의 "sk"부분과 선등록상표의 "SK"부분은 간단하고 흔히 있는 표장이므로 식별력 있는 요부라 할 수 없어 이부분으로 호칭·관념된다거나 대비대상으로 삼을 수 없으므로 양 표장은 서로 비유사함.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
sk Sunkist 상표출원 제2000—22422호	SK유통 상표등록 제393571호	특허심판원 2002. 5. 31.자 2001원4080 심결 특허법원 2002.12.13. 선고 2002허4286 판결 (심결취소) 대법원 2005.1.28. 선고 2003후236 판결 (원심판결 지지)
제31류 당근, 감자, 상치, 양배추, 토마토, 고추, 자두, 체리 등	구2류 : 쌀, 콩, 밀가루, 배추, 사탕수수, 김치, 두부, 누룩, 엿기름, 쌀겨, 농산용종자, 사과, 풀	

1. 대법원 최종 판단(상표법 제7-1-7호 해당여부)

가. 원심(특허법원)은, "sk Sunkist"로 구성된 이 사건 출원상표의 "sk" 부분과 "SK유통"으로 구성된 선등록상표(등록번호 제393571호)의 "SK" 부분은 모두 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 식별력이 없으므로 양 상표에서 "sk"부분 또는 "SK"부분을 분리하여 이 부분만을 상표 유사 여부 판단의 대비대상으로 삼을 수는 없다고 하고 나서, 양 상표는 그 외관이 서로 다르고, 그 호칭에 있어서도 이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 "에스케이 선(썬)키스트"로 호칭되거나 식별력 있는 요부인 "Sunkist"에 의하여 "선(썬)키스트"로 호칭됨에 반하여, 문자부분과 도형부분으로 분리할 수 있는 선등록상표의 문자부분은 "에스케이유통"으로 호칭되지만, 도형부분은 문자 "SK"를 아주 특별한 형태로 도형화하고 있고 그 도형화의 정도가 문자인식력을 압도하고 있어

도형부분만에 의하여는 특별한 호칭이 생긴다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표가 "에스케이 선(썬)키스트"로 호칭되는 경우에는 선등록상표와 "에스케이"부분의 호칭이 동일하지만 이 부분은 식별력이 없는 부분이고 음절 수 등이 상이하여 전체적인 청감이 유사하지 않고, 이 사건 출원상표가 "선(썬)키스트"만으로 호칭되는 경우에는 선등록상표와 그 호칭이 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표의 "Sunkist"부분은 특별한 의미가 없는 조어로서 선등록상표와 그 관념을 대비할 수 없다는 이유로 양 상표는 동일·유사한 지정상품에 사용하더라도 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 유사하지 않은 상표라는 취지로 판단하였다.

나. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조).

다.(대법원판단) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표의 "sk"부분과 선등록상표의 "SK"부분은 간단하고 흔히 있는 표장이므로 식별력 있는 요부라 할 수 없고, 선등록상표의 "SK"부분이 표장으로 사용된 결과 그 지정상품의 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가에 관하여 현저하게 인식되었다고 할 수도 없으므로, 위 "sk" 또는 "SK"부분이 상표의 요부가 되어 호칭·관념된다거나 양 상표의 유사 여부 판단에 있어서 이 부분만을 대비대상으로 삼을 수 없고, 선등록상표의 도형부분은 마름모 꼴 도형 안의 문자가 특별한 형태로 도안화되어 있어 그 지정상품의 수요자가 쉽게 인식할 수 있는 문자로 직감하기 어려워 그 도형부분에서 "에스케이"라는 호칭이 생긴다고 볼 수 없으므로, 이와 같은 취지를 전제로 하여 양 상표가 서로 유사하지 않다고 판단한 원심은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 상표의 식별력 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

② **(비유사함 : 이 사건 출원상표를 전체로서 인식할 가능성이 높고 그 일부분인 "QMAN"만을 분리하여 인식한다고 보기는 어려워 인용상표와는 비유사함.)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
UBIQMAN 상표출원 제2002-43959호	QMAN 상표등록 제527428호	특허심판원 2004. 9. 30. 2004원621 심결 특허법원 2005. 2. 24. 선고 2004허7210 판결 (심결취소)
제9류 : 휴대용컴퓨터, 휴대용통신기계기구, 기록된 컴퓨터프로그램, 밧데리	제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어, 전자식조립카드, 컴퓨터,	

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

① 유사 여부 판단 기준

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 반대로 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있으면, 원칙으로 돌아가 양 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다. (대법원 1997. 9. 26. 선고 96후2517 판결 등 참조)

② 이 사건 출원상표를 "QMAN"으로 분리하는 것이 가능한지 여부

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 알파벳 영문자 7개가 특

별한 의미없이 연속적으로 배열된 문자상표로서 그 중 "UBI" 또는 "QMAN" 부분이 각각 다른 부분에 비하여 그 구성이 특이한 것도 아니고 띄어쓰기가 되어 있는 것도 아니며, 그 자체로 어떠한 의미를 가지고 있는 것도 아니므로(영어사전에 등재되어 있지도 않다, 갑제5호증의 1 내지 5 참조), 일반수요자들로서는 이 사건 출원상표를 전체로서 인식할 가능성이 높고 그 일부분인 "QMAN"만을 분리하여 인식한다고 보기는 어렵다. {오히려 이 사건 출원상표 중 "MAN"이 아주 쉬운 영어단어인 점에 비추어 이 사건 출원상표를 "MAN" 부분과 나머지 부분("UBIQ")으로 분리하여 인식할 가능성은 있다 할 것이다.}

이와 관련하여 피고(특허청)는, 이 사건 출원상표 중 "UBI"는 '사용자가 컴퓨터나 네트워크를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경'을 의미하는 'UBIQUITOUS'의 축약형으로서, 을제3호증 내지 17호증에서 볼 수 있는 바와 같이 우리나라의 정보통신 기술이 그러한 환경을 추구할 수 있을 정도로 발전함에 따라 'UBIQUITOUS' 및 그 축약형인 'UBI'가 점점 더 많은 사람들이 다양한 분야에 걸쳐 자주 사용하는 용어가 되어 가고 있고, 따라서 'UBI'는 이 사건 출원상표의 거절결정시를 기준으로 할 때 그 지정상품인 '신체부착식 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 휴대용 통신기계기구, 개인휴대용단말기(PDA), 기록된 컴퓨터프로그램' 등과 관련하여 일반수요자들에게 '장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 상품'이라는 의미로 직감되어 지정상품의 성질을 나타내는 기술적 표장으로서 식별력이 없는 표장이고, 따라서 이 사건 출원상표는 'UBI' 부분을 제외한 나머지 부분인 'QMAN'부분만으로 인식될 수 있다는 취지로 주장한다.

그러므로 살피건대, 을제2호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 'UBIQUITOUS'가 '사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경'을 의미하는 말로 사용되는 사실은 인정되나, 일반적으로 출원상표(등록상표)와 선등록상표의 유사 여부는 출원상표의 출원시를 기준으로 하여 판단되어야 하므로, 그 판단의 전제로서 출원상표 또는 선등록상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부의 판단 시점은 그 출원시를 기준으로 하여야 할 것인바(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결 참조), 피고(특허청)가 제출한 을제3호증 내지 17호증의 각 증거는 이 사건 출원상표의 출원일인 2002. 9. 25. 이후의 것이거나 그 작성일자가 불명확한 것이어서 'UBI'라는 말이

'UBIQUITOUS'라는 말의 축약형으로서 많은 사람들에 의하여 사용됨에 따라 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 표장이라는 점을 인정할 자료로 삼을 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

③ 이 사건 출원상표와 선등록상표의 대비

먼저 외관에 있어서는, 이 사건 출원상표는 영문자 7자로 이루어진 것임에 비하여, 선등록상표는 영문자 4자로 이루어져 있으므로, 양 상표는 그 외관에 있어 유사하지 아니하다.

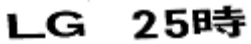
호칭 및 관념에 있어, 이 사건 출원상표는 전체로서 "유빅맨" 또는 "유비크맨"으로 호칭되고 별다른 관념이 없는 것인데 반하여, 선등록상표는 "큐맨"으로 호칭되고 아무런 관념이 없는 것이므로, 양 상표는 호칭 및 관념에 있어서도 유사하지 아니하다.

따라서, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 아니하다.

④ 그렇다면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 서로 유사하지 아니하므로, 지정상품의 유사여부에 관하여는 나아가 살필 필요 없이, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다 할 것이어서, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 결정은 부당하다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

③ **(비유사함.)**

* 선등록서비스표 '는 전체에 의하여 "엘지 이십오시", "엘지 이십오" 혹은 식별력이 있는 중요부분인 'LG'에 의하여 "엘지"라 호칭될 것이어서, 이 사건 출원서비스표 '25時'의 호칭인 "이십오시"와는 호칭, 관념이 다르다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표출원 제2002-18642호	 서비스표등록 제15502호	심판원 2004. 12. 9. 자 2004원2385 심결 특허법원 2003. 3. 31. 선고 2005허346 판결 (심결취소)
공인중개사업	부동산임대업, 수퍼마켓관리업,	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

(1) 원고(청구인)는, 선등록서비스표를 'LG'와 '25時'로 분리하여 관찰할 수 없고 전체적으로 관찰하여야 할 것이어서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 외관, 호칭, 관념이 상이하고 지정서비스업의 내용, 수요자의 범위, 제공자의 자격 등이 서로 달라 양 서비스표는 그 표장 및 지정상품이 모두 유사하지 아니하므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

(2) 그러므로 먼저 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 동일 또는 유사한지 여부에 관하여 살피건대,

o 외관에 있어서, 이 사건 출원서비스표는 빨간색의 직사각형 안에 흰색으로 "25時"라는 문자가 배치되어 있는 구성인 반면, 선등록서비스표는 검은색의 고딕체로 "LG 25時"가 씌여져 있는 문자서비스표로서 전체적인 외관이 다르고,

o 호칭에 관하여도, 선등록서비스표는 전체에 의하여, "엘지 이십오시"로 호칭되거나 선등록서비스표의 마지막 음절인 "時" 부분은 그 직전 "오"라는 모음의 바로 뒤에 오면서 받침 없는 끝음절이어서 약하게 발음되는 점과 선등록서비스표권자인 주식회사 엘지의 프랜차이즈 가맹점은 모두 "LG 25"라는 상호의 간판을 달고 편의점을 운영하고 있고, 이로 인하여 일반 수요자나 거래자들은 위 편의점을 통상 "엘지 이십오"라고 부르며, 위 편의점에서도 통상 "엘지 이십오입니다"라고 전화를 받고 있는 사정(갑 제16호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지) 등에 비추어 그 청감이 "엘지 이십오"로 될 것이고, 다음으로 선등록서비스표가 영문자와 숫자 및 한문자로 결합된 서비스표인 데다가 서비스표 전부를 호칭하면 "엘지 이십오시"로서 그 음절수가 6개나 되어 보통 5개 이내 짧은 음절의 서비스표에 익숙한 우리나라 사람들이 발음하기에 어색한 점 등에 비추어 선등록서비스표를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이를 분리하여 관찰한다고 하더라도, 선등록서비스표의 분리된 두 부분 중 '25時' 부분은, 지정서비스

업 중 대표적인 수퍼마켓관리업과 관련하여 '24시간 운영된다'는 의미를 담고 있어 그 식별력이 부족할 뿐만 아니라 서비스표의 앞부분에 위치하고 저명한 대기업을 표시하여 지정서비스업의 내용과 수준을 나타내는 것으로서 그 식별력이 강한 'LG' 부분에 압도되어 결국 그 식별력이 무시해도 좋을 정도로 미약하다 할 것이어서, 일반 수요자나 거래자들은 선등록서비스표를 '25時'만으로 간략하게 호칭하지는 아니하고, 다른 부분인 'LG'에 의하여 "엘지"로 호칭할 것으로 보이는바(실제로 선등록서비스표권자의 프랜차이즈 가맹점이 운영하는 편의점을 통상 "엘지 이십오"라고 부르고 간혹 "엘지"라고 부르는 경우는 있어도 "이십오"라고 부르는 경우는 없다), 결국 선등록서비스표 'LG 25時'는 전체에 의하여 "엘지 이십오시", "엘지 이십오" 혹은 식별력이 있는 중요부분인 'LG'에 의하여 "엘지"라 호칭될 것이어서, 이 사건 출원서비스표 '25時'의 호칭인 "이십오시"와는 호칭이 다르며,

o 관념 또한 선등록서비스표가 전체로서 관찰되는 경우에는 'LG'라는 저명한 대기업 표시 부분이 들어가 있어 이 사건 출원서비스표와 분명하게 구별되고, 'LG'로 분리관찰 되는 경우에도 이 사건 출원서비스표와 서로 일치하는 부분이 없어 유사하지 아니하므로,

o 결국 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 전체적으로 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는, 선등록서비스표와 지정상품이 유사한지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다. 그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

④ **(<u>비유사함</u>.)**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 상표등록 제556039호	 서비스표등록 제50930호  상표등록 제253265호	심판원 2004. 9. 23. 2003당2794 심결 특허법원 2005. 3. 18. 선고 2004허7043 판결 (심결지지)
제30류 커피	레스토랑업, 커피바아업, 커피	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

이 사건 등록상표와 선등록서비스표 및 선등록상표의 유사 여부를 대비하여 보면,

o 우선 외관에 있어 이 사건 등록상표는 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하여 원과 원 사이에 문자 및 별을 배치하고, 작은 동심원 내부에는 여신의 형상을 표시하고 있는데, 선등록서비스표 및 선등록상표도 이 사건 등록상표와 같이 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고 원과 원 사이에 문자 및 별을 배치하고, 작은 동심원 내부에 여신의 형상을 표시하고 있는 점에서는 양 표장이 다소 유사한 면이 있으나, 문자의 구성에 있어 이 사건 등록상표는 "STARPREYA COFFEE"임에 비하여 선등록서비스표 또는 선등록상표는 "STARBUCKS COFFEE"로 서로 다르고, 작은 동심원 내부의 여신 형상에 있어서도 이 사건 등록상표는 여신의 얼굴 우측면을 도형화한 것으로 머리의 모양이 파마를 한 머리에 모자를 쓰고 있는 형상임에 비하여, 선등록서비스표 및 선등록상표는 허리 부분까지 정면으로 도형화한 것으로서 머리 모양이 양쪽으로 길게 늘어뜨리고 약간 웨이브를

준 형상에 왕관을 쓰고 있는 모양(특히 선등록상표는 다리가 물고기 형상을 하고 있어 동화에 나오는 인어공주와 같은 형상을 하고 있다)으로 이루어져 있어 위와 같은 일부 유사성이 있음에도 불구하고 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 외관은 서로 다르다고 보아야 할 것이고,

- o 호칭에 있어서도 이 사건 등록상표는 "스타프레야"로 호칭될 것임에 비하여, 선등록서비스표 및 선등록상표는 "스타벅스"로 호칭될 것이어서 양 표장의 호칭 또한 서로 다르다 할 것이며,
- o 관념에 있어서도 양 표장은 특별한 관념을 생각할 수 없는 조어상표로서 서로 그 대비가 불가능하므로, 결국 양 표장은 외관, 호칭 등이 서로 달라 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 때 서로 비유사한 표장이라고 보아야 할 것이다.
- o 따라서 이 사건 등록상표가 선등록서비스표 및 선등록상표와 유사함을 전제로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 11호에 해당하는지

(1) 선등록서비스표 또는 선등록상표의 알려진 정도

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9, 10호에 해당하기 위해서는 그 출원시를 기준으로 대비되는 선등록서비스표 또는 선등록상표가 국내에서 타인의 서비스업 또는 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되는 정도의 주지, 저명성이 인정되어야 하고, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 선등록서비스표 또는 선등록상표가 반드시 주지, 저명해야 하는 것은 아니지만 이 사건 등록상표의 등록시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 상표라고 하면 특정인의 서비스표나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

그러므로 과연 선등록서비스표 또는 선등록상표가 위에서 말하는 주지, 저명한 서비스표 또는 상표이거나 특정인의 서비스표 또는 상표로서 널리 알려져 있었는지에 관하여 보건대, 갑 제6 내지 28호증의 각 기재에 변론전체의

취지를 종합하면, 원고는 1987년경 미국 시애틀에서 처음으로 스타벅스 커피점을 개설한 이래 성장을 계속하여 2002. 9. 6.경 당시 북미 지역에 4,502개, 유럽?아시아 지역에 1,269개 등 전세계에 5,771개의 점포를 가지고 있었으며, 이 사건 변론종결일 당시 미국, 캐나다, 일본, 한국, 필리핀, 싱가포르, 태국, 영국, 대만, 중국, 뉴질랜드, 쿠웨이트 등 약 30 개국에 약 7,000여개의 점포망을 운영하고 있는 사실, 국내에서는 1999. 7.경 신촌 이대 앞에 1호점을 개설한 이래 2000. 1.경 대학로에 2호점을, 같은 해 2.경 강남역에 3호점을, 같은 해 4.경 명동에 4호점을, 같은 해 5.경 삼성동 아셈빌딩에 4호점을, 같은 해 6.경 압구정동에 6호점을 각 개설한 사실, 원고의 총매출액이 2001년 기준으로 약 26억 4,900만 달러, 2002년 기준으로 약 32억 8,900만 달러 정도인데 국내 매출액은 2001년 약 260억원, 2002년 약 440억원인 사실, 미국의 유력한 주간지인 포브스 2002년도 4월호에 원고가 '2002년도 업종별 최고기업' 중 '식음료 부분의 최고기업'으로 선정된 바 있으며, 원고는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 홍콩, 대만, 베트남 등 25개국에 "STARBUCKS"를 포함하는 상표 또는 서비스표를 등록하고 있는 사실, 이 사건 등록상표 출원일(2001. 6. 27.) 이전에 경향신문, 국민일보, 한국경제신문, 매일경제신문, 서울경제신문, 조선일보, 헤럴드경제 등에 13회, 이 사건 등록상표의 등록일(2003. 8. 11.) 이전에는 18회(위 출원일 이전 기사 포함)에 걸쳐 원고 및 선등록서비스표(상표)를 소개하는 내용의 기사가 게재된 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 원고의 선등록서비스표나 선등록상표가 국외 특히 미국 내에서 일반수요자들 사이에 상당히 널리 알려져 있는 사정은 엿볼 수 있으나, 국내에서는 이 사건 등록상표 출원일(2001. 6. 27.) 전에 13회, 등록일(2003. 8. 11.) 전에 18회 정도 간헐적으로 보도되었을 뿐이고, 원고의 국내 점포도 서울의 6곳에 국한되어 있었으며, 그 매출액 규모도 그다지 크지 않았던 점 등에 비추어 볼 때, 위 인정사실만으로는 선등록서비스표나 선등록상표 또는 그 지정서비스업, 지정상품이 국내 수요자들 사이에 주지?저명하거나 특정인의 서비스업표지 또는 상품표지로 알려져 있었다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(2) 유사 정도

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호, 11호에 해당하기 위해서는

대비되는 선등록서비스표 또는 선등록상표와 동일 또는 유사하여야 하고, 같은 항 제10호에 해당하기 위해서는 대비되는 선등록서비스표 또는 선등록상표와 유사하지는 않더라도 그 구성이나 모티브 등에서 어느 정도의 연관성이 인정되어야 할 것인바, 이 사건 등록상표가 선등록서비스표 또는 선등록상표와 동일 또는 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같고, 또한 양 표장을 서로 대비해 볼 때 이 사건 등록상표가 두 개의 크고 작은 동심원 구조를 하고 원과 원 사이에 문자 및 별을 배치하고 있고, 작은 동심원 내부에 여신의 형상을 표시하고 있는 점에서는 선등록서비스표 또는 선등록상표와 그 구성의 일부 유사성 내지는 모티브의 유사성이 있다고 볼 소지가 있으나, 을 제2호증의 1 내지 13의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면 두 개의 동심원을 구성하고 동심원 사이에 상호나 커피 등의 문자, 별모양 등을 배치한 표장은 커피체인업계 등에서 널리 사용되고 있는 사실이 인정되는바, 이러한 커피체인업계의 사정 및 위에서 살펴본 양 표장의 비유사성을 고려하여 보면, 위와 같은 정도의 구성의 일부 유사성이나 모티브의 유사성만으로는 이 사건 등록상표가 선등록서비스표(선등록상표) 또는 그 서비스표(상표)가 사용된 서비스업(상품) 등을 용이하게 연상케 하거나 타인의 서비스표(상표) 또는 서비스업(상품)과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식되게 하여 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고까지 보기는 어렵다 할 것이다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록시 선등록서비스표 또는 선등록상표가 국내에서 주지, 저명하거나 특정인의 서비스표 또는 상품 표지로서 알려져 있었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 양 표장이 동일 또는 유사하다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 11호에 해당한다는 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다. 그렇다면, 이 사건 등록상표에는 원고가 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 내지 11호 소정의 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없는바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

⑤ **(비유사함)**

* 이건상표 중 "Dr. med." 부분은 식별력이 부족하다 할 것이고, 따라서 이건상표의 요부는 "Christine Schrammek"이라 할 것이므로 "크리스틴 슈라멕"으로 호칭될 것이고, "Dr. med."는 이름 부분의 자격을 수식하는 의미로 사용되는 것이 일반적이므로, "크리스틴 슈라멕 박사"로 호칭될 수도 있을 것이다. 한편, 이에 반하여 선출원상표는 "닥터 메디"로 호칭될 것이어서 "크리스틴 슈라멕"으로 호칭되는 이 사건 등록상표와는 호칭이 유사하지 않다 할 것이다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Dr. med. Christine Schrammek 상표/서비스표등록 제7159호	Dr. Medi 상표등록 제471881호	심판원 2004. 7. 30.자 2003당1608 심결 특허법원 2005. 3. 10. 선고 2004허5344 판결
화장품류	화장법에 대한 교육업, 화장품류,	

1. 이 사건 등록상표와 선출원상표의 유사 여부

(가) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인, 혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 도형과 문자의 결합으로 된 상표의 경우에는 그 결합되어 있는 전체의 구성을 기준으로 하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인 상표의 그것과 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다.

(나) 이 사건에 돌아와 먼저 외관에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표 "Dr. med. Christine Schrammek"는 4개의 영어단어가 결합하여 영문자 23자로 구

성된 문자상표이고, 선출원상표 "Dr. Medi"는 영문자 6자로 구성된 문자상표로서, 그 외관은 현저히 다르다.

(다) 호칭에 관하여 보건대, 을 제1호증의 1, 2, 을 제2호증의 1 내지 4, 을 제3호증의 1 내지 30, 을 제4호증의 1 내지 29의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록상표는 "박사"를 뜻하는 "Dr."와 "의학"을 의미하는 "medicine, medical"의 약자이자 "중간"을 의미하는 "medium"의 약어인 "med" 및 피고의 상호이자 대표자의 이름이기도 한 "Christine Schrammek"이 결합된 표장인 사실, "박사" 또는 "의학"을 의미하는 "Dr." 또는 "med"라는 영문자를 포함하는 등록상표들이 화장품을 지정상품으로 하여 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 화장품류를 지정상품으로 하는 표장에서 "Dr." 또는 "med"는 화장품이 의학박사에 의하여 생산되었다거나 의학적으로 효험이 있음을 검증하였다는 식으로 제품의 품질이 우수함을 암시하고 있다 할 것이어서('med'가 사전적으로 '중간'을 의미하는 'medium'의 의미도 가지고 있으나, 'Dr.'와 결합하거나 화장품 등에 사용되는 경우 일반 수요자들은 '중간'의 의미로 보다는 '의학'의 의미로 받아들인다 할 것이다), "Dr. med." 부분은 식별력이 부족하다 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표의 요부는 피고의 상호이자 대표자의 이름을 표시한 부분인 "Christine Schrammek"이라 할 것이므로 "크리스틴 슈라멕"으로 호칭될 것이고, "Dr. med."는 이름 부분의 자격을 수식하는 의미로 사용되는 것이 일반적이므로, "크리스틴 슈라멕 박사"로 호칭될 수도 있을 것이다.

한편, 이에 반하여 선출원상표는 "닥터 메디"로 호칭될 것이어서 "크리스틴 슈라멕"으로 호칭되는 이 사건 등록상표와는 호칭이 유사하지 않다 할 것이다.

(라) 다음 관념에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 "의학 박사"라는 "Dr. med."와 피고의 상호이자 대표자의 이름인 "Christine Schrammek"에 의하여 "크리스틴 슈라멕 의학박사" 또는 "크리스틴 슈라멕"으로 인식될 것이고, 을 제5호증의 기재에 의하면 선출원상표의 "Medi" 부분은 사전적으로는 "중간의"라는 의미를 가지고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 첫 글자가 대문자로 쓰여진 점 및 "Dr."과 결합되어 있는 점에 비추어 사람의 성으로 인식할 수 있으므로, "메디박사" 또는 "중간박사" 등으로 인식한다고 할 것이어서 양 상표의 관념도 다르다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 선출원상표와 외관, 호칭 및 관념이 다르다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑥ **(비유사함)**

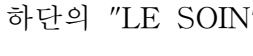
* 이건상표 중 "EXPERT"는 화장품 등의 지정상품과 관련하여 그 식별력이 약한 부분이라 할 것이므로 이 사건 등록상표는 "리세 엑스퍼트", "와이에스엘" 또는 "입생로랑"으로 호칭될 것이고, 선출원상표는 한글 문자부분에 의하여 "엑스퍼트"로 호칭될 것이어서 이 사건 등록상표와는 호칭이 유사하지 않다.

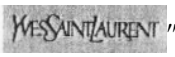
이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제564036호	 상표등록 제155365호	심판원 2004. 9. 1.자 2004당900 심결 특허법원2005. 3. 10. 선 고 2004허6316 판결
나리싱크림, 데이크림(DAY CREAM), 주름살방지용크림	향수, 아이새도, 일반화장수, 스킨로션, 화장크림	

1. 이 사건 등록상표와 선출원상표의 유사 여부

(가) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인, 혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 도형과 문자의 결합으로 된 상표의 경우에는 그 결합되어 있는 전체의 구성을 기준으로 하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이

타인 상표의 그것과 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다.

(나) 이 사건에 돌아와 먼저 외관에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표는 영문자 "LISSE EXPERT"와 "concentre anti-rides anti-wrinkle concentrate", 도형 "" 및 그 하단의 "LE SOIN" 및 ""이라는 문자 및 도형이 결합하여 구성된 결합상표이고, 선출원상표 "엑스퍼트 X-PERT"는 한글 "엑스퍼트"와 영문자 "X-PERT"가 상하 2단으로 결합되어 구성된 문자상표로서, 그 외관은 현저히 다르다.

(다) 호칭 및 관념에 관하여 보건대, 갑 제4, 8호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록상표는 프랑스어로 "매끈한, 반들반들한"의 의미인 "LISSE"와 "전문가, 전문적인"을 뜻하는 "EXPERT"가 상단 부분에 2줄로 결합되어 있고, 그 아래에 "주름살 방지용 농축액"을 의미하는 문구가 프랑스어와 영어로 "concentre anti-rides", "anti-wrinkle concentrate"가 표시되어 있고, 전체 상표의 중앙 부분에 피고 회사의 이니셜에 해당하는 "YSL"을 사각형의 도형안에 겹치게 표시한 ""과 바로 아래에 작은 글씨체로 "LE SOIN"이 표기되어 있고, 가장 아래 부분에는 ""이라는 문자가 표시되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표에 표시된 문자 및 도형의 크기와 배치 상태, 문자가 뜻하는 의미 등에 비추어, 이 사건 등록상표는 "LISSE EXPERT"와 "" 및 ""으로 분리관찰할 수 있다 할 것이고, 그 중 "LISSE EXPERT"에서 "매끈한, 반들반들한"의 의미를 가진 "LISSE"는 프랑스어로서 우리나라 국민의 일반적인 프랑스어 수준에 비추어 사전을 찾지 않고 바로 그 의미를 직감한다고 할 수 없어 "리세"로 호칭되고, "EXPERT"는 화장품 등의 지정상품과 관련하여 그 식별력이 약한 부분이라

할 것이어서, 이 사건 등록상표 중 "LISSE EXPERT"가 다시 "LISSE"와 "EXPERT"로 분리관찰된다고는 할 수 없다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 "리세 엑스퍼트", "와이에스엘" 또는 "입생로랑"으로 호칭될 것이다.

한편, 선출원상표는 한글 문자부분에 의하여 "엑스퍼트"로 호칭될 것이어서 이 사건 등록상표와는 호칭이 유사하지 않다 할 것이다.

(라) 다음 관념에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표는 "리세 엑스퍼트" 부분에 의하여 "전문적인 리세" 등으로 관념될 뿐 다른 부분에 의하여는 특별히 인식되는 관념이 없다 할 것이고, 선출원상표는 영문자 "X-PERT"는 조어이므로 특별한 관념이 없다 할 것이고(그 발음대로 표기한 한글부분 "엑스퍼트"는 영문자 "EXPERT"의 발음과 같아도 그 영문표기가 달라 "전문가, 전문적인" 등의 의미로 관념될 수도 없다 할 것이다), 양 상표의 관념도 다르다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 선출원상표와 외관, 호칭 및 관념이 다르다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑦ 칭호 비유사

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
Arima 서비스표출원 제2000-21844호	ALIMAMA.COM 서비스표등록 제61627호	심판원 2002. 9. 9.자 2002원2088 심결 특허법원 2003. 3. 7. 선고 2002허6688 판결 (심결취소) 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후755 판결 (원심판결지지)
컴퓨터 프로그램 디자인업	컴퓨터 온라인 서비스 제공업	

1. 대법원 판단

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 유사 여부 판단에 대하여도 마찬가지이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

위 법리 및 기록에 비추어 살피건대, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 그 외관이 확연히 구분되고, 양 서비스표 모두 특별한 관념을 가진 영어 단어가 아닌 조어로서 그 관념은 서로 대비할 수 없고, 또한 이 사건 출원서비스표는 "아리마" 또는 "애리마"로 호칭할 수 있고, 선등록서비스표의 요부인 "ALIMAMA"는 "알리마마" 또는 "앨리마마"로 호칭할 수 있는데, 우리나라 일반 수요자나 거래자들이 "L"과 "R"의 발음 및 청감상의 차이를 확연히 구분하지 못하는 점에 비추어 보면 이 사건 출원서비스표의 구성 중 "Ar"과 선등록서비스표의 구성 중 "AL"은 그 발음 및 청감이 서로 유사하기는 하지만 그렇다고 하여 서로 같다고는 할 수 없고, "Arima"는 3음절이고 후단부가 단순히 "ma"로 되어 있음에 반하여 "ALIMAMA"는 비교적 긴 4음절인데다가 후단부가"MAMA"로 되어 있음으로 인하여 "Arima"와 "ALIMAMA"는 그 발음 및 청감에 상당한 차이가 발생하므로, 위와 같은 사정들을 종합 고려하여 보면 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 서비스업의 출처에 관한 오인·혼동을 피할 수 있다고 봄이 상당하다.

⑧ **비유사 : 이 사건 등록상표는 전체에 의하여 "지고세(쎄)", "게고세(쎄)", "제고세(쎄)"로 호칭될 것이고, 한편 선등록상표 1, 2는 "코세", "코제", "코즈", "코우즈"로 호칭되고, 선등록상표 3은 "고제", "고제", "고즈", 고우즈"로 호칭될 것이어서 칭호 비유사하고, 관념대비되지 않아 비유사함.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
GEGOSSE 상표등록 제563473호	KOSE 인용1 : 상표등록 제361422호 K O S E 인용2 : 상표등록 제452183호 GOSE 인용3 : 상표등록 제505428호	심판원 2004. 11. 26. 2004당1452 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허8596 판결
제25류 신발, 의류 등	의류	

1. 상표 유사여부 판단

이 사건 등록상표와 선등록상표들은, 그 외관에서 이 사건 등록상표는 영문자 7자로 된 구성이나 선등록상표들은 영문자 4자로 구성되어 있고, 그 밖에 각 글자의 형태 및 영문자 "K"와 왕관 모양의 도형의 유무에서도 차이가 있어 전체적으로 유사하지 아니하며, 호칭에 관하여 보면, 이 사건 등록상표 중 'GOSSE' 부분은 그 모양이 다른 문자부분과 구별되는 특징을 가지고 있지 아니하고, 직관적으로 떠오르는 특별한 의미도 없는 점 등에 비추어 특히 이 사건 등록상표 중 'GOSSE' 부분을 분리하여 그 부분만이 수요자의 주의를

끄는 식별력을 가지는 부분이라고 볼 수 없을 뿐 아니라, 나머지 부분인 'GE'는 'GOSSE'의 수식어나 부기문자로 보기도 어렵고 'GOSSE'와 간격을 두지 않고 동일한 크기와 글꼴로 연속하여 배치되어 있는 구성이므로, 이 사건 등록상표는 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다 할 것이어서(피고가 실제로는 숙녀의류에 "고세"라는 상표를 사용하고 있다 하더라도, 그 사정만으로는 이 사건 등록상표를 분리하여 관찰하여야 한다고 할 수 없다), 이 사건 등록상표는 전체에 의하여 "지고세(쎄)", "게고세(쎄)", "제고세(쎄)"로 호칭될 것이고, 통상 한글의 어두에 호칭되는 초성음으로 비교적 약하게 발음되는 비음(鼻音)은 코 안을 울리면서 내는 ㄴ, ㅁ, ㅇ의 소리를 지칭하는 것인바, 이 사건 등록상표의 어두에 호칭되는 ㄱ, ㅈ의 소리는 원고의 주장과 달리 비음이 아니어서 어두에 ㄱ, ㅈ의 소리가 존재한다는 사실만으로는 비교적 약하게 발음되는 소리라고 할 수 없으며, 비록 이 사건 등록상표가 "지고세(쎄)"로 호칭될 경우에 중성인 "고"가 파열음으로서 강하게 발음되고 초성인 "지"가 비교적 약하게 발음되기는 하지만, 이는 중성인 "고"에 대한 관계에서 초성인 "지"가 상대적으로 약하게 발음된다는 것이지 첫음절이 생략되거나 매우 미약하게 발음되어 "고세(쎄)"라는 청감을 줄 정도는 아니라 할 것이고, 한편 선등록상표 1, 2는 "코세", "코제", "코즈", "코우즈"로 호칭되고, 선등록상표 3은 "고제", "고제", "고즈", 고우즈"로 호칭될 것이어서, 양 상표는 음절수, 첫음절인 "지", "제", "게"의 유무, 영문자 "K"에 따라 발음되는 격음인 "ㅋ"의 유무 등에 따라 일반 수요자나 거래자에게 그 청감이 크게 달라 유사하지 아니하며, 관념에 관하여도, 이 사건 등록상표의 등록출원 당시 일반수요자 사이에 "KOSE", "GOSE", "GOSSE"라는 선등록상표들에 대하여 원고가 주장하는 바와 같은 "고상하고 세련된"이라는 관념이 형성되어 있었다는 점을 인정할 만한 자료가 없는 반면, 오히려 일반수요자로 하여금 직관적으로 그러한 관념을 떠오르게 한다기보다는 통상 아무런 뜻이 없는 조어로 인식할 것이고 간혹 무슨 뜻인지 잘 알 수 없는 일본, 프랑스 등 외래어로 관념할 정도이어서, 양 상표는 관념상 서로 대비할 것이 없어 유사하지 아니하므로, 결국 양 상표는 전체적으로 동일, 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 등록상표는, 선등록상표들과 지정상품이 유사한지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.

⑨ **비유사 : 인용상표들이 '로세핀'으로 호칭될 경우 이건상표의 호칭인 '로제신'과 비유사함.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
로제신 ROSECIN 상표등록 제587603호	ROCEPHIN 인용1 : 상표등록 제57354호 로세핀 인용2 : 상표등록 제92025호	심판원 2004. 12. 14. 2004당1898 심결 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2005허452 판결
제5류 항생물질제	제5류 항생물질제	

1. 유사여부 판단

(1) 이 사건 등록상표는 아랫부분에 "ROSECIN"과 같이 영문자 7자가 기재되고 그 윗부분에 "로제신"과 같이 한글 3자가 부기되어 2단으로 구성된 결합상표이고, 선등록상표 1은 "ROCEPHIN"과 같이 영문자 8자로만 이루어진 문자상표이고, 선등록상표 2는 "로세핀"과 같이 한글 3자로만 이루어진 문자상표로서, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 한글 혹은 로마자로만 구성되었는지 여부 및 2단으로 표기되었는지의 여부 등에서 차이가 있어 외관에 있어서 상이하다고 할 것이다.

(2) 다음으로 호칭의 유사여부에 대하여 살피건대, 이 사건 등록상표와 같이 상표가 영문자와 우리말의 표기라고 보여지는 한글로 병기되어 있는 경우, 한글부분이 영문자부분을 발음나는 대로 표기한 것이 아니고 또 영문자의 모양이 한글 못지 않게 쉽게 식별되며 그 문자의 구성이나 발음이 비교적 단순하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 일반수요자나 거래자는 영문표기보다는 한글표기에 따라 이를 호칭하는 것이 일반적이라고 할 것이고(대법원 1999. 7. 27. 선고 98후2238 판결 참조), 또한 한글부분과 영문자부분의 결합상표에 있

어서 한글부분 또는 영문자부분만을 따로 사용하는 것은 등록상표의 정당한 사용으로 볼 수 없는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 통상 한글부분과 영문부분이 동시에 상표로서 사용되어야 할 것이고, 그러한 경우 일반 소비자들이나 거래자들에게 있어서 이 사건 등록상표는 한글부분에 의하여 "로제신"으로 호칭된다고 할 것이고, 선등록상표 1은 우리나라의 외국어 보급수준과 발음습관 등을 고려할 때 "로세핀" 또는 "로체핀"으로 호칭될 것이고, 선등록상표 2는 "로세핀"으로 호칭된다 할 것이다. 선등록상표들이 "로세핀"으로 호칭될 경우와 이 사건 등록상표의 호칭인 "로제신"을 비교하면, 첫음절 "로" 및 둘째, 세째음절의 각 중성 및 종성이 동일하기는 하지만 둘째, 세째 음절의 초성이 다르고 한음절내에서 초성의 발음이 가장 강하게 난다고 할 것어서 그 발음이 청감상 구분된다 할 것이며, 특히 세째음절의 초성이 "ㅅ"과 "ㅍ"로 상이한데 "ㅍ"이 양순파열음으로서 "ㅅ" 보다 발음이 강하여 청감상 확연히 구분된다 할 것이어서, 전체적으로 호칭이 유사하지 않다고 할 것이다.

⑩ **비유사 : 이건서비스표는 "엑스큐어넷"으로 인용상표는 "제큐어넷"으로 호칭될 것인어서, 양 상표는 음절수가 다르고, 어두 부분이 "엑스"와 "제"로서 서로 달라 그 청감이 서로 다르다.**

이건 서비스표	인용 상표	사건 번호
XCURENET 서비스표출원 제2003-13502호	XecureNet 제큐어넷 상표등록 제459217호	2005. 2. 7. 2004원4913심판원 심결 특허법원 2005. 5. 26. 선고 2005허2311 판결(심결취소)
컴퓨터소프트웨어판매대행업, 컴퓨터판매대행업,	컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터,	

1. 이 사건 출원서비스표와 선등록상표의 유사 여부

(가) 유사 여부 판단 기준

두 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 두 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다. (대법원 1995.3.10. 선고 94후1831 판결)

(나) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 대비

① 관념 대비 가능 여부

이 사건 출원서비스표와 선등록상표는 특정한 관념을 형성하지 않는 조어상표이므로 양 상표의 관념을 대비할 수는 없다.

② 외관 대비

외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자·도형·기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다고 할 것이다(대법원 1993.9.14. 선고 92후544 판결 참조).

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 "XCURENET"이라는 영문자와 그 우측의 ""이라는 군청색의 도형이 결합되어 이루어진 서비스표인데 비하여, 선등록상표는 영어 대문자와 소문자가 혼합된 "XecureNet"이라는 영문자의 하단에 영문자에 대한 한글 음역인 "제큐어넷"이라는 글자가 2단으로 병기되어 있는 상표이므로, 양 상표를 이격적·직관적으로 관찰할 경우 그 외관이 서로 다르다 할 것이다.

이와 관련하여 피고(특허청)는, 이 사건 출원서비스표와 선등록상표는 그 문자 부분 또는 영문자 부분으로 분리되어 사용될 수 있고, 그러한 경우 영문자 부분에 큰 차이가 없어 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 대하여 오인·혼동

을 일으키게 할 우려가 있으므로, 양 상표의 외관은 서로 유사하다는 취지로 주장하나, 등록주의를 취하고 있는 현행법 아래에서 상표의 유사 여부는 추상적·기술적인 기준에 따라 획일적으로 결정되어야 하는 것이고, 특히 외관의 유사 여부는 앞에서 본 바와 같이 이격적·직관적인 관찰을 통하여 결정하여야 하는 것으로서, 구체적인 사용태양에 따라 그 유사 여부를 결정할 수는 없는 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

③ 호칭 대비

일반적으로 결합상표의 각 구성부분이 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭될 수 있고 하나의 상표에서 두 개 이상의 식별력 있는 부분이 있는 경우에는 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있으므로 그 중 하나의 호칭이 타인의 상표와 동일·유사한 경우에는 두 상표의 호칭은 유사하다고 할 수 있다(대법원 1995. 3. 17. 선고 94후2070 판결).

이 사건으로 돌아와 살피건대, 우선 이 사건 출원서비스표는 문자부분과 도형부분으로 이루어진 결합상표이고, 선등록상표는 영문자 부분과 한글부분이 결합된 상표이며, 양 상표의 문자와 도형, 영문자와 한글은 각 구성부분이 불가분적으로 결합된 것이 라고 보기 어려워 그 중 일부분만에 의하여 간략하게 호칭될 수 있다 할 것인데, 이 사건 출원서비스표는 앞에서 본 바와 같이 특별한 관념이 없는 조어상표이고, 영문 알파벳 자음 "X"는 뒤에 모음이 따르지 않는 경우 영문 알파벳 고유의 발음인 "엑스[eks]"로 발음되며(갑 제10호증의 기재 참조), 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 "X"가 그와 같이 발음되는 점은 일반수요자들이 쉽게 인식할 수 있다 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 문자부분 전체에 의하여 5음절의 "엑스큐어넷"으로 호칭될 것이고, 이에 비하여 선등록상표의 영문자 부분은 병기된 한글부분에 따라 4음절의 "제큐어넷"으로 호칭될 것인바, 양 상표는 발음시의 음절수가 서로 다르고 문자상표의 호칭에 있어 큰 비중을 차지하는 어두 부분이 "엑스"와 "제"로서 서로 달라 그 청감이 서로 다르다 할 것이므로, 양 상표의 호칭 또한 유사하지 않다 할 것이다.

④ 결국, 양 상표는 외관 및 호칭이 서로 달라 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 않다 할 것이다.

⑪ **(외관, 호칭 비유사함)**

외관에 있어서 양 상표의 첫글자가 각각 'J'와 'S'로서 전혀 다르기 때문에 영문자 4자의 비교적 짧고 간단하게 이루어진 양 상표로부터 느껴지는 전체적인 시각적 인상 역시 다르다고 할 것이고, 칭호에 있어서 '조마'와 '소마'는 모두 그 호칭이 2음절로서 비교적 짧고 간단하고 또 맨 첫음절의 호칭이 '조'와 '소'로서 다르다는 점을 고려하여 볼 때 양 상표는 그 호칭상 구분되고, 관념은 대비되지 않아 전체적으로 비유사함.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
JOMA 상표등록 제561311호	SOMA 상표등록 제489517호	심판원 2004. 12. 20. 2004당987 심결 특허법원 2005. 6. 17. 선고 2005허698 판결 (심결지지)
제25류 체조복, 점퍼, 트랙슈트, 수영복, 티셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 부츠, 가죽신, 고무신, 농구화,	제25류 아동복, 스포츠셔츠, 청바지, 남방, 오우버코트, 잠바, 신사복, 스커어트, 스웨트	

1. 상표법 제7-1-7호, 4호 해당여부 판단

먼저 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장의 유사 여부에 관하여 살피건대, 외관에 있어서, 이 사건 등록상표는 영문자 'JOMA'와 같이 구성된 상표이고, 선등록상표는 영문자 'SOMA'와 같이 구성된 상표로서, 뒷부분의 영문자 3자가 양 상표 모두 'OMA'이므로 그 구성에 다소 공통점이 있으나, 양 상표를 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 양 상표의 첫글자가 각각 'J'와 'S'로서 전혀 다르기 때문에 영문자 4자의 비교적 짧고 간단하게 이루어진 양 상표로부터 느껴지는 전체적인 시각적 인상 역시 다르다고 할 것이고, 그에 따라 양 상표는 그 외관상 뚜렷이 구분된다고 할 것이므로 양 상표는 외관이 유사하지 않다고 할 것이다.

또한 관념에 있어서, 이 사건 등록상표의 'JOMA'는 조어(造語)상표이고 선등록상표의 'SOMA'는 갑4호증에 의하면 사전적으로 '체세포, 신체'의 의미가 있는 영어단어임을 알 수 있으나 우리나라의 영어보급수준 등을 고려하여 볼

때 일반 수요자나 거래자가 위와 같은 사전적 의미를 곧바로 인식한다고 보기는 어려우므로 양 상표는 관념상 대비가 되지 않는다고 할 것이다.

나아가 호칭에 있어서, 영문으로 표기된 상표는 특별한 사정이 없는 한 영어식으로 발음된다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 '조마'로, 선등록상표는 '소마'로 각각 발음되어 호칭된다고 할 것인바, 갑5호증에 의하면 훈민정음의 제자원리상 'ㅈ'과 'ㅅ'은 모두 이의 형상을 본떠 만든 잇소리(齒音)로서 예사소리(全淸)에 해당함을 알 수 있으나, 위 '조마'와 '소마'는 모두 그 호칭이 2음절로서 비교적 짧고 간단하고 또 맨 첫음절의 호칭이 '조'와 '소'로서 다르다는 점을 고려하여 볼 때 양 상표는 그 호칭상 구분된다고 할 것이다.

결국 양 상표는 그 외관 및 호칭이 달라 전체적인 표장이 유사하지 않다고 할 것이고, 설사 양 상표의 호칭에 일부 유사점이 있다고 하더라도 위에서 본 바와 같이 양 상표는 그 외관에 의하여 뚜렷이 구분되어 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 양 상표는 전체적인 표장이 유사하지 않다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않다고 할 것인 이상 양 상표의 지정상품의 동일 또는 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 할 것이고, 또한 같은 법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 구체적인 주장이나 입증도 없는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

⑫ **(비유사함)**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
SEDEX 신세계드림익스프레스 서비스표등록 제101756호	FEDEX 서비스표등록 제62665호	심판원 2005. 1. 31. 2004당1843 심결 특허법원 2005. 6. 2. 선고 2005허2038 판결 (심결지지)
제39류 : 택배업, 귀중품운송업, 화물발송업	제39류 : 자동차/철도/항공에 의한 화물수송업	

1. 상표법 제7-1-7, 9, 11, 12호 해당여부 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 동일, 유사한지 여부

(1) 일반적으로 서비스표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 서비스표의 외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래의 통념상 서비스업의 출처에 관하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하고, 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더라도 전체로서의 서비스표가 수요자나 거래자로 하여금 명확히 출처의 오인, 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.

(2) 이 사건 등록서비스표는 남색의 영어 대문자와 하늘색의 도형이 가로로 결합되고 그 하단에 남색의 한글이 배치되어 있는 구성이고, 선등록서비스표는 검정색의 영어 대문자로 이루어진 구성이어서, 양 서비스표는 색채의 차이, 도형의 유무, 영문자 첫글자의 차이, 한글표장의 유무 등으로 인하여 전체적으로 외관에서 현저한 차이가 있고, 호칭에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표는 그 중 도형부분이 영문자 "X"를 도안화한 형태로 인식되므로 주로 중요부분인 "SEDEX"에 의하여 "세(쎄)덱스"로 약칭되고(을 제3, 4호증, 을제10호증의 2, 3, 5, 6, 7의 각 기재에 의하면, 피고는 "쎄덱스"를 표장으로 하여 2건의 서비스표등록을 하였고, 피고 회사 홈페이지의 도메인이름을 "www.sedex.co.kr"로 정하였으며, 신문이나 잡지에서도 주로 "쎄덱스"로 표기되고 있다), 간혹 전체에 의하여 "세(쎄)덱스 신세계드림익스프레스"로 호칭되거나 한글 부분인 "신세계드림익스프레스"로 호칭될 것인데 반하여, 선등록서비스표는 일반적으로 "페덱스"로 호칭되고 매우 드물게는 영어의 [p]나 [f]에 해당하는 발음이 없어 영어 알파벳 "F"를 한글의 "ㅎ"과 비슷하게 발음하는 일본어의 발음법에 친숙한 일부 노년층을 중심으로 "훼덱스"로 호칭될 경우도 있을 것인바(갑 제5 내지 132, 138호증의 각 기재에 의하면, 원고는 "페덱스"를 표장으로 하여 서비스표등록을 하였고, 원고 회사의 한국어 홈페이지 역시 "페덱스"로 표기하고 있고, 국내 일간지 등은 예외 없이 모두 "페덱스"로 표기하고 있다), 먼저 선등록서비스표가 "페덱스"로 호칭될 경우에 이 사건 등록서비스표가 "세(쎄)덱스"로 호칭되는 경우와 비교하여 보면, 양 서비스표의 둘째,

셋째 음절이 "덱스"로 발음되는 공통점이 있지만, 양 서비스표는 3음절로 구성된 비교적 짧은 호칭인 데다가 호칭에서 가장 비중이 큰 첫음절에서 선등록서비스표는 발음기관상으로 양순음(兩脣音)이고 발음법상으로 파열격음(破裂激音)인 "페"로 강하게 발음되는데 비하여 이 사건 등록서비스표는 발음기관상으로 설면음(舌面音), 발음법상으로 마찰음(摩擦音)인 "세"로 비교적 부드럽게 발음되거나 발음이 분명한 격음인 "쎄"로 발음되어 첫소리가 현저하게 다르게 발음되어 청감이 상이하며, 다음으로 선등록서비스표가 "훼덱스"로 호칭되고, 이 사건 등록서비스표가 "세(쎄)덱스"로 호칭되는 경우를 비교하여 보면, 양 서비스표는 앞서 본 바와 같이 "덱스" 부분이 공통되고, 첫음절인 "훼"와 "세(쎄)"가 모두 발음법상으로 마찰음이긴 하지만, 양 서비스표는 3음절로 구성된 짧은 호칭이어서 공통되는 2음절을 제외한 나머지 1음절의 미세한 발음상 차이도 호칭의 유사 여부를 정하는데 중요한 의미를 가질 뿐만 아니라, 양 서비스표 중 "EX" 부분은 중학생 정도이면 누구나 손쉽게 알 수 있는 '급행, 운송편, 택배편' 등의 뜻을 가지는 "Express"의 약어로서 식별력이 미약하다 할 것이어서 이 부분을 제외한 나머지 음절에 대한 호칭이 자타 서비스업 식별력에서 중요하다 할 것이고, 또한 호칭에서 가장 비중이 큰 첫음절에서 선등록서비스표의 "ㅎ"은 발음기관상으로 인후음(咽喉音)이어서 그 소리가 뚜렷이 발음되지 않는데 비하여, 이 사건 등록서비스표의 "ㅅ"은 설면음이고, "ㅆ"은 격음이어서 각 그 소리가 분명하고 강하게 발음되므로, 이러한 경우에도 양 서비스표는 호칭이 유사하다고 할 수 없고, 그 밖에 이 사건 등록서비스표의 호칭으로 될 수 있는 "신세계드림익스프레스", "세(쎄)덱스 신세계드림익스프레스"는 "신세계드림익스프레스"의 유무에 따라 선등록서비스표의 호칭과는 확연히 구분되므로, 결국 양 서비스표의 호칭은 서로 유사하지 아니하다 할 것이며, 관념의 면에서 보면, 선등록서비스표와 이 사건 등록서비스표는 모두 조어상표이어서 대비할 것이 없어 유사하다고 볼 여지가 없다.

(3) 따라서 양 서비스표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 유사하지 아니하여, 전체적으로 서로 동일, 유사한 서비스표라고 할 수 없다{설사 선등록서비스표가 "훼덱스"로 호칭되어 이 사건 등록서비스표의 호칭인 "세(쎄)덱스"와 청감이 유사하다고 하더라도, ① 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표

는 색채와 도형의 유무, 한글의 병기 여부에 따라 전체적으로 선등록서비스표와 외관상 현저한 차이가 있는 점, ② 화물운송업, 택배업 등의 거래자나 일반 수요자들은 일반적으로 화물의 안전성과 신속, 정확한 배달을 중요시하여 상대방인 서비스업체를 신중하게 선택하는 경향이 있는 점 등에 비추어 양 서비스표가 다 같이 동일, 유사한 서비스업에 사용된다 하더라도 거래자나 일반 수요자로 하여금 서비스업 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 결국 전체로서의 양 서비스표는 유사하다고 할 수 없다}.

(4) 선등록서비스표가 저명상표에 해당하여 양 서비스표간 유사의 범위를 넓게 보아야 하는지 여부

(가) 타인의 상표가 이른바 저명상표인 경우, 상표 자체로서는 타인의 저명상표와 유사상표라고 할 수 없더라도 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상되거나 타인의 저명상표 또는 상품과 밀접한 관련성이 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키는 상표는 등록될 수 없고, 이러한 법리는 서비스표에 있어서도 그대로 적용된다고 할 것이다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결 등 참조).

(나) 그러나 설사 선등록서비스표가 저명서비스표라고 하더라도, 과연 이 사건 등록서비스표에서 선등록서비스표가 용이하게 연상되거나 선등록서비스표 또는 서비스업과 밀접한 관련성이 인정되는지 여부에 대하여 살피건대, 원고가 제출한 모든 증거에 의하더라도 이를 인정하기에 부족한 반면, 오히려 앞서 본 바와 같이 ① 이 사건 등록서비스표는 색채와 도형의 유무, 한글의 병기 여부에 따라 전체적으로 선등록서비스표와 외관상 현저한 차이가 있는 점, ② 화물운송업, 택배업 등의 거래자나 일반 수요자들은 일반적으로 화물의 안전성과 신속, 정확한 배달을 중요시하여 상대방인 서비스업체를 신중하게 선택하는 경향이 있는 점 등의 사정에다가, ③ 을 제10호증의 1 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는, 원고는 2000. 4. 29. 설립된 이후 신세계백화점의 35년간 축적된 물류에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 이 사건 등록서비스표를 국내에서의 기업물류 등 지정서비스업에 사용한 결과 매출액이 2001년 94억 원, 2002년 340억 원, 2003년 550억 원에 이를 정도로 단기간 내에 급성장하였고, 2004. 1.경 국내 의류부문 및 기업물류부문의 시장점유율이 각 60%로 추산되는 사실을 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표

에서 선등록서비스표가 용이하게 연상되어 양 서비스표가 다 같이 동일, 유사한 서비스업에 사용될 경우 거래자나 일반 수요자로 하여금 서비스업 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킨다고 할 수 없으므로, 결국 양 서비스표 사이의 유사 범위를 넓게 인정할 수 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 11호에 해당하는지 여부

이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호에 해당하려면 우선 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 그 표장이 동일, 유사하여야 하는바, 앞에서 살펴 본 바와 같이 양 서비스표가 유사하지 아니하므로, 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호에 해당하지 아니한다.

다. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

설사 선등록서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 국내 또는 외국에서 주지·저명서비스표였다고 하더라도, 앞서 살펴 본 바와 같이 양 서비스표가 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 피고가 선등록서비스표에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선등록서비스표권자인 원고에게 손해를 가할 목적, 또는 선등록서비스표가 갖는 출처표시기능을 희석화할 목적 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 사용하려거나 사용하고 있음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지 아니한다.

⑬ **(비유사함) : 이건 출원상표를 "BIO"와 "FINE"으로 인식하는 것은 매우 부자연스러울 뿐만 아니라 'FINE' 부분은 주로 형용사로 사용되어 '좋은, 훌륭한, 잘하는, 우수한, 탁월한' 등의 뜻을 나타내므로 식별력이 약하다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위 'FINE' 부분만으로 분리 인식되거나 약칭된다고 볼 수는 없으므로, 양 상표는 전체적으로 비유사함.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
BIOFINE 상표출원 제2002-48276호	INTERFINE 상표등록 제132403호	심판원 2005. 2. 28. 2004원1190 심결 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2694 판결 (심결취소)
제2류 "살균용 페인트, 석면 제 페인트, 알루미늄 페인트, 니스, 에나멜, 래커, 합성수지도료	구15류 "페인트및와니스건조제, 녹방지페인트, 수성도료, 신나, 래카, 칠, 에나멜, 페인트"	

1. 상표유사 여부

이 사건 출원상표는 "BIOFINE"과 같이 알파벳 7자의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표는 "INTERFINE"과 같이 알파벳 9자의 결합되어 구성된 상표로서, 양 상표는 각 구성문자가 달라 그 외관이 상이하고, 양 상표 모두 별다른 의미가 없는 조어 상표로서 관념상 대비가 되지 아니하며, 호칭에 있어서 이 사건 출원상표는 '바이오파인' 등으로, 선등록상표는 '인터파인' 등으로 각각 호칭될 것이므로 양 상표는 전체적인 호칭도 상이하다고 할 것이다.

피고(특허청)는, 이 사건 출원상표의 'BIO' 부분은 '생(生), 생명' 등의 뜻을 가진 접두어로서 일반 거래계에서 상품의 품질이나 효능을 암시하기 위하여 다른 단어와 결합시켜 사용하는 경우가 많아 이 사건 출원상표가 일반 수요자들에게 반드시 전체적으로만 인식되리라고 기대하기는 어려우므로 나머지 'FINE' 부분만으로 분리되어 인식되거나 약칭될 수도 있다고 할 것이고, 선등록상표 역시 'INTER' 부분은 '속, 사이, 상호' 등의 뜻을 가진 접두어로서 다른 단어와 결합시켜 사용하는 경우가 많아 식별력이 없거나 미약하므로 나머지 'FINE' 부분만으로 분리 인식되거나 약칭될 수 있다고 할 것인바, 양 상표 모두 'FINE' 부분만으로 분리되어 인식되거나 약칭될 경우에는 그 호칭 및 관념이 동일하므로 양 상표의 전체적인 표장이 유사하다고 주장하나, 이 사건 출원상표가 'BIO'와 'FINE'이라는 두 영어 단어의 결합에 의하여 구성된 것으로 인식된다고 하더라도, 접두어와 형용사가 결합하여 전체가 알파벳 7자로 구성된 단어에서, 접두어로 사용된 'BIO'를 다시 분리하여 "BIO"와 "FINE"으

로 인식하는 것은 매우 부자연스러울 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표의 'FINE' 부분은 앞에서 본 바와 같이 주로 형용사로 사용되어 '좋은, 훌륭한, 잘하는, 우수한, 탁월한' 등의 뜻을 나타내므로 식별력이 약하다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위 'FINE' 부분만으로 분리 인식되거나 약칭된다고 볼 수는 없는 이상, 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록 상표는 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 그 표장이 유사하지 않다.

⑭ **(비유사함) : 'HOME'과 'CAST' 각각은 뜻이 있지만 이들을 결합한 전체로는 조어인 점, 띄어쓰기 없이 일체적으로 구성된 점, 4음절의 짧은 호칭인 점, 이건 상품류에 'CAST' 포함 상표들이 52개나 등록되어 식별력이 부족한 점, 'HOME' 역시 식별력이 약한 점을 종합하면, 이건 출원상표를 'HOME'과 'CAST'로 분리하여 관찰하는 것은 거래상 자연스럽지 못하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
HOMECAST 상표출원 제2003-2050호	 상표등록 제254248호	심판원 2005. 3. 28. 2004원4201 심결 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허3680 판결 (심결취소)
비디오폰, 수동교환기, 인터폰, 자동교환기, 전화기, 광디스크	데스크톱형 조립로봇	

* 유사심결 : 특허법원 2005.8.26.선고 2005허4287 판결(상표출원 2003-2049 "홈캐스트")

1. 상표유사 여부

(1) 상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위하여 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로, 상표의 유사 여부는 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 분리관찰은 이러한 전체관찰을 위한 하나의 보조수단에 불과한 것이므로 상표가 일련불가분적으로 구성된 조어이거나, 상표의 구성부분이 결합된 결과 독자적인 의미를 갖

거나 새로운 관념을 형성하는 경우, 상표의 구성부분의 분리가 가능하다고 할지라도 각 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우 등에 있어서는 분리관찰은 타당하지 아니하므로 원칙으로 돌아가 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

(2) 이 사건 출원상표서비스표 "HOMECAST"는 영어단어 "HOME"과 "CAST"가 결합되어 있는 문자상표인바, 그 중 "HOME"은 "가정(의), 집(의)" 등의 뜻을, "CAST"는 "던지다, 향하다" 등의 뜻을 갖고 있는 영어단어이지만, 이 두 단어를 결합한 "HOMECAST"는 영어사전에 나오지 않는 조어이고, 이 사건 출원상표서비스표는 띄어쓰기 없이 밀접하게 배치되어 외관상 일체적으로 구성되어 있으며, 한 단어로 발음하기 용이한 4음절의 비교적 짧은 호칭의 표장이어서, 이 사건 출원상표서비스표를 "HOME"과 "CAST"로 분리하여 관찰하는 것은 거래상 자연스럽지 못하다. 더욱이 갑 제3호증의 1 내지 52의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표서비스표의 출원 당시 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제9류 혹은 상품류 구분 제9류에 속한 상품과 동일, 유사한 상품으로서 상품분류전환등록되기 전의 구 상품류 구분 제39류 등에 관하여 "INTERCAST", "인터캐스트", "INTERNETCAST", "WEBCAST", "GLOBECAST", "MobileCast", "DREAMCAST", "WATERCAST", "4DCAST", "MegaCast", "WINGCAST", "CASTBOX" 등과 같이 "CAST"나 "캐스트"라는 단어가 포함된 상표들이 이미 52개나 등록되어 있었던 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 적어도 위와 같은 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 "CAST" 내지 "캐스트"라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 할 것이어서 이 사건 출원상표서비스표에서 "CAST" 부분이 중요부분이 된다고 보기 어렵다. 간이 신속하게 호칭하고자 하는 일반 상거래의 실정 등을 감안한다 하더라도 위와 같은 상황 하에서 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표서비스표를 분리하여 또는 약칭으로 앞부분도 아닌 뒷부분에 있는 "CAST"에 의하여 호칭하고 관념할 여지는 없다고 해도 과언이 아니다. 그리고 이 사건 출원상표서비스표의 나머지 구성부분인 "HOME"은 일상 생활에서 외래어로 통용된 지 오래되어 누구나 쉽게 "가정(의)"이나 "집(의)"이라는 뜻을 알 수 있는 매우 흔한 단어이고, 앞에서 본 "비디오폰, 인터폰, 전화기"등의 지정상품과 관련하여서는 그 지정상품의 용도나 지정상품이 사용되는 장소 등을 암시하는 것으로 인식될 여

지도 있으므로, 이 사건 출원상표서비스표의 "HOME" 부분 역시 식별력이 매우 미약하여 위 "CAST" 부분이 생략된 채 "HOME" 부분만으로 약칭되고 인식될 정도로 이 사건 출원상표서비스표의 중요부분이 된다고도 할 수 없다. 따라서 위와 같은 제반 사정에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표서비스표를 전체로서 관찰하여 선등록상표와 대비하여야 할 것이다.

(3) 이 사건 출원상표서비스표를 전체로서 관찰하여 선등록상표와 대비하여 보건대, 외관에 있어서, "HOME"의 유무와 글꼴 등에서 서로 구별되고, 호칭에서도, 이 사건 출원상표서비스표는 "홈캐스트"로 호칭될 것이므로 청감에서 가장 중요한 역할을 하는 첫음절이 "홈"으로 발음된다는 점에서 선등록상표의 호칭인 "캐스트"와 차이가 있으며, 관념에 있어서도, 이 사건 출원상표서비스표는 조어이어서 선등록상표와 대비할 관념이 없다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 표장은 유사하지 아니하다.

⑮ **(비유사함) : 이 사건 등록상표 중의 "μ", "OCR", "D"은 식별력이 없으므로 이 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이어서 인용상표와는 비유사하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
μDOCR 상표등록 제543759호	EOCR 이 오 씨 알 상표등록 제134508호	심판원 2005. 4. 14. 2004당2315 심결 특허법원 2005. 8. 26. 선고 2005허4072 판결 (심결취소) 대법원 2005. 12. 9.선고 2005후2540 판결
제9류 : 계전기, 전류제어기, 전류제한기, 회로차단기 등	제39류 : 전류제어기, 전류제한기, 계전기	

1. 상표유사 여부

이 사건 등록상표는 기호 "μ"와 영문자 "DOCR"로 구성된 문자결합상표인바, 갑4, 5, 6, 9호증의 각 1 내지 3, 갑7, 8호증의 각 1, 2, 을2호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, "μ"는 백만분의 1을 의미하며 "마이크로"로 호칭되는 사실, "μ"는 이 사건 등록상표의 지정상품인 "계전기"와

같은 전기분야는 물론이고 전자분야에서도 통상적으로 흔히 사용되는 부호인 사실, 양 상표가 공통으로 지정상품으로 하고 있는 전기, 전자부품들인 "계전기, 전류제한기, 전류제어기"의 전자부품들은 기계적장치 또는 전기장치에 부착 내지 회로결합의 방법으로 사용되어서 정상범위 이외의 과도한 전류(과전류 : overcurrent)가 장치내로 인입될 경우 이러한 과전류의 흐름을 순간적으로 차단, 제어하는 전기기기들인데, 이들을 통상 과전류계전기(OverCurrent Replay)라 하고, 적어도 1981경 무렵부터 그 약어 혹은 부호로 흔히 "OCR"을 사용해 오고 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표 중 기호 "μ"부분은 지정상품들의 거래계인 전기·전자분야에서 흔히 사용되는 기호로서 지정상품과 관련하여 그 거래관계자들에 대하여 식별력이 부족하거나 약하고, 이 사건 등록상표 중 영문자 "OCR" 부분은 지정상품 중 "계전기, 전류제한기, 전류제어기" 등을 지칭하는 '과전류계전기'의 약어 또는 부호로서 보통명칭 내지 관용명칭에 해당하여 지정상품과 관련하여 식별력이 없으며, 나머지 영문자 "D"부분은 흔히 쓰는 영문 알파벳 1개의 문자로서 새로운 관념이나 식별력을 가질 정도로 특별히 도형화되었다는 등의 사정도 없고, 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 이 역시 식별력이 없거나 부족하다고 할 것이므로, 위 각 부분이 요부가 되어 호칭 및 관념된다거나 다른 상표와의 유사여부 판단에 있어 위 각 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이다.

이러한 점을 기초로 하여 이 사건 등록상표와 선등록상표를 지정상품의 수요자 등 거래관계자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 대비하면, 우선 양 상표의 외관은 한글 부분이 포함되어 있는지 여부 등에서 상이하고, 다음으로 관념은 양 상표가 모두 조어상표로서 특별한 관념을 생각하기 어려워 서로 대비되지 아니하고, 나아가 호칭에 있어서 이 사건 등록상표는 "마이크로디오씨알"로, 선등록상표는 한글부분에 의하여 "이오씨알"로 호칭된다 할 것이어서 그 음절수 및 전체적인 청감이 상이할 뿐만 아니라, 그 중 "오씨알"은 앞에서 본 바와 같이 보통명칭 내지 관용명칭에 불과하여 식별력이 없는 부분이다. 따라서 양 상표는 전체적으로 외관, 호칭이 유사하지 아니하여 양 상표를 동일, 유사한 지정상품에 사용하더라도 상품 출처의 오인·혼등을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다.

⑯ **(비유사함) : 이건상표는 전체로서 관찰될 것이어서 인용상표와는 비유사함.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제594387호	P. A. T. : 상표등록 제249557호  : 상표등록 제518248호	심판원 2005. 3. 8. 2004당2395 심결 특허법원 2005. 8. 11.선고 2005허3024 판결
의류, 모자, 혁대	좌동	

1. 상표의 유사 여부

가. 이 사건 등록상표가 'Fat'과 'Dog'으로 분리관찰될 수 있는 지 여부

(1) 단어와 단어의 결합으로 이루어진 상표는, 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으므로 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 이를 분리관찰 할 수 있다. 그런데, 양 표장의 유사여부를 판단함에 있어 어느 표장이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는지 여부는, 전체 표장의 음절수가 많거나 발음이 까다로워 일반 수요자나 거래자가 이를 그 중 일부분만으로 약칭할 여지가 있는지, 각 단어의 결합으로 인하여 새로운 관념이나 독창적 식별력이 도출되고 그 관념이나 식별력이 각 단어가 가지는 고유의 의미나 식별력을 압도하지는 않는지, 상표의 독특한 외관으로 인하여 일반 수요자나 거래자가 이를 약칭하거나 일부만에 의하여 인식하기보다는 표장 전체로서 호칭하거나 관념할 것인지 등을 두루 참작하여 판단하여야 할 것이다.

(2) 살피건대, 이 사건 등록상표를 구성하는 'Fat'은 '팻'으로, 'Dog'은 '독'으로 각 발음되는 바, 모두 한 음절씩으로 되어 있고, 두 단어를 합쳐도 '팻독'의 두 음절에 지나지 않으므로, 일반 수요자나 거래자가 발음상의 편의를 위하여 이를 '팻' 또는 '독'만으로 약칭할 가능성은 거의 없다 할 것이다. 또한, 'Fat'은 '뚱뚱한, 기름진' 등의 의미를 가진, 'Dog'는 '개'라는 의미를 가진 매우 흔한 영어 단어로서 우리나라에서 초등학교 정도의 교육을 받은 사

람이라면 누구나 알 수 있는 것에 지나지 않아 'Fat' 또는 'Dog' 그 자체는 상표로서의 식별력이 없거나 매우 빈약한 반면, 이를 결합한 'Fat Dog'은 '뚱뚱한 개' 또는 '기름진 개'와 같이 독특하고도 비교적 강렬한 인상을 남김으로써 높은 식별력을 가지고, 그로써 앞서 본 'Fat' 이나 'Dog'이 가지는 관념이나 식별력을 압도한다 할 것이다. 나아가, 이 사건 등록상표는 단순히 영어 단어 'Fat'과 'Dog'를 결합한데 그치는 것이 아니라 독특한 서체로 된 'FaT'와 'DoG'을 상하로 병기하되, 그 중'G'는 뒤집힌 형상으로 배치하고, 'O'에 해당하는 검은 원 안에 흰색으로 개의 머리를 그려 넣어 전체 표장의 가운데에 위치하도록 독특하게 구성되어 있는 바, 일반 수요자나 거래자로서는 위와 같이 이 사건 상표의 독특한 외관이 주는 인식력에 의하여 이를 'Fat Dog' 또는 '팻독'과 같이 표장 전체로서 인식할 것이다.

따라서, 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자 사이에서 'Fat Dog' 혹은 '팻독' 전체로서 호칭, 관념될 것이고, 그 중 일부인 'Fat'이나 'Dog'만으로 약칭되거나 분리관찰될 가능성은 거의 없다 할 것이다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 대비

(1) 외관의 대비 ; 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 그 외관이 현저히 다르다.

(2) 호칭의 대비 ; 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 '팻독'으로 호칭될 것임에 비하여, 선등록상표 1은 그 표기 형식에 좇아 '피. 에이. 티'로(드물게는 '팻'으로), 선등록상표 2는 '팻'으로 호칭될 것이므로 모두 이 사건 등록상표와 호칭이 다르다.

(3) 관념의 대비 ; 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 '살찐 개' 또는 '기름진 개'의 관념을 가지는 반면, 선등록상표 1은 영어 알파벳 'P', 'A', 'T'가 각 독립적으로 병기된 것에 지나지 않아 별도의 관념을 가지지 않는다 할 것이며, 선등록상표 2는 국내에서 통용되는 영어사전에 ① 남자이름 Patrick의 애칭, 여자이름 Patricia 등의 애칭, ② 가볍게 두드리다, ③ 적절한, 안성마춤인 등의 의미를 가지므로 모두 이 사건 등록상표와 관념이 다르다.

(4) 따라서, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없다.

⑰ **(비유사함) : 이건상표 중 "amino VITAL"은 그 지정상품과 관련하여 "생명력이 있는 아미노산(기)" 또는 "아미노기로 인하여 생명력을 얻는" 등의 의미로 직감되어 일반수요자로 하여금 '아미노산을 활용하여 효과를 높인 상품' 등의 의미를 직감케 할 것이므로, 이 부분은 지정상품들의 원재료·효능표시이므로 요부가 될수 없다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-5737호	**AMINOVITA** 상표등록 제420489호	심판원 2005. 4. 1. 2004원 4037 심결 특허법원 2005. 8. 25. 선고 2005허3604 판결 (심결취소)
생선살(소고기)을 주원료로 하는 아미노산으로 구성된 분말가공식품(경구로 직접 섭취하는 것), 아미노산으로 구성된 스포츠 드링크	아미노산제, 대사성약제, 아미노산, 아미노산염, 비타민제	

1. 상표의 유사 여부

(가) 유사 여부 판단 기준

상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하

여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것은 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단이라 할 것이며(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결), 한편 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지라 할 것이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결).

(나) 이 사건 출원상표의 구성 및 요부

이 사건 출원상표는 문자 "amino VITAL", "Amino Science", "アミノバタル"및 도형 ""이 결합되어 이루어진 상표로서, 위 각 문자부분과 도형부분은 각 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다 할 것이다.

그러므로, 이 사건 출원상표의 위 문자부분 "amino VITAL", "Amino Science", "アミノバタル"은 각 "아미노 바이(비)탈", "아미노 사이언스", "아미노 바이(비)탈"로 호칭될 수 있을 것인데, 그 중 "amino(아미노)"는 일반적으로 "아민화합물인 Amino Compound"를 의미하거나 "단백질을 가수분해하여 만든 유기화합물에 해당하는 아미노산(Amino Acid)"의 약칭으로 사용되는 경우가 많고(갑제9호증의 2 참조), 시중에 아미노산이 포함된 식품 또는 음료가 다양하게 시판되고 있고 또 그 명칭으로 "아미노업", "아미노 플러스", "아미노 쿨피스", "아미노센스", "아미노바란스" 등 '아미노'를 포함하고 있는 경우가 많으며(갑제11 내지 15호증, 갑제18 내지 33호증 참조), 이 사건 출원상표의 지정상품들 또한 대부분 '아미노산으로 구성된 분말가공식품 또는 스포츠 드링크' 등으로서 그 구성요소 중에 아미노산이 포함되어 있는 것을 특징으로 하고 있으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품들과 관련하여 'amino(아미노)'는 그 원재료·효능 등의 성질을 표시하는 것이라 할 것이고, 나아가 'amino(아

미노)'를 포함하고 있는 위 "amino VITAL", "Amino Science", "アミノバタル"에서 "amino"를 제외한 "vital"은 "생명의, 생기가 넘치는" 등의 뜻이 있고(갑 제9호증의 3 참조) "Science"는 '과학'등의 뜻이 있는 단어로 우리 일상생활에서 흔히 사용되는 영어단어인 점에 비추어, 그 지정상품과 관련하여 "amino VITAL" 및 "アミノバタル"은 "생명력이 있는 아미노산(기)" 또는 "아미노기로 인하여 생명력을 얻는" 등의 의미로 직감될 것이고, "Amino Science"는 "아미노기를 이용한 과학" 등의 의미로 인식되어 일반수요자로 하여금 '아미노산을 활용하여 효과를 높인 상품' 등의 의미를 직감케 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표의 문자부분은 모두 지정상품들의 원재료·효능 등 성질을 표시하는 기술적 표장이라 할 것이다.

위와 같이 이 사건 출원상표의 각 문자부분이 기술적 표장으로서 식별력이 없으므로, 이 사건 출원상표에서 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부는 그 도형부분 ""이라 할 것이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이 사건 출원상표의 도형부분과 선등록상표들을 대비하여야 할 것이다.

이에 대하여 피고는 이 사건 출원상표의 도형부분인 "" 또한 "지구상의 활기찬 사람의 모습"에 불과하여 지정상품의 효능을 표시하는 것으로서 식별력이 없는 것이고, 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이 사건 출원상표의 각 부분이 모두 식별력이 없으므로 이를 분리하여 관찰할 것이 아니라 그 전체를 선등록상표와 대비하여야 한다고 주장하나, 어떠한 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품의 품질, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해 상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 형상, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 형상 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 것으로 인식(직감)할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다 할 것인바, 이 사건 출원상표의 위 도형부분이

일반거래자나 수요자들에게 피고가 주장하는 바와 같이 인식(직감)된다고 보기는 어렵고 단지 지구를 달리는 사람의 이미지를 통하여 지정상품의 효능·품질 등을 강조 또는 암시하는 정도에 불과하다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(다) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비

우선 외관에 있어서 이 사건 출원상표와 선등록상표들을 전체적으로 관찰하면, 이 사건 출원상표는 문자와 도형의 결합상표임에 비하여, 선등록상표들은 모두 문자로만 이루어져 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 외관은 서로 다르다.

다음으로 호칭 및 관념에 있어서, 앞에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 출원상표의 요부인 도형부분 ""을 선등록상표들과 대비하면, 이 사건 출원상표의 도형부분은 특별한 호칭을 생각하기 어렵고 "달리는 사람" 정도의 관념이 있는데 비하여, 선등록상표들인 "AMINOVITA", "**바이탈**", "비 탈"은 각 "아미노바이(비)타", "바이탈", "비탈"로 호칭되고, 관념에 있어서는 특별한 관념을 생각하기 어렵거나("AMINOVITA", "비 탈"), "생명의, 생기가 넘치는"("**바이탈**")이라는 관념이 있다 할 것이어서, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭 및 관념은 서로 유사하지 않다 할 것이다.

결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 않다 할 것이다.

⑱ **(비유사함) :**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표등록 제104089	 서비스표등록 제50930호	심판원 2005. 3. 30. 2004당2576 심결 특허법원 2005. 8. 26. 선고 2005허3826 판결 (심결지지) 대법원 2005.12.23.선고 2005후2519 판결
커피전문관리업, 커피상품 중개업	커피바아업, 레스토랑업, 카페업	

* 유사판례 (특허법원 2005. 11. 18. 선고 2005허7125 판결) : 서비스표등록 제107932호

1. 상표의 유사 여부

이 사건 등록상표는 크고 작은 두 개의 흰색 원이 결합되어 안쪽의 원에는 특이한 형상의 상의 및 마법사 모자를 착용하고 있는 홍갈색의 고대 남성{기사(騎士), 마술사, 광대 등}이, 안쪽 원과 바깥쪽 원의 사이에는 피고의 상호로 보이는 영문자 'MAGOS'가 그 상단에, 일반 수요자들에게 진한 커피의 일종으로 인식되어 있는 '에스프레소 커피'의 영문 표기인 'ESPRESSO COFFEE'가 그 하단에, 양쪽 중간 부위에 밤송이의 형상이 각 표기된 것인데 비해, 비교대상서비스표는 이 사건 등록서비스표와 동일한 도형에 검정색을 바탕으로 하여 안쪽의 원에는 왕관을 쓴 고대 여성의 형상이, 바깥쪽의 원에는 원고의 상호인 영문자 'STARBUCKS'가 그 상단에, '커피'의 영문자인 'COFFEE'가 그 하단에, 양쪽 중간에 별의 형상이 각 표기되어 있는바,

양 서비스표를 대비하여 보면 우선 외관에 있어 양 서비스표 모두 두 개의 흰색 원을 바탕으로 하여 안쪽의 도형 안에는 사람의 형상이, 바깥쪽의 원과 안쪽의 원 사이에 영문자가 표기되어 있다는 점에서는 그 구성방식이 동일하여 일부 유사한 면이 있으나, 위와 같이 두 개의 원이 문자 부분의 바탕을 이루고 있는 것은 통상의 상표나 서비스표에서 일반적으로 사용되고 있는 형태임이 인정되므로(증거 : 을 제1호증의 1 내지 40), 위와 같은 구성방식의 유사성만으로 양 서비스표가 유사하다고 보기는 어렵고, 반면에 양 서비스표는 요부인 'MAGOS'와 'STARBUCKS' 영문자 부분 및 중앙 부분의 도형(사람의 형상)이 서로 달라 전체적인 외관이 서로 다르고, 호칭 및 관념의 면에서 양 서비스표는 도형과 영문자로 구분된 각각에 의하여 이를 분리관찰하는 것이 거래상 부자연스럽다 할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이를 각 부분으로 분리관찰하는 것이 가능하므로 이 사건 등록서비스표는 'MAGOS'로, 비교대상서비스표는 'STARBUKCS'로 각 호칭될 것인데, 모두 영한사전에 나와 있지 않은 조어로서 표기된 철자대로 발음될 것이므로 이 사건 등록서비스표는 '마고스'로, 비교대상서비스표는 '스타벅스'로 서로 다르게 호칭되며, 양 서비스표 모두 영문자에 의한 관념대비는 불가능하나 중앙의 도형에 의해 이 사건 등록서비스표는 '고대 남성(기사, 광대, 마술사 등)의 형상'으로, 비교대상서비스표는 '왕관을 쓰고 있는 고대 여성의 형상'으로 일반

수요자에게 인식될 것이므로 전체적인 관념도 서로 유사하지 않아, 결국 이 사건 등록서비스표와 비교대상서비스표는 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 달라 전체적으로 서로 비유사한 서비스표에 해당한다.

⑲ **비유사함 : "LOTS"를 "로트스"로 호칭한다고 인정하기 부족하고, LOTS"를 "롯츠"나 "랏츠"로 호칭할 개연성이 높으므로 양 상표는 전체로 유사한 상표에 해당한다고 할 수 없다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
LOTS 상표등록 제541541호	LOTUS 상표등록 제169240호	심판원 2003. 11. 28. 2003당465 심결 특허법원 2004. 7. 30. 선고 2003허7411 판결 (심결취소) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 (원심판결 파기)
제12류 : 승용차, 화물자동차, 승합차, 버스 등	제12류 승용차, 화물자동차, 트레일러,경기용자동차 등	

1. 대법원 판단

가. 원심(특허법원)판단의 요지

원심판결 이유에 의하면, 원심은, "LOTS"로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제541541호)와 그 출원 전에 등록되고 "LOTUS"로 구성된 상표(이하 '선등록상표'라고 한다)를 대비하여, 양 상표는 알파벳 "U"의 유무로 인하여 외관상 다소 차이가 있으나 나머지 알파벳 4글자 및 그 배열순서가 그대로 일치하고 있어 전체적인 외관이 유사하고, 이 사건 등록상표는 "제비, 몫, 운명, 한 구획, 촬영소, 한 몫, 떼" 등의 뜻이 있는 영어단어 "LOT"에다가 복수형을 나타내는 "S"를 결합하여 구성한 영문자로서 명사로는 "많음, 다량", 부사로는 "아주, 매우" 등의 의미로 사용되는 경우가 있음을 알 수 있으므로, 만일 이 사건 등록상표가 위와 같이 많음, 다량의 사전적 의미를 가지고 있는 단어로 인식된다면 그 영어식 발음인 "랏츠" 또는 "롯츠"로 호칭될 수 있을 것이나,

한편 "LOTS"는 구어(口語)에서 사용되는 표현으로서 "lots of + 명사"의 형태와 같이 다른 영어단어와 결합된 상태로 사용되는 것이므로 영어를 모국어로 하지 않는 우리나라에서 모두 대문자로 되어 있으며 단독으로 쓰인 "LOTS"가 언제나 위와 같은 의미로 인식되어 그 영어식 발음으로만 호칭된다고 단정하기는 어렵고, 우리나라에서는 영문자 "LOT"를 한글로 "로트"라고 표기하고 있는 점 및 우리나라의 수요자나 거래자들 중 상당수는 영어식 발음에 익숙하지 못한 점 등을 고려하여 볼 때 "LOTS"는 "로트"에 "스"를 단순히 덧붙인 "로트스"로 발음되는 경우도 적지 않을 것이라고 보이는바, 만일 이 사건 등록상표가 "로트스"로 호칭되는 경우에는 선등록상표의 호칭인 "로터스" 또는 "로투스"와 그 호칭이 동일 또는 유사하며, 관념에 있어서, 우리나라의 영어 보급수준을 고려하여 볼 때 이 사건 등록상표인 "LOTS" 및 선등록상표인 "LOTUS"로부터 어떤 뚜렷한 관념이 직감되어 도출된다고 보기는 어려운 이상 관념상으로는 서로 대비되지 않으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 전체적인 표장이 유사한 상표에 해당한다는 취지로 판단하였다.

나. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

(1) 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고, 한편, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

(2) 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 외관이 유사하기는 하지만, 원심에 나타난 증거만으로는 우리나라의 거래자나 수

요자가 일반적으로 "LOTS"를 "로트스"로 호칭한다고 인정하기 부족하고, 오히려 문교부 고시 제85-11호(1986. 1. 7.)의 외래어 표기법에 "어말 또는 자음 앞의 [ts]는 '츠'로 적는다"고 되어 있는 점 등에 비추어 보면 우리나라 거래자나 수요자의 대부분이 "LOTS"를 "롯츠"나 "랏츠"로 호칭할 개연성이 높다고 할 것이며, 이 사건 등록상표가 "롯츠"나 "랏츠"로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서의 현저한 차이로 인하여 전체로 유사한 상표에 해당한다고 할 수 없음에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심에는 우리나라 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표를 어떻게 호칭하는지에 대한 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송한다.

⑳ 비유사함

(선등록상표 중 "MEGA"와 "PRO" 부분은 식별력이 없거나 약하다고 할 것이어서, 위 각 부분이 요부가 되어 호칭 및 관념된다거나 다른 상표와의 유사여부 판단에 있어 위 각 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 선등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이어서, 이를 이건상표와 대비하면 비유사함.)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
MEGA 상표출원 제2003-0034873호	MEGAPRO 상표등록 제417743호	심판원 2005. 6. 24. 2005원553 심결 특허법원 2005. 10. 7. 선고 2005허6153 판결 (심결취소)
컴퓨터, 컴퓨터소프트웨어	컴퓨터 인터페이스, 모뎀, 디지털광학전송 유니트, 건전지"	

1. 상표법 제7-1-7호 해당여부 판단

o 이 사건 출원상표는 하단에 실선이 그어져 있고, 그 상단에 영문자가 도

형화되어 있으나, 영문자 "M"위에 옅은 음영의 작은 역삼각형 도형이 배치되어 있는 정도에 불과하여 영문자 "M"으로 쉽게 인식되고, 영문자 "E"를 좌측 부분을 제거하여 표현하였지만 그러한 형태의 도형화가 이미 행하여진 사례도 있어 일반 수요자들에게 영문자 "E"로 어렵지 않게 인식되는 것으로 보이며, 영문자 "G"는 단순히 테두리를 각진 형태로 표현한 것에 불과하여 영문자 "G"로 쉽게 인식되고, 영문자 "A"도 다소 도형화 되어 있기는 하지만 그 형상이 일반 수요자들에게 영문자 "A"로 쉽게 인식되는 정도라 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 전체적으로 영문 알파벳이 다소 도형화되었으나 영문자 "MEGA"로 비교적 쉽게 인식되는 문자상표라 할 것이고, 선등록상표는 일반적인 서체의 영문 알파벳 7자로 이루어진 문자상표이다.

o 선등록상표 중 "PRO" 부분은 "Professional"에서 파생된 약자이고, 거래계에서 널리 쓰이는 단어로서 "전문가, 전문적인, 직업적인" 등의 의미를 가지므로, 이 사건 등록상표의 지정상품에 부착, 사용될 경우 위 상품의 거래자나 일반 수요자들이 "전문가가 사용할 정도의 기능을 가진" 상품이라는 등의 의미를 직감할 수 있어서 그 지정상품의 품질, 효능 등의 성질을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없다 할 것이고, "MEGA" 부분은 갑5호증의 기재에 의하면, "100만(배)의"의 뜻으로 라디오수신기, 컴퓨터인터페이스, 모뎀 등 지정상품과 관련하여 주파수나 기억용량 단위의 약칭 등으로 매우 빈번하게 사용되고 있을 뿐만 아니라 갑3호증의 기재에 의하면, 선등록상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제39류의 전기통신기계기구와 전자응용기계기구 등과 관련하여 "MEGA DRIVE", "MEGAHUB", "MEGABUS", "MEGASURF", "MEGADEM", "MEGATEXT" 등 60여개 이상 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있어, 그러한 지정상품에 관하여는 "MEGA" 부분은 식별력이 없거나 약하다고 할 것이어서, 위 각 부분이 요부가 되어 호칭 및 관념된다거나 다른 상표와의 유사여부 판단에 있어 위 각 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 선등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이다.

o 이러한 점을 기초로 하여 이 사건 출원상표와 선등록상표를 지정상품의 수요자 등 거래관계자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 대비하면, 우선 양 상표의 외관은 문자 부분이 다소 도형화되어 있는 점에서 상이하고, 다음

으로 관념은 양 상표가 다소 유사한 면이 있으나, 호칭에 있어서 이 사건 출원상표는 "메가"로, 선등록상표는 "메가프로"로 호칭된다 할 것이어서 그 음절수 및 전체적인 청감이 상이하다.

2. 피고(특허청)의 기타 주장에 대한 판단

이에 대하여 피고는, "MEGA" 부분이 식별력이 없다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조에 의하여 거절되어야 할 것이어서, 원고의 청구가 기각되어야 한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건과 같은 거절결정 불복심결 취소소송에서 피고인 특허청장이 주장할 수 있는 거절이유는 심사 또는 심판단계에서 거절이유로 통지된 사유에 한하고 소송단계에서 새로운 사유를 거절이유로 주장할 수 없는바, 이 사건 출원상표에 대한 상표법 제6조에 의한 거절이유는 이 사건 소송단계에서 비로소 주장된 것으로, 통지된 거절이유와 동일성이 없는 다른 별개의 처분사유이어서, 이 사건 소송절차에서 주장할 수 없는 것이므로, 피고의 위 주장은 그 당부에 대하여 판단할 필요 없이 이유 없다.

㉑ 비유사함

* 호칭 : 이건상표는 "오발겐" 또는 "오발젠"으로, 인용상표는 "노발긴" 또는 "노발진"으로 호칭될 수 있어 양 상표는 3음절 중 2째 음절이 "발"로 동일하기는 하나 첫 음절이 "오"와 "노"로 상이하고, 마지막 음절도 "겐 또는 젠" 과 "긴 또는 진"으로 상이하여 칭호가 비유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
OVALGEN 상표등록 제587833호	NOVALGIN 상표등록 제1666호	심판원 2005. 5. 31. 2004당2753 심결 특허법원 2005. 10. 27. 선고 2005허5785 판결 (심결지지)
의약품	의약품	

1. 상표의 유사 여부

(가) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 한다.

(나) 이 사건에서 먼저 양 상표의 외관에 대하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표는 영어 알파벳 대문자 "OVALGEN"로 구성되어 있고, 선등록상표는 영어 알파벳 대문자 "NOVALGIN"으로 구성된 문자상표인바, 이 사건 상표는 영어 알파벳 대문자 "O"로 시작하여 7자로, 선등록상표는 영어 대문자 "N"으로 시작하여 8자로 구성되어 서로 비유사하다 할 수 있다.

(다) 다음 먼저 호칭에 대하여 보건대, 이 사건 상표는 "오발겐" 또는 "오발젠"으로, 선등록상표는 "노발긴" 또는 "노발진"으로 호칭될 수 있어 다 같이 3음절로 발음되는데, 양 상표는 모두 2째 음절이 "발"로 동일하기는 하나 3음절 중 첫 음절이 "오"와 "노"로 상이하고, 마지막 음절이 "겐 또는 젠" 과 "긴 또는 진"으로 상이하여 결국 3 음절 중 2 음절이 서로 다르고, 호칭에 있어서 첫음절을 강하게 발음하는 우리나라 사람들의 일반적인 경향까지 고려할 때 양 상표의 호칭은 서로 오인, 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 하기 어렵다.

(라) 마지막으로 관념에 있어서는 양 상표는 모두 조어상표로서 특별한 관념을0 도출할 수 없어 대비할 수 없다.

(바) 따라서 이 사건 상표는 선등록상표와 외관, 호칭 및 관념이 모두 다르므로 양 상표를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰하면 서로 유사하지 않다.

㉒ 비유사함. (선등록상표의 "ZEISS"는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도 등재된 단어로서 거래실태에서도 "자이스" 또는 "짜이스"로 호칭되므로, '제우스'로 호칭되는 이건상표와 비유사하다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
ZEUS 상표출원 제2001-34006호	ZEISS 상표등록 제191451호	심판원 2003. 12. 12. 2003원2653 심결 특허법원 2004. 6. 4. 선고 2004허455 판결(심결취소)
기록된 컴퓨터 프로그램	컴퓨터기억매체를 저장하는 정보처리기	대법원 2005. 11. 10.선고 2004후2093 판결(원심파기 : 심결지지)

1. 상표의 유사여부

가. 원심(특허법원)은, "ZEUS"로 구성된 이 사건 출원상표와 "ZEISS"로 구성된 선등록상표를 대비하여, 이 사건 출원상표는 "제우스"로 호칭될 것이고, 선등록상표는 영어식 발음으로 "제이스"로 호칭되는 경우를 배제할 수 없는데, 선등록상표가 "제이스"로 호칭될 경우에는 이 사건 출원상표와 음절수도 3음절로 동일하고 첫음절과 마지막 음절이 각각 "제"와 "스"로 동일할 뿐 아니라 두 번째 음절도 3음절의 단어 중간에 위치하는 경우 앞 음절의 영향을 받을 수 있는 모음으로서 뚜렷하게 구분하기 쉽지 아니한 "우"와 "이"여서 이를 전체로 호칭하는 경우 듣는 이가 느끼는 청감이 유사하다 할 것이어서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 호칭이 서로 유사한 상표라는 취지로 판단하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 선등록상표의 문자부분 "ZEISS"는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도

등재된 단어로서, 영한사전의 발음기호에 따르면 "차이스" 내지 "자이스"로 발음이 되고, 그 단어의 뜻은 위 광학기술자, 그가 설립한 독일의 광학 정밀기기 제조회사 또는 그 상표라는 것이며, "ZEISS"라는 상표가 부착된 광학 정밀기기제품을 국내에서 판매하는 회사의 이름은 "칼자이스 주식회사"로서, 그 홈페이지 및 카탈로그에도 "ZEISS"의 호칭을 "자이스"로 표기하고 있고, 카메라 등의 광학기기를 사용하는 수요자나 거래자가 위 상표를 "짜이스" 또는 "자이스"라고 부르고 있을 뿐 아니라, 선등록상표와 이 사건 출원상표가 유사하다고 주장하면서 이의신청을 한 회사(선등록상표의 상표권자이다)도 자신의 한글명칭을 "칼-짜이스-스티프퉁 트레이딩 에지 칼 짜이스"로 표기하고 있는 사실이 인정되는데 비하여, 우리나라의 거래자나 수요자가 "ZEISS"를 "제이스"로 부르고 있다는 증거가 원심에 전혀 제출된 바 없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 사용실태를 고려하지 아니한 채 일부 영어 단어의 발음 사례만을 기초로 하여 "ZEISS"가 "제이스"로 호칭된다고 단정한 것은 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 제3점은 이유가 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

㉓ 호칭 비유사함

o (인용상표 중의 'NOW' 또는 '나우'는 '지금, 현재' 등의 의미가 있는 쉬운 단어이고, 'COM' 또는 '콤'은 'computer'의 약자 또는 인터넷 주소상의 최상위 도메인네임인 '.COM(닷컴)'의 의미로 사용되는 점은 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제2, 3호증의 각 기재에 의하여 이를 인정할 수 있으나, 그렇다 하여 발음상 3음절에 불과한 선등록서비스표의 문자부분을 분리하여 '나우'만으로 호칭한다고 보기는 어렵다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
나우기연주식회사 서비스표출원 제2004-1209호	NOWCOM 나우콤 서비스표등록 제31194호	심판원 2005. 6. 21. 2005원125 심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허5877 판결 (심결취소)
초음파응용탐상기 중개업, 비의료용 화학시약 중개업	컴퓨터자료의처리업	

* 유사판례(특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허5884 판결) : 2004-1214호 "NAWOO TECH LTD."

1. 상표의 유사여부

(1) 판단기준

서비스표는 자타 서비스업을 식별시켜 서비스업 출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 서비스표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 서비스표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 서비스표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 서비스표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 서비스표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 중요부분을 추출하여 두 개의 서비스표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결). 한편, 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표의 경우에도 원칙적으로 상표의 구성 전체를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 그 상품의 출처에 대하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다고 보기 어렵거나 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 있어 일부분만으로 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결).

(2) 이 사건 서비스표와 선등록서비스표의 대비

① 이 사건 서비스표는 한글로만 구성된 것인데 비하여 선등록서비스표는 영문자와 한글 및 도형을 결합하여 구성된 것이므로, 양 서비스표의 외관은 유사하지 아니하다.

② 양 서비스표는 모두 조어상표로서 특정한 관념을 생각하기 어려우므로, 양 서비스표를 관념의 면에서 대비하기는 어렵다.

③ 이 사건 서비스표 중 뒷부분의 '주식회사'는 회사의 종류를 나타내는 것으로 식별력이 없다 할 것이므로, 이 사건 서비스표는 앞부분인 '나우기연'으로 호칭되거나 그 약칭인 '나우'로 호칭될 것이다.

한편 선등록서비스표의 문자부분과 도형부분은 양자의 결합으로 인하여 새로운 관념이 발생하는 것도 아니어서, 선등록서비스표는 문자부분('NOWCOM' 또는 '나우콤')만에 의하여 호칭될 수 있을 것인데, 이 경우 문자부분의 각 문자들이 외관상 띄어쓰기 없이 연결되어 있고, 발음시의 전체 음절수도 3음절에 불과하여 이를 분리하여 호칭하는 것은 거래상 자연스럽지 못하다 할 것이므로 전체적으로 '나우콤'으로 호칭될 것이다(영문자 부분의 호칭은 '나우콤', '노우콤' 등 여러 가지가 있을 수 있으나 옆에 있는 한글부분에 의하여 '나우콤'으로 불릴 것이다. 한편, 선등록서비스표의 문자부분 중 'NOW' 또는 '나우'는 '지금, 현재' 등의 의미가 있는 쉬운 단어이고, 'COM' 또는 '콤'은 'computer'의 약자 또는 인터넷 주소상의 최상위 도메인네임인 '.COM(닷컴)'의 의미로 사용되는 점은 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제2, 3호증의 각 기재에 의하여 이를 인정할 수 있으나, 그렇다 하여 발음상 3음절에 불과한 선등록서비스표의 문자부분을 분리하여 '나우'만으로 호칭한다고 보기는 어렵다).

이와 같이 이 사건 서비스표가 '나우기연' 또는 '나우'로 호칭되고, 선등록서비스표가 '나우콤'으로 호칭될 경우, 양 서비스표는 전체적인 음절수가 서로 다르고, 그 첫 2음절의 호칭이 '나우'로 동일하기는 하지만 나머지 음절이 이 사건 서비스표의 경우는 '기연'으로 되거나('나우기연'으로 호칭될 경우) 없는데('나우'로 약칭될 경우) 비하여, 선등록서비스표는 '콤'으로서, 그 전체적인 청감이 서로 다르다 할 것이다.

㉔ 비유사함. ('삼가지'는 현저한 지리적 명칭이고, 그 외외 문자, 도형도 식별력이 없어 양 표장은 식별력이 없는 것들로 구성되어 전체로 대비하면 비유사함)

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
삼각지 元 대구탕 서비스표출원 제2003-23772호	삼각지 차돌박이 서비스표등록 제호	심판원 2005. 6. 28. 2005원789심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허6481 판결 (심결취소)
대구탕음식점업, 간이식당업	간이식당업, 식당체인업	

1. 상표의 유사여부

(1) 먼저 양 서비스표의 문자부분 중 "삼각지"가 식별력이 있어 요부에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

갑 제3호증의 1, 2, 갑 제3호증, 갑 제5호증의 1 내지 6, 갑 제6 내지 10호증의 각 기재에 의하면, "삼각지"라는 명칭은 "서울 용산구 용산구청" 근처의 지역을 지칭하는 지리적 명칭으로서 1912년경부터 사용되어 온 사실, 1967년경에는 위 지역에 우리나라 최초의 입체교차로가 세워짐으로써 "삼각지 입체 교차로"와 함께 그 지역 명칭인 "삼각지"도 널리 알려지게 된 사실, 1967년에 발표된 대중가요인 "돌아가는 삼각지"가 가요 순위 프로그램에서 20주간에 걸쳐 1위를 할 정도로 큰 인기를 얻어 TV, 라디오 등의 대중 매체를 통해 대중들에게 널리 알려짐으로써 지명인 "삼각지"가 널리 알려지게 된 사실, 1994년경 "삼각지 입체 교차로"가 철거된 이후 현재까지도 해당 지역에 남아 있는 평면 교차로를 "삼각지 교차로"라 칭하고 1985년 서울 지하철 4호선이 개통되면서 그 지역에 "삼각지역"이 생기고 2002년 서울 지하철 6호선이 개통된 후에는 "삼각지역"이 4호선과 6호선의 환승역이 됨에 따라 일반인들은 현재까지 그 지역을 "삼각지"라고 칭하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하

면 비록 "삼각지"라는 명칭이 공식적인 행정구역의 명칭이 아니라 할지라도 "서울 용산구 용산구청" 근처의 지역 또는 그 지역의 "삼각지 평면 교차로" 부근, 그리고 지하철 4호선과 6호선의 환승역인 삼각지역 인근 지역을 총칭하는 지리적 명칭으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있었다 할 것이어서, "삼각지"는 양 서비스표에서 그 식별력이 없다 할 것이다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 동일·유사 여부

살피건대, 이 사건 출원서비스표는 좌측 상단에 "삼각지"를, 그 아래의 도형 내부에 한자 "元"을 표기하고 그 우측에 비교적 큰 글자체로 "대구탕"을 표기한 도형과 문자의 결합표장이고, 선등록서비스표는 사각형의 도형내부에 상단에는 소(牛) 형상의 도형을, 그 아래에 "삼각지 차돌박이"를 표기한 도형과 문자의 결합표장인 사실은 앞서 본 바와 같은바, 변론의 전취지에 의하면 이 사건 출원서비스표 좌측 하단의 "元"은 으뜸을 의미하므로 그 지정서비스업인 요식업과 관련하여 품질, 효능 등의 성질표시로서 식별력이 없다 할 것이고, 우측부분의 "대구탕"도 "대구탕 음식점" 등 요식업과 관련하여 원재료, 용도 등의 성질표시로서 식별력이 없다 할 것이며, "삼각지"도 앞서 본 바와 같이 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없어 전체적으로 요부가 없다 할 것이고, 선등록서비스표도 사각형 형상의 도형은 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없으며, 소 형상의 도형과 "차돌박이"는 그 지정서비스업과 관련하여 원재료 등의 성질표시로서 식별력이 없고, "삼각지"는 앞서 본 바와 같이 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없다 할 것이다.

이와 같이 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 모두 식별력이 없는 표장들의 결합으로 이루어진 경우에는 그 동일·유사 여부를 대비함에 있어서는 전체 대 전체로 대비하여야 할 것인바, 그 외관에 관하여 보면 이 사건 출원서비스표는 "

"와 같고, 선등록서비스표는 "

"와 같으므로 그 외관은 현저히 다르고, 호칭 및 관념에 관하여 보면, 이 사건 출원서비스표는 문자부분에 의하여 "삼각지 원 대구탕"으로 호칭되고 관념될 것이고, 선등록서비스표는 "삼각지 차돌박이"로 호칭되고 관념될 것이어서, 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하여 서로 동일·유사하지 아니하다 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 동일·유사하지 아니하

여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 거절사유가 있다고 할 수 없는 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

㉕ 호칭 비유사함. (이건 상표는 "barbara"만에 의하여 '바바라'로 호칭될 수 있어, '바라바라'로 호칭되는 선등록상표와는 음절수 등에서 차이가 있어 서로 유사하지 않다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2004-29715호	바라바라 BaRa BaRa 상표등록 제280106호	심판원 2005. 6. 30. 2004원5952 심결 특허법원 2005. 11. 10. 선고 2005허6559 판결 (심결취소)
의류	좌동	

1. 이 사건 상표와 선등록상표의 대비

(1) 외관 대비

이 사건 상표는 느낌표 형상의 도형과 그 내부에 영문자 "barbara" 및 "k"가 세로로 길게 배치되어 있는 형태로 되어 있고, 선등록상표는 한글 "바라바라"와 연문자 "BaRaBaRa"가 위 아래로 배열된 형태이므로, 양 상표의 외관은 유사하지 아니하다.

(2) 관념 대비

양 상표는 모두 조어상표로서 특정한 관념을 생각하기 어려우므로, 양 상표를 관념의 면에서 대비하기는 어렵다.

(3) 호칭 대비

이 사건 상표의 문자부분과 도형부분은 양자의 결합으로 인하여 새로운 관념이 발생하는 것도 아니어서 문자부분만으로 호칭될 수 있고, 문자부분 중 "barbara"는 ""와 같이 느낌표 형상 도형의 위쪽에 있고, "k"는 ""와

같이 느낌표 형상 도형의 아래쪽에 서로 분리되어 표기되어 있으므로, 상표를 신속하고 간략히 호칭하려는 거래사회의 관념을 고려할 때 이 사건 상표는 "barbara"만에 의하여 호칭될 수도 있을 것인바, 이 경우 'Barbara'가 흔히 쓰이는 서양 여성의 이름이고(갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 3, 갑 제6호증의 1 내지 4의 각 기재 참조) 우리나라의 영어보급수준 및 영문자의 한글식 발음 습관에 비추어 볼 때, 이 부분은 '바바라'로 호칭될 것인바, 이 경우 '바라바라'로 호칭되는 선등록상표 1과는 음절수 등에서 차이가 있어 서로 유사하지 않다 할 것이다.

(4) 대비결과 요약

따라서 이 사건 상표와 선등록상표 1은 외관 및 호칭이 서로 다르고 관념은 서로 대비할 수 없어, 전체적·이격적·객관적으로 관찰할 때 서로 유사하지 않다 할 것이다.

㉖ 호칭 비유사함 (이건상표는 "STALINSKAYA"에 의하여 '스탈린스카야'로 발음되는 반면, 인용상표는 "STOLICHNAYA"에 의하여 '스톨리치(츠)나야'('스톨리크나야')로 발음되므로, 6음절 중 첫째와 마지막 음절이 동일할 뿐 나머지 4음절이 모두 상이하여 전체적으로 청감이 다르다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제569297호	STOLICHNAYA : 상표등록 제299549호  : 상표/서비스표등록 제6401호	심판원 2005. 6. 30. 2004당2261 심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허6733 판결 (심결지지)
제33류 보드카	제33류 보드카	

1. 상표의 유사여부

(1) 상표의 유사 여부는 동종 상품에 사용되는 두개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래의 통념상 상품출처에 관하여 일반소비자나 거래자로 하여금 오인, 혼동을 가져 올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선출원상표의 각 표장의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 검정색과 빨간색의 2중 테두리 선이 형성된 독특한 모양의 도형 속에 빨간색 직사각형에 흰색으로 쓰인 영문자 "STALINSKAYA" 및 그 밖의 작은 도형과 영문자들이 결합되어 구성된 상표이고, 선등록상표는 영문자 "STOLICHNAYA"로만 구성된 상표이며, 선출원상표는 내부에 그림이 그려진 직사각형 모양의 도형 상부 및 중간 부분에 영문자 "STOLICHNAYA", "Stolichnaya"가 각각 결합되어 구성된 상표로서, 양 상표들은 도형의 유무 또는 도형의 형태, 문자 부분 등이 전혀 달라 외관이 상이하다고 할 것이고, 관념에 있어서 양 상표들의 도형이나 문자 부분이 어떤 뚜렷한 관념을 가진다고 보기 어려우므로 관념상으로는 대비가 되지 않으며, 호칭에 있어서 이 사건 등록상표는 문자 부분인 "STALINSKAYA"의 영어식 발음에 의하여 '**스탈린스카야**'로 발음되는 반면, 선등록상표 및 선출원상표는 문자 부분인 "STOLICHNAYA"의 영어식 발음에 의하여 '**스톨리치(츠)나야**' 또는 '**스톨리크나야**'로 발음된다고 할 것이므로(원고는, 영어모음 'O'가 '오' 외에 '아'로도 발음되는 경향 및 그 실제 사용례 등에 비추어 선등록상표 및 선출원상표가 '스탈리츠나야'로 호칭될 수도 있다고 주장하나, "STOLICHNAYA"는 영어사전에도 나오지 않는 생소한 영문자이므로 그것이 일반 영어단어의 사전적 발음기호와 같이 발음된다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 갑4, 6, 7호증에도 모두 "스톨리치나야"로만 소개되어 있는 점에 비추어, 갑5호증의 기재만으로는 "STOLICHNAYA"가 국내 일반 수요자들에 의하여 '스탈리츠나야'로 일반적으로 호칭된다고 보기는 어렵다고 할 것이다), **양 상표들의 호칭은 6음절 중 첫째 음절과 마지막 음절이 동일할 뿐 나머지 4음절이 모두 상이하여 전체적으로 느껴지는 청감이 다르다**고 할 것이고, 그에 따라 양 상표들은 전체적인 외관 및 호칭이 전혀 달라 일반 수요자들이 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 비유사한 상표에 해당한다고 할 것이다.

㉗ 비유사함 (이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 "오래된 미래"로만 호칭되고 관념될 것이므로 선등록상표 "미래"와는 그 호칭과 관념 역시 서로 유사하지 아니하다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
오래된 미래 상표출원 제2004-9793호	미 래 상표등록 제149179호	심판원 2005. 7. 13. 2005원149 심결 특허법원 2005. 11. 17. 선고 2005허6832 판결 (심결취소) 2005. 12. 9.자 대법원 2005후3543 상고중
서적류	서적류	

1. 상표의 유사여부

가. 판단기준

상표는 자타 상품을 식별시켜 상품 출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 중요부분을 추출하여 두개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름인 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결). 특히 문자와 문자의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있을 경우 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이고(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결), 또한 각 문자부분 중 일부분이 수식어로 이루어진 결합상표에서 그 수식어가 지정상품과의 관계에 있어서 단순히 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생

산방법, 사용방법 또는 시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 그치는 것이 아니어서, 자타의 상품을 일반 수요자나 소비자로 하여금 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖춘 것이라고 볼 수 있는 경우 두 개의 상표를 대비함에 있어서 수식어의 부분을 떼어내고 나머지 부분만으로 상표가 유사한 것인지의 여부를 판단하여서는 안된다고 할 것이다(대법원 1990. 9. 14. 선고 90후472 판결).

나. 이 사건 출원상표가 선등록상표와 그 표장이 유사한지 여부

우선 이 사건 출원상표와 선등록상표는 "오래된" 부분의 유무 등에서 그 외관이 상이하다.

다음으로 호칭과 관념에 관하여 보건대, 첫째 이 사건 출원상표는 비교적 짧은 5음절로 구성된 상표이어서 일반 수요자나 거래자가 이를 전체로서 호칭하는 것이 그다지 어렵지 않고, 둘째 "미래"는 국어사전에 '① (현재를 기준하여) 아직 다가오지 않은 때. 장래, ② 불교에서, 삼세(三世)의 하나 곧 죽은 뒤의 세상. 내세, ③ 앞으로 있을 동작이나 상태를 나타내는 어법'으로 기재(갑 제5호증의 1, 2)되어 있는 단어로서, 일상 생활에서는 주로 위 ①의 '아직 다가오지 않은 때'의 의미로 사용되면서 흔히 "희망찬, 다가올, 가까운" 등의 미래지향적인 뜻을 지닌 수식어와 결합되어 사용되고 있는 반면, 이 사건 출원상표의 수식어인 "오래된"은 과거지향적인 뜻을 지닌 수식어로서 나머지 문자부분인 "미래"의 의미와는 전혀 어울리지 않는, 이를테면 '둥근 사각형'과 같은 형용모순의 문자부분이므로, "오래된" 부분과 "미래" 부분이 결합되어서 "오래된 미래"로 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들은 이를 매우 독특한 조어라고 인식하면서 "오래된"과 "미래"를 단순히 조합한 의미를 뛰어 넘는 무언가 새로운 형이상학적인 제3의 관념을 연상하게 될 것으로 보이며, 셋째 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 선등록상표인 "미래"가 포함된 상표들 내지 서비스표로서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 서적, 잡지 등의 지정상품에 관하여 "미래BDS"(상표등록번호 제417735호, 등록일 1998. 8. 22.), "미래인생"(상표등록번호 제538810호, 등록일 2003. 1. 7.), "우리미래"(상표등록번호 제285769호, 등록일 1994. 2. 23.)가, 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한

온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다) 등의 지정서비스업에 관하여 "미래에듀"(서비스표등록번호 제93702호, 등록일 2003. 11. 26.)가 이미 등록되어 있었으므로(갑 제7호증의 1 내지 4), 이 사건 출원상표 중 "미래" 부분은 이 사건 출원상표의 출원 당시 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 상품 내지 서비스업에 관하여 그 자체만으로는 자타 상품의 식별력이 약화되어 "미래" 이외의 다른 구성부분과 결합됨으로써 그 전체로서 식별력을 가지는 경향이 있었던 것으로 보이고, 넷째 이 사건 출원상표의 수요자나 거래자들은 그 지정상품을 고려하여 볼 때 통상 인터넷을 자유롭게 활용할 수 있는 학생이거나 지식인 계층일 것이므로, 이 사건 출원상표의 일반 수요자나 거래자들은 둘째에서 본 사정 등으로 인하여 이 사건 출원상표의 표장을 "오래된"과 "미래"로 분리하여 호칭하고 관념할 개연성이 거의 없어 보이고, 나아가 오늘날 어떤 상표의 표장과 그 지정상품의 구체적인 내용, 그와 유사한 다른 상표 및 그 지정상품과의 상세한 비교 등에 관한 각종의 정보가 언론방송매체와 인터넷을 통하여 일반 수요자나 거래자들에게 매우 광범위하게 전파되고 있는 실정 등의 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 "오래된 미래"로만 호칭되고 관념될 것이므로 선등록상표 "미래"와는 그 호칭과 관념 역시 서로 유사하지 아니하다.

㉘ **비유사함 : (이건 서비스표는 "시골촌"만으로 분리 관찰될 수 있고 인용서비스표는 각 부분이 식별력이 약하므로 그 전체인 "시골마을"로 유사여부를 판단하여야 하는바, 양 표장은 외관, 칭호가 비유사하고, 관념에 있어서도 이건 서비스표의 [illegible]에서의 "촌"은 '마을, 부락'의 의미 외에 '시골'의 의미도 가지고 있는바 그 용법에 비추어 '마을, 부락'의 의미보다는 '시골'의 의미로 더 가깝게 인식되므로 이 사건 등록서비스표의 [illegible]과 선등록서비스표의 "시골마을"이 그 관념상 동일 또는 유사하다고 보기는 어렵다)**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표등록 제101065호	 서비스표등록 제77201호	심판원 2005. 4. 29. 2004당2604 심결 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허4478 판결(심결지지)
제43류 식당체인업, 음식준비 조달업, 한식점경영업, 식품소개업	제42류 다방업, 카페업, 휴게실업, 제과점업, 간이식당업	

* 유사판례 (특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허4485, 4492 판결)

1. 서비스표의 유사여부

가. 각 서비스표에서 상호 비교할 부분

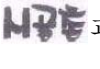
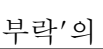
(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 참조), 한편 분리가 가능하다고 하더라도 각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우 등에 있어서는 분리관찰은 적당하지 않으므로 원칙으로 돌아가 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

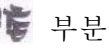
(2) 이 사건 등록서비스표는 상단에 매우 작은 글씨체로 씌어진 "대한민국 대표 삼겹살"과 하단에 "시골촌", "솥단지", 의인화된 돼지모습의 도형 및 "삼겹살"이 순차로 결합되어 구성된 서비스표인바, 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있지 않으므로 각각의 부분으로 분리되어 관찰될 수

있고 그 중 문자 부분도 모두 9음절로서 비교적 긴 편이고 그 중 앞쪽의 "시골촌" 부분은 나머지 "솥단지" 및 "삼겹살" 부분과 글자체가 뚜렷이 다르며 그 의미도 구분되고 각 부분이 불가분적으로 결합되어 있지도 않으므로 이 사건 등록서비스표는 앞쪽의 "시골촌"만으로 간략히 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것이다.

한편 선등록서비스표는 한글 "시골마을"로 구성된 서비스표로서 '시골'과 '마을'이 결합되어 구성되어 있음을 쉽게 알 수 있으나, 을제1, 2호증의 각 1 내지 10의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, '시골'은 도시가 아닌 지역이고, '마을'은 사람이 모여 사는 부락이라는 뜻으로서 우리나라 사람들이 일상적으로 사용하는 단어이고, 실제로 '시골'이나 '마을'을 포함하는 서비스표가 요식업 관련 서비스업에 관하여 이미 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로, '시골' 및 '마을'은 어떤 서비스업을 지칭하는 표장으로 사용한다고 하더라도 이는 식별력이 매우 약하다고 할 것이다. 따라서 선등록서비스표는 분리관찰이 적당하지 않으므로 "시골마을" 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

나. 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 표장의 유사 여부

위와 같은 전제에서 이 사건 등록서비스표의  부분과 선등록서비스표의 "시골마을"이 유사한지 여부에 관하여 살피건대, 양 서비스표는 글자체가 달라 전체적인 외관이 상이하고, 호칭에 있어서 이 사건 등록서비스표의 과 선등록서비스표의 "시골마을"은 전체 음절수가 각각 3음절 및 4음절로서 차이가 있고 뒷부분의 '촌'과 '마을'도 청감이 다르므로 그 호칭이 상이하다고 할 것이며, 관념에 있어서 갑13호증의 기재에 의하면 '촌(村)'은 국어 사전상 '마을, 부락'의 의미 외에 '시골'의 의미도 가지고 있음을 알 수 있는데 이 사건 등록서비스표의 에서의 "촌"은 그 용법에 비추어 '마을, 부락'의 의미보다는 '시골'의 의미로 더 가깝게 인식되므로 이 사건 등록서비스표의 과 선등록서비스표의 "시골마을"이 그 관념상 동일 또는 유사하다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

(3) 따라서 이 사건 등록서비스표의  부분과 선등록서비스표의 "시골마을"은 그 외관, 호칭 및 관념이 상이하므로 전체적으로 비유사하다.

㉙ **비유사함 : ("AQUA" 혹은 "아쿠아"는 수산물과 관련하여서는 식별력이 없거나 매우 미약하고, 여기에 양 상표 모두 비교적 짧은 5음절로 구성되어 전체로서 호칭하기에 그다지 어렵지 않아 이 부분만으로 약칭된다고 보기 어려워 양 표장 칭호 비유사함)**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표출원 제2003-51387호	 상표/서비스표등록 제3323호	심판원 2005. 6. 29. 2004원6265 심결 특허법원 2005. 12. 1. 선고 2005허6597 판결 (심결취소)
제29류 : 갈치, 게, 고등어,	제29류 : 갈치, 게, 고등어, 낙지 제39류 : 해상운송업 등	

1. 상표의 유사여부

가. 상표의 유사 여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래의 통념상 상품출처에 관하여 일반소비자나 거래자로 하여금 오인, 혼동을 가져 올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1432 판결), 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 중요부분이 된다고 할 수는 없으므로 일반수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조).

나. 유사 여부에 대한 판단

(1) 외관의 대비

이 사건 출원상표는 직사각형의 테두리선 중 네 모서리 부위가 장식적인 곡선으로 말아진 테두리선 내 좌측 상단부에, 먼저 문자부분으로서, 청색 바탕의

직사각형 위에 영문자 "AQUA"가 배치되어 있고, 그 약간 아래에는 위 청색 직사각형의 우측 끝부분과 일부 중첩된, 연두색 바탕의 직사각형 위에 영문자 "WORLD"가 배치되어 있으며, 위 연두색 직사각형의 상단부 우측에는 한글로 "아쿠아월드"가 "WORLD"보다 작은 글씨로 씌여져 있고, 다음으로 도형부분으로서, 위 테두리선 내 우측 부분에, 푸른색의 파도 위로 솟구쳐 오른(혹은 솟구쳐 오르는) 적색의 왕관을 쓴 적색의 물고기 도형이 크게 그려져 있으며, 위 테두리선 내 하단부에는 완만하게 구부러진 모양의 푸른색의 막대 도형 3개가 비스듬히 같은 간격으로 배열되어 있는 문자와 도형 및 색채의 결합상표인 반면, 선등록상표서비스표는 옅은 푸른색으로 된 쟁반 모양의 받침대 위에 영문자 "AQUALAND"가 배치되어 있는데, 영문자부분 중 "AQUA"는 검은색의 굵은 글씨로, "LAND"는 "AQUA"와 같은 굵기이면서 검은색의 테두리가 있고 그 테두리 안은 흰색인 글씨로 씌여져 있는 상표서비스표인바,

양 표장은 색채의 차이, 물고기 및 파도 등 도형의 유무, 영문자의 배치형태의 차이, 한글 문자부분의 유무 등에서 그 외관이 현저하게 다르다.

(2) 호칭 및 관념의 대비

(가) 문자와 도형 등의 결합상표인 이 사건 출원상표는 매우 드물기는 하나, 도형부분에 의하여, 이를테면 "왕관 물고기표" 등으로 호칭될 수도 있는데, 그러할 경우 도형부분이 매우 간단한 형상으로서 별다른 식별력이 없어서 문자부분만에 의하여 "아쿠아랜드"로 호칭되는 선등록상표서비스표와는 그 호칭과 관념이 서로 상이함은 명백하다.

(나) 다음으로 이 사건 출원상표가 문자부분에 의하여 호칭되는 통상의 경우에 선등록상표서비스표의 호칭과 대비하여 본다.

갑 제7호증, 갑 제8호증의 1, 2, 3, 제9호증의 1, 2, 갑 제10호증, 갑 제11호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, "AQUA"는 "물, 액체, 용액" 등의 뜻을 가지는 단어로서 수산물 등의 지정상품과 매우 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라, 영어사전에 "aquafarm(양식장, 양어장), aquarium(수족관)" 등과 같이 "AQUA"가 어두로 결합된 단어가 수십 개 있을 정도로 일상생활에서 자주 쓰이는 단어인 사실, 우리나라에서 "AQUA" 혹은 그 한글 음역

인 "아쿠아"만으로 등록된 상표 또는 서비스표는 존재하지 아니하고 다른 문자나 도형 부분과 결합된 상표 또는 서비스표만이 등록되어 있는 사실, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일, 유사한 지정상품/서비스업에 관하여, 이 사건 출원상표의 출원일 전에 "AQUAMARINE"(1992. 11. 10. 등록, 상표등록번호 제254038호, 지정상품 : 미역, 미꾸라지, 뱀장어, 가물치 등), "AQUAMORE"(2003. 4. 7. 등록, 상표서비스표등록번호 제7243호, 지정상품 : 낙지, 가재, 문어, 새우, 조개, 고등어 등), "아쿠아모아"(2003. 4. 7. 등록, 상표서비스표등록번호 제7244호, 지정상품은 위 AQUAMORE의 것과 같다)가 각 등록된 사실을 각 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, "AQUA" 혹은 "아쿠아"는 수산물과 관련하여서는 자타 상품 또는 서비스업의 식별력이 없거나 매우 미약하다고 할 것이고, 여기에 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표는 모두 비교적 짧은 5음절로 구성된 상표 또는 상표서비스표이어서 일반수요자나 거래자가 이를 전체로서 호칭하기에 그다지 어렵지 아니한 사정을 보태어 보면, 위 "AQUA" 혹은 "아쿠아"를 포함하는 문자상표 또는 문자서비스표에 있어서 이 부분만으로 약칭되거나 다른 문자부분과 분리되어 이 부분만에 의하여 호칭되거나 관념되지는 아니하고 다른 문자부분과 결합된 전체로서 호칭되고 관념되는 것이 일반적이라고 할 것이다.

그렇다면, 이 사건 출원상표는 문자부분의 전체에 의하여 "아쿠아월드"로 호칭되고 관념될 것이며, 선등록상표서비스표는 역시 전체에 의하여 "아쿠아랜드"로 호칭되고 관념될 것인바, 그러할 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표는 5음절 중 "월드"와 "랜드"의 2음절이 서로 달라 그 호칭이 상이하다.

나아가 관념에 관하여 보면, 이 사건 출원상표의 문자부분 "AQUAWORLD(아쿠아월드"와 선등록상표서비스표의 문자부분 "AQUALAND(아쿠아랜드)"가 관념이 서로 다르다고 할 수는 없으나, "WORLD"와 "LAND"가 상품의 집합, 판매, 제조장소 또는 서비스 제공의 장소적 의미로 사용되는 경우에는 일반적으로 식별력이 없고, 어느 경우나 "AQUA"와 결합하여 새로운 관념을 형성한다고 할 수도 없으므로, 결국 앞에서 인정한 사실을 더하여 보면 양 상표의 문자부분은 관념에 있어서 모두 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이다.

따라서 일반수요자나 거래자는 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표를 문자부분에 의하여 관념한다기보다는 도형부분 또는 도형부분을 포함한 전체로서 관념할 것이어서 양 상표는 관념이 유사하다고 할 수 없다{각각 동일, 유사한 지정상품에 관하여, "도형 + 리틀월드 LITTLEWORLD"(상표등록번호 제293944호)와 "LITTLELAND"(상표등록번호 제348291호), "도형 + SILVER WORLD"(상표등록번호 제355197호)와 "도형 + 실버 랜드 SILVER LAND"(상표등록번호 제196205호), "TOPWORLD 탑월드"(상표등록번호 제430568호)와 "도형 + TOP LAND"(상표등록번호 제228043호), "Happy World"(상표등록번호 제452121호)와 "도형 + 해피랜드 Happyland"(상표등록번호 제213925호), "Bearworld"(상표등록번호 제480579호)와 "BEAR LAND 베어렌드"(상표등록번호 제122389호), "COLORWORLD"(상표등록번호 제487374호)와 "색천지 色天地 COLORLAND"(상표등록번호 제547830호), "Happy World"(상표등록번호 제4798호)와 "Happyland"(상표등록번호 제7177호) 등이 같이 상표등록되어 공존하고 있는데(갑 제13 내지 17, 19, 20호증의 각 1, 2), 모두 도형부분의 유무, 도형부분의 차이, 한글병기부분의 유무로 인하여 유사하지 않다고 판단되었기 때문에 같이 등록될 수 있었던 것으로 보여진다}. 설사 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표가 관념에 있어서 일부 유사한 부분이 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 양 표장은 그 호칭과 외관에 있어서 현저하게 상이하므로 양 표장을 전체적으로 관찰하여 볼 때 양 표장은 서로 유사하지 아니하다.

(3) 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하는바, 위 규정에 해당한다는 이유로 이 사건 출원상표의 상표등록을 거절한 원결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

다. 지정상품이 유사하다

① 지정상품과 서비스업 간 서로 유사

(* 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '운동구수선업'은 그 대상서비스가 운동용구에 관련된 것으로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '트위스트머신, 체력단련용벤취, 러닝머신, 바벨, 덤벨, 레그앤드익스텐션머신, 로잉머신' 들과 밀접한 관련이 있고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '플라스틱제 완구'와 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '완구인형수선업' 역시 유사하다)

이건 상표	인용서비스표	사건 번호
BAENG BAENG 뱅뱅! 상표등록 제447473호	BANG BANG 서비스표등록 제21731호	심판원 2002. 9. 27. 2002당1565 심결 특허법원 2003. 3. 27. 선고 2002허6886 판결 대법원 2005. 4. 28. 선고 2003후1048 판결
제43류 : 트위스트머신, 체력단련용벤치, 러닝머신, 바벨, 덤벨, 레그앤드익스텐션머신, 로잉머신, 플라스틱제 완구	제105류, 운동구수선업, 완구인형수선업 등	

1. 대법원 판단

(1) 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 하고(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 등 참조), 상품과 서비스 사이의 유사 여부는 상품과 서비스간의

밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).

(2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '운동구수선업'은 그 대상서비스가 운동용구에 관련된 것으로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '트위스트머신, 체력단련용벤취, 러닝머신, 바벨, 덤벨, 레그앤드익스텐션머신, 로잉머신' 들과 밀접한 관련이 있고, 일반적으로 운동용구의 제조·판매업과 운동구수선업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 영위되는 경우가 많으며, 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향이 있는 등 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, 선등록서비스표와 유사한 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 부착되어 사용되는 경우 그 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 이 사건 등록상표의 위 지정상품들과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '운동구수선업'은 유사하고,

나아가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '플라스틱제완구'와 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '완구인형수선업' 역시 유사하다고 봄이 상당하므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 전체에 대하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 본 원심의 결론은 결과적으로 정당하다.

② 지정상품이 유사하다 : 인체의 수술과 관련하여 사용되는 것이라는 점에서 용도가 유사한 점, 현대의학에서는 다른분야 전공의도 협력하여 행하는 종합적인 수술이 있는 점, 생산 판매부문도 일치해 가는 점에 비추어 양 지정상품은 유사하다.

이건 상표	인용상표	사건 번호
MONARCH 상표출원 제2000—46782호	MONARCH 상표등록 제428958호	심판원 2002. 10. 13. 2002원1172 심결 특허법원 2003. 4. 4. 선고 2002허7469 판결 (심결취소)
제10류 척추임플란트(spinal implants)	제11류 안과수술시 안내 렌즈 삽입용 수술기구	대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결(원심파기 : 심결지지)

1. 대법원 판단

가. 원심(특허법원)은 그 채용증거들을 종합하여, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '척추임플란트(spinal implants)'는 인체 내 관절, 뼈, 기타 뼈와 관련된 연부조직(Soft Tissue)에 발생되는 관절염, 골절, 병리적인 질환, 골수암으로 인하여 고통을 받거나 정상적인 생활을 못하여 신체장애인이 될 가능성이 높은 환자의 치유를 위해 인체에 삽입되는 모든 인공치환물(임플란트) 중 특히 척추에 삽입되는 교정용 제품이고, 선등록상표의 지정상품인 '안과 수술시 안내 렌즈 삽입용 수술기구'는 고도 근시 및 원시의 시력교정을 위하여 원래의 수정체 위에 삽입할 수 있도록 고안된 특수렌즈를 각막을 절개하여 홍체 뒤 수정체 앞에 삽입하거나 초기 백내장의 경우 혼탁된 수정체를 제거하고 그 자리에 인공 수정체를 삽입하는 '안내 렌즈 삽입 수술'에 사용되는 기구로 오직 안과에서 안구 내에 렌즈를 삽입하기 위하여 고안된 수술기구인 사실을 인정한 후, 위 각 지정상품은 모두 상표법시행규칙상 상품류구분의 동일상품군인 제1군(의료기기계기구)에 속하여 있기는 하지만, 상품세목에 있어서는 서로 다르고, 정형외과의사와 안과의사의 전문분야가 확연히 구별되므로 정형외과용 의료기계기구와 안과용 의료기계기구는 그 수요자와 용도, 품질, 형상이 다른 것이 보통이라고 판단하였다.

원심은 나아가 산업자원부, 보건복지부, 대한의사협회, 대한병원협회 후원하에 한국이앤엑스와 한국의료용구공업협동조합이 2002. 3. 14.부터 같은 달 17.까지 사이에 주최한 제18회, 2003. 3. 13.부터 같은 달 16.까지 사이 주최한

제19회 각 국제의료기기 의료정보전시회에서 치료관련기기, 수술관련기기 및 장비, 재활의학, 물리치료기, 의료용품 등과 함께 안과 관련기기를 전시한 사실, 국내 의료기기 전문 수입·판매업체인 대명메디칼 주식회사가 정형 및 신경외과, 산부인과, 피부 및 성형외과, 이비인후과, 항문과 기구들과 함께 안과 기구도 수입하여 국내의 유수 병원에 공급해 오고 있는 사실, 안과용 제품의 전문제조업체인 Bausch & Lomb사와 Zeiss Humphrey사의 안과용 제품에 관한 국내 독점판매권을 갖고 있는 주식회사 네비스메디칼이 최근에는 사업을 확장하여 기존의 안과관련기기 외에도 수술의자겸용 수술대(operating table/chair)를 새로 수입하여 판매하고 있는 사실, 1974년경 설립 이후 28년간 외과용 수술기구, 첨단 인체공학 생체용 임플란트, 헬스케어제품 등 의료장비를 제조, 판매해 온 솔고바이오메디칼이란 의료기기 제조·판매업체가 최근에는 녹내장 치료기, 전기화학암치료기를 개발하여 시판하고 있는 사실을 인정하고도 위와 같은 사실만으로는 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품이 일반적으로 그 생산 및 판매부문이 일치한다고 단정하기 어려워 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 부등록사유가 있다고 할 수 없다고 판단하였다.

나. 대법원의 판단

1) 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96후924 판결 및 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 등 참조).

2) 기록에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '척추임플란트'와 선등록상표의 지정상품인 '안과 수술시 안내 렌즈 삽입용 수술기구'의 품질과 형상에 대한 원심의 설시는 그릇된 바 없다고 할 것이지만, ① 위 각 지정상품은 모두 그 출원 당시의 상표법시행규칙상 상품류구분의 동일상품군인 제1군(의료기기계기구)에 속하는 의료용 기구로서, ② 특히 인체에 의료 기구를 삽입하는 수술에 관련하여 사용되는 것이라는 점에서 용도에 있어 유사한 점이

있고, ③ 현대의학에 있어서는 환자에 대한 수술을 시행함에 있어서 다른 분야에 전문지식을 가진 전문의들이 협력하여 종합적인 수술을 시행하는 경우도 어렵지 않게 발견할 수 있을 뿐 아니라, ④ 위 각 지정상품의 최종 수요자 중 상당수가 안과나 정형외과 전문의라고 할지라도 그 거래자들 모두가 그렇다고는 볼 수 없고, ⑤ 나아가 원심이 적법하게 채택한 증거에 기하여 인정한 사실에 의하면 위 각 지정상품의 생산 및 판매 부분이 최근에 와서 일치해 나아가는 경향이 있다고 볼 수 있다.

그렇다면, 위 법리에 비추어 위 각 지정상품의 용도와 생산 및 판매 부문, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 위 각 지정상품은 거래통념상 동일·유사한 상표를 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 봄이 상당하므로, 이와 결론이 다른 원심 판결에는 상표의 등록거절에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

③ 지정상품과 서비스업간에 동종, 유사성 있다.

이건 상표	인용서비스표	사건 번호
UniSQL 유니에스큐엘 상표등록 제545363호	UniSQL® 서비스표등록 제36253호	심판원 2004. 11. 29. 2004당964 심결 특허법원 2005. 8. 12. 선고 2005허261 (심결지지) 대법원 2005. 12. 23.선고 2005후2366 판결
제9류:기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램	제112류:컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터조직 및 프로그램개발업	

1. 지정상품과 지정서비스업의 동종·유사성 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 "기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램"은 비교대상서비스표의 지정서비스업 중 "컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터조직 및 프로그램개발업"의 서비스대상이 되는

것들로서 상품과 서비스 사이에 서로 밀접한 관계가 있고, 특정 컴퓨터프로그램의 개발을 의뢰할 경우 그 결과물을 개발자가 의뢰자에게 직접 제공하는 경우도 다수 있어 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일사업자에 의해 행해질 수 있는 경우도 상당수 있다고 보여지며, 상품과 서비스의 용도나 수요자의 범위도 상당부분 일치한다고 보이므로, 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 비교대상서비스표의 위 지정서비스업 사이에는 동종·유사성이 인정된다.

④ 지정상품이 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
DONQUIXOTE 돈키호테 상표출원 제2003-34926호	Don Quixote 돈키호테 서비스표등록 제67723호	심판원 2005. 6. 30. 2004원5946 심결 특허법원 2005. 11. 4 선고 2005허6535 판결 (심결지지)
아동복	의류, 신발판매대행업	

1. 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업의 유사여부

(1) 서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 이와 같은 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 2. 23. 선고

98후1587 판결 참조).

(2) 이 사건에 있어서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 "의류판매대행업, 신발판매대행업"의 동종·유사성에 관하여 살펴보면, "의류판매대행업, 신발판매대행업"은 그 대상 서비스가 "아동복" 등 의류 혹은 신발의 판매, 유통 등에 관련된 것으로 그 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 상품과 서비스 사이에 서로 밀접한 관련이 있다 할 것이고, "아동복" 등 의류 혹은 신발을 제조하는 업자가 판매 등의 관련 서비스업에도 다양하게 진출하고 있으며, 또한 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향에 있는 등의 일반 거래계의 실정 및 상품과 서비스의 용도나 수요자의 범위도 상당부분 일치하고, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치한다고 보이는 점 등의 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 선등록서비스표권자의 상품인 것으로 상품의 출처에 대하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표의 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 "의류판매대행업, 신발판매대행업"과 유사하다고 할 것이다.

라. 지정상품이 비유사하다

① **지정상품 비유사**

(* 이건 대 인용 1 : 양 상품은 상품류 구분이 다르고 구체적인 상품의 형상, 용도, 제조자 및 판매자, 수요자 등을 달리하므로 서로 유사하지 않다

* 이건 대 인용 2 : 양 서비스표의 지정서비스업은 그 서비스의 성질, 내용, 제공수단, 제공되는 장소, 서비스의 제공자 및 수요자 등에서 **현저한 차이**가 있어 유사하지 않다

이건 상표/서비스표	인용 서비스표	사건 번호
TOP SPIN 상표/서비스표출원 제45-2002-3136호	 인용 1 : 상표등록 제402408호 SPIN 인용2 : 서비스표등록 제33173	심판원 2004. 9. 22. 2004원51 심결 특허법원 2005. 4. 15. 선고 2004허6996 판결 (심결취소)
제9류 : 컴퓨터프로그램, 컴퓨터와 비디오게임 플레이어에서 사용되는 게임소프트웨어, 컴퓨터게임 카트리지, 컴퓨터게임 카세트, 컴퓨터게임 테이프, 비디오게임 카트리지, 비디오게임 카세트 제41류 : 컴퓨터게임/컴퓨터게임 기술향상에 관한 온라인 정보제공업, 온라인상의 컴퓨터게임 제공업	**인용1** : 구38류의 반도체 및 실리콘 웨이퍼용 반제품 작동을 위한 기계, 반도체용 반제품을 부식/세척/광택 건조 및 거칠게 하는 기계, 반도체 및 초소형전자 반도체제품생산을위한 기계 **인용2** : 구112류의 "카페업, 일반유흥주점경영업, 식당체인업, 주류판매대행업, 주류판매알선업, 유원지경영업, 생맥주점체인관리업, 레스토랑체인관리업"	

1. 지정상품/서비스업의 유사 여부

㈎ 선등록상표의 지정상품과 대비

이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하다 하더라도 선등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되는 경우가 아니면 상표법상의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다고 할 수 없고, 상표법 제10조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조 제1항에에 의한 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(상표법 제10조 제2항), 상품구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다 (대법원 1996. 4. 26. 선고 95후859 판결참조).

갑 제9호증의 기재의 의하면, 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품들은 상품류 구분 제9류에 속하는 것으로서, 구 상품류 구분상으로는 제39류의 전자응용기계기구에 속하는 반면에, 선등록상표의 지정상품들은 반도체 또는 그 반제품의 제조기계기구로서 구 상품류 구분 제38류에 속하고 현재의 상품류 구분 제7류에 속하는 사실이 인정되므로, 양 상표의 지정상품은 그 상품류 구분에 있어 서로 다른 류에 속함을 알 수 있고, 상품류 구분을 떠나 양 상표의 지정상품을 대비해 보더라도, 먼저 형상에 있어서, 이 사건 출원상표의 지정상품들은 컴퓨터프로그램과 컴퓨터게임에 관련된 소프트웨어, 테이프, 카트리지 등과 같이 CD, 테이프, 디스켓 등의 형태를 취하는데 비하여, 선등록상표의 지정상품들은 반도체 등의 제조에 사용되는 기계기구들로서 그 형상이 이사건 출원상표의 지정상품과 다르고, 용도에 있어 이 사건 출원상표의 지정상품들은 특정한 프로그램(게임 등)이 수행되도록 하는 소프트웨어와 관련된 상품들인데 비하여, 선등록상표의 지정상품들은 반도체나 그 반제품의 제조에 사용되는 기계기구이므로 그 용도가 다르며, 제조자 및 판매자에 있어서도 이 사건 출원상표의 지정상품들이 프로그래밍개발업체나 게임관련업체 등에서 만들어지고 판매되는데 비하여, 선등록상표의 지정상품들은 기계장치를 만드는 공장 등에서 제조되고 판매되므로 제조자 및 판매자를 서로 달리 하고 있고, 수

요자에 있어서도 이 사건 출원상표의 지정상품은 게임이나 소프트웨어를 이용하고자 하는 일반 소비자들임에 비하여, 선등록상표의 지정상품들은 반도체를 제작하는 기업 등이 소비자라 할 수 있기 때문에 서로 다르다 할 것이어서, 결국 양 상표의 지정상품은 상품류 구분을 달리 할 뿐 아니라 구체적인 상품의 형상, 용도, 제조자 및 판매자, 수요자 등을 달리하므로 서로 유사하지 않다고 보아야 할 것이다.

㈐ 선등록서비스표와의 대비

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질, 내용, 제공수단, 제공되는 장소, 서비스의 제공자 및 수요자 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 컴퓨터게임과 관련된 온라인 정보제공업 등임에 비하여, 선등록서비스표의 지정서비스업은 모두 음식과 술의 판매에 관련된 서비스업으로서 양 서비스표의 지정서비스업은 그 서비스의 성질, 내용, 제공수단, 제공되는 장소, 서비스의 제공자 및 수요자 등에서 **현저한 차이**가 있다고 보이므로 양 서비스표의 지정서비스업은 서로 유사하지 않다고 보아야 할 것이다.

피고(출원인)는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 "온라인상의 컴퓨터게임 제공업"과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 "유원지 경영업"은 다같이 오락을 제공하는 점에서 서로 유사한 서비스업이라고 주장하나, 한국표준산업분류표상 "온라인상의 컴퓨터게임 제공업"은 1차 자료를 수집 및 조합하여 일정 포맷에 따라 가공된 정보를 컴퓨터에 수록하여 온라인으로 제공하는 산업활동으로서 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련 산업에 속하는 것으로 분류되고 있음에 비하여(증거 : 갑 제12호증), "유원지 경영업"은 일정한 부지 위에 회전목마 등 기계적 장치를 이용한 오락장비와 사격장 등의 각종 유희시설물이 종합적으로 설치되어 있는 유원지를 관리하는 사업으로 그 개념이 정의되고, 오락관련산업으로 분류되고 있어(증거 : 갑 제11호증, 변론 전체의 취지), 양 서비스업은 그 업종이 전혀 다르다고 보아야 할 것이고, 제공되는 서비스의 내용에 있어서도 "온라인 컴퓨터게임 제공업"은 수요자들에게 온라인을 통해 컴퓨터프로그램과 같은 무형의 게임을 제공해 주는 것임에 비하여,

"유원지 경영업"은 여러 오락시설물을 갖추고 수요자들에게 그 시설물을 이용하게 하는 것이므로 서로 다르다 할 것이며, 서비스 제공수단에 있어서도 "온라인상의 컴퓨터게임 제공업"은 웹사이트를 통하여 서비스가 제공됨에 비하여, "유원지 경영업"은 일정한 부지에 오락시설물을 설치하여 서비스를 제공하는 점에서 서로 다르고, 서비스가 제공되는 장소에 있어서도 "온라인상의 컴퓨터게임 제공업"은 컴퓨터만 있으면 어떠한 장소 어떠한 시간에도 서비스를 제공받을 수 있음에 비하여, "유원지 경영업"은 각종 오락시설물이 설치되기 위해서 상당한 부지가 필요하고 그 장소에서만 서비스가 제공되는 점에서 서로 확연히 다르다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 결국 이 사건 출원상표/서비스표는 선등록상표 및 선등록서비스표와 지정상품/서비스업에 있어 서로 달라 양 상표가 함께 사용되더라도 상품/서비스업의 출처에 관하여 일반 수요자들로 하여금 오인·혼동을 일으킬 염려는 없다고 봄이 상당하다. 그렇다면 이 사건 출원상표/서비스표에는 상표법 제7조 제1항 제7호의 거절사유가 존재한다고 할 수 없음에도 불구하고 위 거절사유가 존재한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

② 지정상품과 서비스업 간 서로 비유사

이 사건 등록상표의 지정상품들인 식용유(조미료)류와 선등록서비스표의 지정서비스업인 음식점업은 거래통념상 유사성이 인정된다고 보기 어렵다.

이건 상표	인용서비스표	사건 번호
해피스푼 상표등록 제508611호	 서비스표등록 제54513호	심판원 2005. 1. 11. 2004당746 심결 특허법원 2005. 4. 28. 선고 2005허1295 판결
제29류 : 식용콩기름, 식용옥수수기름 등 식용유	제42류 : 위탁급식업, 식당체인업 등 음식점업	

1. 지정 상품과 서비스업간의 유사 여부

(1) 상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니된다 할 것이고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 한다. (대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결)

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업의 유사 여부

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품들인 식용유(조미료)류가 선등록서비스표의 지정서비스업인 음식점업을 운영함에 있어 그 음식을 만드는 재료로서 사용될 수 있고 또 모두 먹거리에 관련된 것이라는 측면에서 위 지정상품들은 선등록서비스표의 지정서비스업과 어느 정도 관련이 있다고 할 수는 있으나, 거래사회의 실정상 식당업자가 업종의 확대를 통하여 식용유 제조·판매업 등에도 진출하고 있는 것이 일반적이라거나, 일반 수요자들도 그렇게 생각하는 경향이 있다고 보기 어렵고, 식당업과 식용유 취급(제조·판매 등) 장소가 상호 일치하는 경향이 있거나 식당업의 수요자의 범위와 식용유의 수요자의 범위가 상호 일치한다고도 볼 수 없으며, 나아가 이 사건 등록상표를 '식용콩기름' 등 지정상품의 상표로 사용한다 하더라도 선등록서비스표권자가 그러한 상품의 제조·판매업 등을 운영하는 것으로 오인·혼동할 우려가 있다고 단정할 수도 없다 할 것이므로, 거래통념상 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업 사이에 유사성이 인정된다고 보기 어렵다.

이에 대하여 원고(청구인)는 원고(청구인) 회사의 목적사업에는 식품제조 및 가공업이 포함되어 있어 해당분야에 대한 선등록서비스표의 사용이 언제든

지 가능하므로 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 유사하다는 취지로 주장하나, 지정상품과 서비스업의 유사 여부는 앞의 판단기준에서 본 바와 같은 여러 사정을 고려하여 거래사회의 통념에 따라 결정되는 것이지 상표나 서비스표를 등록한 회사의 목적사업의 종류나 범위 및 다른 사업으로의 진출 의도나 가능성에 의하여 좌우되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(3) 따라서, 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하지 아니하여 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반하여 등록된 것이라 할 수 없다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하므로 적법하다.

③ 지정서비스업 비유사 : 피부과 전문병원업 등과 건강진단업은 비유사하다.

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
리더스 LEADERS 서비스표출원 제2002-14702호	011 Leaders Club 서비스표등록 제49642호	심판원 2005. 2. 28. 2004원(취소판결)21 심결 특허법원 2005. 6. 30. 선고 2005허2687 판결 (심결취소)
피부과 전문병원업, 피부과 전문의료업, 피부과 전문의원업, 성형외과업	건강진단업	

1. 지정서비스업의 유사 여부

(1) 상표법 제10조 제1항 및 상표법시행규칙 제6조 제1항에 의한 서비스업류 구분은 서비스표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 서비스업의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(상표법 제10조 제2항), 서비스업구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 서비스업이라고 단정할 수는 없으며, 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실

정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후1495 판결, 2002. 7. 26. 선고 2002후673 판결 등 참조).

(2) 갑 제11, 12, 13호증의 각 1, 2, 3, 갑 제14, 17호증의 각 1, 2, 갑 제15, 16, 19, 20호증, 갑 제18호증의 1 내지 5의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 사실을 인정할 수 있다.

(가) 건강진단은 백과사전에 의사가 건강인에 대하여 건강 상태, 질병 이상에 관하여 진찰하는 것으로서 보통 질병에 걸린 자에 대한 진단은 건강진단이라고는 하지 않는다고 기술되어 있다. 한편, 피부과는 피부와 눈으로 볼 수 있는 점막 부위 및 모발, 손톱 등의 피부 부속기에 생기는 질환에 대한 진단과 치료를 대상으로 하는 진료분야이고, 성형외과는 그 목적에 따라 재건성형외과와 미용성형외과로 대별할 수 있는 특수외과 분야인데, 구체적으로는 신체외부에 생긴 선천적, 후천적 기형이나 결손을 그 형태는 물론이고 기능장애를 회복하고, 외모개선 등을 목적으로 하는 외과의 한 분야이다.

(나) 건강진단은 일반적으로 종합병원이나 진단방사선 의원 및 임상병리 의원에서 행하여지는 반면, 피부과나 성형외과는 각 해당 전문의에 의하여 행하여지고 있다.

(다) 보건복지부 고시 제2004-19호로 정해진 건강검진실시기준에 의하면, 1차 건강검진에는 진찰 및 상담, 구강검사, 흉부방사선검사 등 23개 항목, 2차 건강검진에는 폐결핵, 당뇨질환 등 8개 질환 28개 항목이 있으며, 위 건강검진 항목에는 피부과와 성형외과에 속하는 항목은 포함되어 있지 않다. 그리고 피부과나 성형외과에서 위 건강검진항목에 대한 건강진단을 실시하고 있지는 아니하다.

(라) 현재 건강진단은 일반적으로 광범위한 검진항목에 대하여 다양한 진단방법을 통하여 종합화, 대형화되어 가는 추세에 있는 *반면, 전문의에 의한 전문과목*은 진료분야가 점점 세분화, 전문화되어 가는 경향이 있다. 건강검진을 받으려는 사람들은 종합병원 등 대형화된 진료기관을 찾고 있으며, 피부과나 성형외과 관련 환부나 증상에 대한 치료를 받고자 하는 사람들은 대개 병원에 대한 정보를 많이 수집하여 자신의 구체적인 증상과 치료목적에 따라 병

원을 선택하는 것이 일반적이다.

(마) 한편, 건강검진은 국민건강보험법 제47조 및 같은법시행령 제26조에 의하여 규율되고 있고, 건강진단 역시 법규에 의하여 규율되고 있는바, 근로기준법에 의한 근로자의 건강진단, 공무원 및 사립학교 교직원의 의료보험법에 의한 건강진단 등이 있다.

(3) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 "건강진단업"은, 그 지정서비스업의 목적과 용어 및 서비스의 내용에서 명확히 구별될뿐만 아니라, 각 지정서비스업의 제공자와 제공 장소 및 수요자에 있어서도 서로 차이가 있으며, 각 지정서비스업이 속하는 진료과목 및 이에 대한 수요자들의 이용실태도 점점 세분화, 전문화되어 가는 경향이 나타나고 있으므로, 양 서비스표를 위 각 지정서비스업에 사용할 경우 서비스업의 출처를 오인, 혼동할 염려가 없어서 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표의 "건강진단업"은 유사하다고 할 수 없으며, 그 밖에 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업이 선등록서비스표의 위 "건강진단업"을 제외한 나머지 지정서비스업들인 "이동통신장비임대업"등과 동일, 유사하지 아니한 것은 명백하다.

(4) 따라서 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하다는 이유로 그 등록을 거절한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 할 것이다.

④ 지정서비스업 비유사 :

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
CGV 치과 서비스표출원 제2003-23951호	CGV 서비스표등록 제102064호	심판원 2005. 2. 28. 2004원5668 심결 특허법원 2005. 7. 29. 선고 2005허2717 판결(심결취소)
제44류 치과업, 치과보조업	제44류 건강관리업, 약국업, 의약품정보제공업	

1. 지정서비스업의 유사 여부

(1) 피고(특허청)는, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선출원서비스표의 지정서비스업 중 "건강관리업"은 모두 상표법 시행규칙 제6조 제2항 별표2의 서비스업류 구분 제44류 제2군의 의료보건서비스업에 속하는 것으로서, "건강관리업"은 질병, 장애, 노령, 사망 등의 사회적 위험으로부터 보호하여 건강한 삶의 질을 향상시키기 위한 보건 및 의료에 관한 서비스업이며, "치과업, 치과보조업"은 치과교정과, 치주과, 치과보존과, 소아치과, 구강내과, 구강병리과 및 예방치과 등 치아에 발생한 질환을 치료하기 위한 의료서비스업이므로 양 서비스표의 지정서비스업은 모두 보건 및 의료에 관련되는 서비스업들로서 세부적인 내용에 다소 차이가 있기는 하나 그 서비스업의 내용, 종류, 품질, 공급자, 서비스의 제공경료, 소비자의 범위를 같이하고, 건강관리업은 특히 치아와 관련하여 구강건강관리방법, 충치예방법 등 치아질환에 관한 의료상담 등의 서비스를 제공하고, 종합검진시 그 진료과목으로 치과가 포함되어 있는 점, 종합병원에서 '치과병원'을 포함한 진료과목을 표시할 수 있는 점 등을 감안하면, 양 서비스의 제공자 및 수요자가 뚜렷이 구별되는 것이 아니므로 거래통념상 유사한 서비스업이라고 주장한다.

살피건대, '건강'이란 신체적, 정신적으로 병이 없는 상태를 의미하고, '관리'란 일정한 목적을 효과적으로 실현하기 위하여 인적·물적 여러 요소를 적절히 결합하여 그 운영을 지도·조정하는 기능 또는 그 작용을 의미한다 할 것이어서, "건강관리업"이란 일응 신체적, 정신적으로 병이 없는 상태를 유지하고 질병을 예방하기 위하여 인적·물적 여러 요소를 적절히 결합하여 지도·조정하는 서비스업이라고 정의할 수 있을 것인데, 이러한 질병의 예방을 주목적으로 할 것으로 보이는 "건강관리업"과 치료 등의 의료행위를 주목적으로 하는 "치과업, 치과보조업"이 유사하다고 보기 어렵고, 또 "치과업, 치과보조업"이 구강건강관리방법, 충치예방법 등 치아질환에 관한 의료상담 등의 서비스를 제공하는 경우가 있다고 하더라도 일반수요자들에 있어서 통상적인 건강관리나 질병의 예방에 대한 인식은 위와 같은 치과질환의 예방까지 포함하는 것은 아니라고 봄이 상당하고, 여기에 "건강관리업"과 "치과업, 치과보조업"의

수요자층이 중복될 수 있다는 사정을 보태어 보더라도 위와 같은 사정만으로 양 서비스업이 유사하다고 보기 어렵고, "건강관리업"과 "치과업, 치과보조업"의 서비스업류 구분이 동일하다 할지라도 이는 서비스업류 구분은 등록사무의 편의를 위한 하나의 기준에 불과한 것이지 서비스업의 유사여부를 판단하는 기준이 되는 것이 아니며, 달리 "건강관리업"과 "치과업, 치과보조업"이 유사한 서비스업이라는 점을 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 피고(특허청)는, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선출원서비스표의 지정서비스업 중 "약국업 및 의약품 정보제공업"은 모두 상표법 시행규칙 제6조 제2항 별표2의 서비스업류 구분 제44류 제2군의 의료보건서비스업에 속하는 것으로서, "약국업 및 의약품 정보제공업"은 인체의 질환을 치료하기 위하여 복용하는 의약품을 직접 판매하거나 의약품에 관한 정보를 제공하는 업종일 뿐 아니라, 1999. 12. 7.자 의약분업에 관한 법률개정으로 약국업과 병원업이 인접한 장소에서 개설하여 운영하는 경우가 많으므로 양 서비스표를 그 지정서비스업에 다같이 사용할 경우 수요자나 거래자에게 서비스 출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 우려가 있는 유사한 서비스업이라고 주장한다.

살피건대, "치과업, 치과보조업"의 수요자와 약국관련 서비스의 수요자가 의료서비스의 수요자라는 점에서 중첩되기는 하지만, 병·의원 서비스의 제공자와 약국업 서비스의 제공자가 구분되는 의약분업의 원칙이 엄격하게 지켜지고 있는 거래실정에 비추어 볼 때 수요자층이 중복될 수 있다는 사정만으로, "약국업 및 의약품 정보제공업"과 "치과업, 치과보조업"이 사회통념상 유사한 서비스업이라고 보기 어렵고, 양 서비스업의 서비스업류 구분이 동일하다 할지라도 이는 서비스업류 구분은 등록사무의 편의를 위한 하나의 기준에 불과한 것이지 서비스업의 유사여부를 판단하는 기준이 되는 것이 아니며, 달리 "약국업 및 의약품 정보제공업"과 "치과업, 치과보조업"이 유사한 서비스업이라는 점을 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장 역시 이유 없다.

⑤ **지정상품 비유사하다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
dobes 상표출원 제2003-27068호	DOVE 상표등록 제438855호	심판원 2005. 2. 25. 2004원4756 심결
제11류 두발건조기(헤어드라이어)	제39류 "TV게임세트, 무선통신용단말기, 휴대용통신기계기구, 접속기, 탐조등, 건전지, 공중선측정기, 통신케이블, 모니터, 컴퓨터	특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허2557 판결 (심결취소)

1. 지정상품의 유사 여부

(1) 지정상품의 유사 여부는 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바(대법원 1997. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조),

(2) 이와 같은 관점에서 양 상표의 지정상품을 살펴보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 두발건조기(헤어드라이어)는 모발을 건조시키는 머리손질용 미용기구인데 비하여, 선등록상표의 지정상품 중 "TV게임세트"는 TV와 연결하여 사용하는 게임용 기구로서 양 상표의 지정상품은 넓게 보아 다같이 가정 또는 업소에서 사용되는 민생용 전기기계기구라는 공통점은 있지만 구체적인 용도, 품질 및 형상 등 상품의 속성이 전혀 다를 뿐 아니라, 두발건조기는 주로 미용기구 생산자에 의해 생산되어 미용기구용품점을 통하여 주로 성인, 특히 성인 여성들에게 판매되는데 반해, "TV게임세트"는 게임기 전문제조업체에 의해 생산되어 주로 전자게임용품 판매점을 통하여 주로 컴퓨터에 익숙한 청소년들에게 판매되고 있어 양 상품은 생산부문, 판매부분, 수요자의 범위 등이 서로 달라 일반 거래의 통념상 서로 유사하지 않은 상품으로 취급되고 있다고 보아야 할 것이다.

그리고 선등록상표의 지정상품 중 "TV게임세트"를 제외한 나머지 상품들도 대부분 컴퓨터 관련 통신기기이거나 이와 관련된 상품들로서(다만

건전지, 탐조등이 여기에 해당한다고 보기는 어렵다) 두발건조기와는 상품의 용도, 품질 및 형상이 전혀 다르고, 생산부문, 수요부분, 수요자의 범위 등에도 차이가 있어 일반 거래의 통념상 서로 다른 상품으로 취급되고 있다고 보아야 할 것이므로, 결국 양 상표의 지정상품은 서로 유사하지 않다고 봄이 상당하다.

⑥ 지정상품 비유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
그 린 파 워 Green Power 상표출원 제2003-9265호	그린파워 상표등록 제534673호	심판원 2005. 3. 29. 2004원3242 심결 특허법원 2005. 8. 19. 선고 2005허3567 판결
제7류 : 녹즙기, 제면기, 가정용 전기식분쇄기, 가정용 전기식혼합기, 가정용 전기믹서, 정미기, 제분기, 곡물분쇄기	제11류 : 수도꼭지용 좌금전기식가열기, 침대보온기, 전기식보온발싸개	

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

피고는 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 '침대보온기, 전기식 보온발싸개'가 서로 유사하다고 주장하고, 원고는 서로 다르다고 주장하므로 보건대, 갑 제5호증, 을 제3호증의 1 내지 7, 을 제4호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 그 용도에서 이 사건 출원상표의 지정상품은 음식물 재료의 가공을 위한 것임에 반하여, 선등록상표의 위 지정상품은 인체의 보온을 위한 것인 사실, 원재료에서 이 사건 출원상표의 지정상품은 전기에너지를 기계에너지로 변환하여 방출하기 위한 기계적 부품이 주로 사용됨에 반하여, 선등록상표의 위 지정상품은 전기에너지를 열에너지로 변환하여 방출하기 위한 전기적 부품이 주로 사용되는 사실, 품질과 형상에서 이 사건 출원상표의 지정상품은 식품영양학적 성능에 의해 품질이 평가되고

주방에 비치될 수 있는 형상임에 반하여, 선등록상표의 위 지정상품은 발열효율, 절연성 등의 전기적 성능에 의해 품질이 평가되고 그 형상이 평면이거나 발 모양인 사실, 생산과 판매 부분에서 일부 기업의 사업 확장과 판매업체의 대형화에 따라 생산업체와 판매장소가 일부 중복되기는 하나 이 사건 출원상표의 지정상품은 주로 주방용품 제조업체에 의해 생산되어 주방용품 판매업체 또는 매장에서 연중 판매됨에 반하여, 선등록상표의 위 지정상품은 주로 전열제품 제조업체에 의해 생산되어 전열·계절제품 판매업체 또는 매장에서 주로 겨울철에 판매되는 사실 등을 각 인정할 수 있고, 위와 같은 거래실정에 비추어 보면 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 위 지정상품은 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 없으며, 그 상품류 구분도 달라서 서로 유사하다고 보기는 어렵다.

마. 기타 상표법 제7-1-7호 관련

① 선등록상표에 대한 존속기간갱신등록 무효심결이 확정되면 상표법 제7조 제3항의 본문의 괄호안의 예외규정(즉, 선등록상표의 지위유지)이 적용되지 아니한다.

; 이 사건 출원상표의 출원일인 2003. 2. 12. 당시 선등록상표는 존속기간갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정됨으로써 그 존속기간이 만료하였을 때인 2002. 9. 22. 소멸하였고 상표법 제7조 제3항 본문의 괄호 안의 규정도 적용되지 아니하므로, 선등록상표는 "선출원에 의한 타인의 등록상표"라고 할 수 없어서, 이 사건 출원상표는 선등록상표로 인하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Teddy Bear 상표출원 제2003-6339호	 상표등록 제250186호	심판원 2004. 11. 30. 2004원1797 심결 특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8787 판결 (심결취소)
비치파라솔, 양산,	농구화, 가죽신, 우산	

1. 선등록상표가 존속기간갱신등록 무효로 된 경우에도 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 관련 법률 및 상표법 제7조 제3항의 개정 경과

(가) 관련 법률

상표법 제7조 제1항 제7호는 "선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하면서, 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 같은 조 제3항은 "제1항 제7호의 규정은 상표등록출원시

에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다"고 규정하고 있다가, 1997. 8. 22. 괄호 부분이 추가되어 "제1항 제7호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다"고 개정되었다. 한편, 상표법 제71조 제3항은 "상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다"고 규정하고 있으며, 제72조 제3항은 "상표권의 존속기간갱신등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표권의 존속기간갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 본다"고 규정하고 있다.

(나) 상표법 제7조 제3항의 개정 경과

상표법 제7조 제3항이 1997. 8. 22. 개정되기 이전에는 상표등록출원이 있은 후 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 선출원의 타인의 등록상표가 등록무효로 소멸한 경우에 상표등록이 거절되어야 하는지에 관하여 대법원 판례와 특허청의 심사실무가 일치하지 아니하였다. 대법원의 판례는 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부의 판단시점이 상표등록출원시라 하더라도 상표등록무효심결이 확정된 때에는 그 상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로 출원상표의 상표등록출원 후 등록무효로 소멸한 타인의 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하여 온 반면(대법원 1991. 3. 22. 선고 90후281 판결 등 다수), 특허청은 위 대법원 판례에 따를 경우 심사시점에 따라 서로 다른 결과가 나올 수 있어서 불합리하다는 이유로(타인의 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전에 등록 여부를 결정하는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 등록무효심결이 확정된 후에 등록 여부를 결정하는 경우에는 위 제7호에 해당하지 아니하게 된다), 출원상표의 등록 여부 결정 당시 선출원에 의한 타인의 등록상표가 등록무효로 소멸하였더라도 출원상표의 출원시에는 위 등록상표가 존재하고 있었던 것으로 보아 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 출원상표의 상표등록을 거절하여 왔다. 그러던 중 특허청은 1997. 8. 22. 상표법 제7조 제3항을 위와 같이 개정함으로써, 위 문제를 입법적으로 해결하였다.

(2) 판단

(가) 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 앞에서 인정한 바와 같이 선등록상표에 대하여 상표권의 존속기간갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정됨으로써 설정등록에 의하여 발생한 선등록상표의 상표권은 상표법 제72조 제3항에 따라 갱신되기 전의 상표권의 존속기간이 만료하였을 때인 2002. 9. 22. 소멸하였다.

2) 개정된 상표법 제7조 제3항 본문의 괄호 안의 부분, 즉 "타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다"는 부분은, 당연한 법리를 확인하는 의미에서 둔 주의적 규정이 아니라, 앞서 살펴본 바와 같이 특허청의 심사시점에 따라 상표등록결정 여부에 관하여 상이한 결과가 나오는 불합리를 제거하기 위하여 상표법 제71조 제3항이 규정하고 있는 상표등록무효심결의 소급효를 입법적으로 배제하는 내용의 예외적인 규정이어서 해석에 의하여 그 문언 이외의 경우에까지 확대하여 적용할 수 없는바, 상표법은 제71조 제3항에서 상표등록무효심결의 소급효를, 제72조 제3항에서 상표권의 존속기간갱신등록무효심결의 소급효를 별도로 규정하고 있으므로(제72조 제3항이 제71조 제3항을 준용하는 형식을 취하고 있지도 아니하다), 상표법 제7조 제3항 본문의 괄호 안의 규정은 "제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우"에만 적용하여야 할 것이고, 나아가 괄호 안의 "제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우"가 "제72조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우"까지 포함하는 것으로 해석할 수는 없다(설사 이와 같은 해석에 의하여 형평에 어긋나는 결과가 발생한다고 하더라도 이는 입법으로 해결하여야 할 사항이다).

3) 따라서 이 사건 출원상표의 출원일인 2003. 2. 12. 당시 선등록상표는 이미 존속기간만료로 소멸하였고 상표법 제7조 제3항 본문의 괄호 안의 규정도 적용되지 아니하므로, 선등록상표는 "선출원에 의한 타인의 등록상표"라고 할 수 없어서, 이 사건 출원상표는 선등록상표로 인하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

제7조 제1항 제8호

商標權이 消滅한 날(商標登錄을 無效로 한다는 審決이 있은 경우에는 審決確定日을 말한다)부터 1年을 경과하지 아니한 他人의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 商標로서 그 指定商品과 동일 또는 유사한 商品에 사용하는 商標

제7조 제1항 제8호

가. 상표법 제7-1-8호에 해당한다.

① 호칭유사 : 이건 출원상표가 '바바라'로 호칭될 경우 양 상표는 호칭이 완전히 동일하고, 이 사건 출원상표가 '바발라'로 호칭되더라도 그 청감에 차이를 느끼기 어려워 전체적인 호칭이 매우 유사하다.

이건 상표	인용상표	사건 번호
Vavala 상표출원 제2003-24224호	 BARBARA 상표등록 제260745호	심판원 2004. 11. 30. 2004원3568 심결 특허법원 2005. 5. 6. 선고 2005허216 판결
제25류 "단화, 운동화, 샌달"	제27류 "단화, 장화, 하키화, 골프화, 오우버슈우즈, 방한화, 럭비화, 슬리퍼, 등산화	

1. 상표법 제7조 제1항 제8호 해당여부 판단

(1) 상표법 제7조 제1항 제8호는 "상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"에 해당하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 사건 출원상표는 선등록상표가 존속기간 만료로 소멸한 2003. 4. 14.부터 1년을 경과하지 아니한 2003. 5. 29. 출원되었음이 명백하므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표의 표장 및 지정상품과 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하는지 여부에 관하여 살핀다.

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 'Vavala'의 필기체로 구성된 상표이고, 선등록상표는 말에 탄 사람이 폴로 경기를 하는 모습의 도형과 영문자

'BARBARA'의 상하 결합으로 구성된 상표로서, 도형의 유무, 구성 문자 등에 차이가 있으므로 양 상표는 외관이 상이하고, 호칭에 있어서 이 사건 출원상표는 영문자의 한글발음인 '바발라' 또는 원고(청구인 : 출원인) 주장대로 '바바라'로 호칭될 것이고, 선등록상표는 도형 부분에 특별한 호칭이 있다고 볼 수 없으므로 영문자 부분에 의하여 그 한글발음인 '바바라'로 호칭될 것인바(원고는 영어사전상의 발음기호에 의하여 '발버러'로 호칭된다고 주장하나, 우리나라의 영어보급수준 및 영문자의 한글식 발음습관에 비추어 볼 때 선등록상표가 영어사전상의 발음기호 그대로 호칭된다고 볼 수는 없다), 이 사건 출원상표가 '바바라'로 호칭될 경우 양 상표는 호칭이 완전히 동일하고, 이 사건 출원상표가 '바발라'로 호칭되더라도 선등록상표의 호칭인 '바바라'와 비교하여 볼 때 세 음절의 초성과 중성이 모두 일치하고 있고 단지 두 번째 음절의 종성에 세 번째 음절의 초성과 동일한 'ㄹ'이 추가되어 있을 뿐이므로 양 상표는 그 청감에 차이를 느끼기 어려워 전체적인 호칭이 매우 유사하다고 할 것이며, 관념에 있어서 이 사건 출원상표는 조어상표로서 특별한 관념이 없고, 선등록상표의 도형 부분은 말에 탄 사람이 폴로 경기를 하는 모습이고 문자 부분인 'BARBARA'는 을1호증에 의하면 영어사전상 "바바라(여자 이름)"의 뜻이 있는 영어단어인 사실을 인정할 수 있으나 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들에게 의미있는 차이로 곧바로 직감된다고 보기 어려우므로, 양 상표가 그 관념상 뚜렷이 대비된다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

위와 같은 양 상표의 외관, 호칭, 관념을 전체적으로 살피건대, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인 점 등을 고려하여 보면, 이 사건 출원상표과 선등록상표는 비록 그 외관에 차이가 있다고 하더라도 그 호칭이 동일하거나 매우 유사하므로 양 상표가 함께 사용될 경우 일반 수요자로서는 그 출처에 오인, 혼동을 초래할 가능성이 매우 크다고 할 것이므로, 양 상표는 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

(3) 한편 원고(청구인 : 출원인)는, 양 상표의 지정상품인 신발의 특성상 상표의 외관에 의하여 상품을 식별하는 것이 일반적이라는 점을 고려하여 볼 때 그 외관이 전혀 다른 양 상표는 출처의 혼동 가능성이 없는 상표로서 서로 유사하지 않다고 주장하나, 신발이라는 상품의 판매 특성을 고려하더라도 일반 수요자가 상품의 출처를 반드시 상표의 외관만에 의하여 식별한다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 위에서 본 바와 같이 양 상표는 그 호칭이 완전히 동일하거나 또는 유사하여 그 외관의 차이에도 불구하고 전체적으로 상품의 출처에 혼동을 초래할 가능성이 크다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

나아가 양 상표의 지정상품의 동일 또는 유사 여부를 살펴보면, 양 상표의 지정상품은 모두 각종 신발류이고, 특히 '단화'는 양 상표에 공통으로 포함되어 있으므로, 양 상표의 지정상품은 그 품질, 형상, 용도, 생산 및 판매경로 등이 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하여 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

제7조 제1항 제9호

他人의 商品을 표시하는 것이라고 需要者間에 현저하게 認識되어 있는 商標와 동일 또는 유사한 商標로서 그 他人의 商品과 동일 또는 유사한 商品에 사용하는 商標

제7조 제1항 제9호

가. 상표법 제7-1-9호에 해당하지 않는다.

① 인용상표가 주지, 저명성 등 없는 이상 이건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당할 여지가 없다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
SOLIDEA 상표등록 제572749호	**SOLIDEA** 미등록상표	심판원 2004. 11. 30. 2004당747 심결 특허법원 2005. 7. 14. 선고 2005허162 판결 (심결지지)
의복류	의복류, 운동복 등	

1. 상표법 제7-1-4, 9 내지 12호 해당여부

가. 판단의 기준

이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표에 대한 등록결정 당시 선사용상표가 국내에서 주지, 저명한 것이어야 하고(대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결 등), 같은 항 제9, 10호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표가 국내에서 주지(제9호), 저명(제10호)하여야 하며, 같은 항 제11호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표에 대한 등록결정 당시 선사용상표가 국내에서 주지, 저명의 정도에 까지는 이르지 않더라도 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결).

나. 선사용상표의 주지, 저명성 등 여부

(가) 인정되는 사실

1) 2001. 12.부터 2004. 3. 사이에 한일써큘레이션을 포함한 16개의 국내

의 수입업체가 원고로부터 합계 184,000유로(약 2억5,700만원) 상당의 여성용 타이즈, 팬티스타킹 등을 국내로 수입하였다(다만, 위 각 물품이 선사용상표와 관련이 있다는 정도의 사실만 인정될 뿐, 실제로 위 각 물품에 선사용상표가 부착되었는지, 수입된 상품이 실제로 국내에 유통되었는지 여부는 분명하지 아니하다).

2) 2001. 9. 동아일보, 조선일보, 인터넷 쇼핑몰인 CJ쇼핑의 오프라인 제품카탈로그에 선사용상표를 사용한 다이어트 팬츠, 스타킹 등의 제품 광고가 게재된 사실이 있다.

3) 선사용상표는 1993.부터 2005.까지 사이에 유럽공동체, 미국 등을 포함한 40여 개 국에 타이즈, 스타킹, 다이어트 팬츠, 여성용 운동복 등을 지정상품으로 하여 상표등록이 되었다.

4) 원고는 우리나라를 포함한 18개 국의 수입업자들과의 사이에 선사용상표가 부착된 지정상품의 수입, 판매를 목적으로 한 라이센스 계약을 체결한 사실이 있다.

5) 원고는 2000. 6.부터 2004. 1. 사이에 이탈리아, 중국, 독일, 미국, 프랑스 등지에서 개최된 의류 박람회에 선사용상표의 지정상품을 출품한 사실이 있고, 2000. 2.부터 2002. 11. 사이에 일본, 러시아, 이태리, 독일 및 동유럽 여러 나라에서 발행된 25종의 잡지와 각종 제품카탈로그, 가격표 등에 선사용상표의 지정상품에 대한 광고를 게재하였다.

6) 원고는 yahoo 등 검색엔진을 통하여 선사용상표를 검색할 경우 검색되는 웹페이지 광고가 17,500건이며, 그 중 한글 검색의 결과도 180건이나 되므로 선사용상표가 국내, 외에서 주지, 저명함을 알 수 있다고 주장하나, 갑 제13호증의 기재에 의하면 2004. 4. 26. 현재 yahoo 검색엔진을 통해 '솔리디아'라는 단어를 검색한 결과 총 175개의 국내 사이트나 웹페이지의 콘텐츠에 '솔리디아'라는 단어가 포함되어 있는 사실만을 인정할 수 있고, 원고의 나머지 주장을 인정할 증거가 없다(위와 같은 검색결과는 이 사건 등록상표의 출원시로부터 1년 5개월가량 이후의 것이고, 해외 사이트의 검색결과는 포함하고 있지 아니하다).

(나) 인정되지 아니하는 사실

1) 원고는 선사용상표의 지정상품에 대한 해외 매출액이 1998.에 2,104,687 유로(약 29억원), 1999.에 5,396,860유로(약 75억원), 2000.에 11,594,330유로(약 162억원), 2001.에 13,565,375유로(약 190억원), 2002.에 11,363,103유로(약 159억원), 2003. 7,840,341유로(약 110억원)에 이른다고 주장한다. 살피건대, 갑 제15호증의 1 내지 169는 원고회사가 해외에서 물품을 거래한 송장으로서, 그것이 선사용상표의 지정상품들에 관한 것인지 원고회사가 생산하는 다른 물품까지 포함된 것인지 불분명한 것이 대부분이므로 위 각 증거만으로는 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하다{설사, 선사용상표의 지정상품에 대한 해외 매출액이 위와 같다고 하더라도, 판매 기간과 거래 대상국의 수, 판매 물품의 종류 등에 비추어 매출규모가 크다고는 할 수 없어, 위 해외 매출액에 앞에서 인정한 (가)의 3) 내지 6)의 사실을 더하여 보더라도 선사용상표가 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 인정하기에 부족하다}.

2) 원고는 선사용상표의 광고비로 1998.에 13,000유로(약 1,800만원), 1999.에 28,000유로(약 3,900만원), 2000.에 70,000유로(약 9,800만원), 2001.과 2002.에 각 940,000유로(약 13억원)씩, 2003.에 280,000유로(약 3억 9,000만원)를 지출하였다고 주장하나, 갑 제16호증의 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하다{설사, 선사용상표의 광고비 지출액이 위와 같다 하더라도, 광고가 이루어진 국가의 범위, 광고의 횟수와 단가, 매체 등을 알 수 있는 구체적 증거가 없는 이상, 위 광고비 지출액에 앞에서 인정한 사실들을 더하여 보더라도 선사용상표가 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 인정하기에 부족하다}.

(다) 선사용상표의 주지, 저명성 등

위 (가)의 1) 내지 6)과 같이 선사용상표의 지정상품이 국내에 수입된 사실이 있는 점, 극히 일부의 국내 광고매체에 선사용상표와 관련된 광고가 이루어진 점, 국내, 외의 수입업자들이 원고 회사와 선사용상표의 지정상품에 대한 수입계약을 체결한 사실이 있다는 점, 선사용상표가 해외 여러나라에서 상표등록되거나, 전람회에 선사용상표의 지정상품이 출품되거나, 원고가 선사용상

표의 지정상품에 관하여 해외 일부 국가에서 발행되는 잡지와 카탈로그 등을 통하여 일정기간 광고를 해 왔다는 점, 웹 검색엔진을 통해 '솔리디아'를 검색한 결과 175개가량의 국내 사이트나 웹페이지가 검색되었다는 점만으로는 그 거래 및 광고의 규모와 시점 등에 비추어 이 사건 등록상표의 출원 시 또는 등록결정시에 선사용상표가 국내에서 주지, 저명한 상태였다거나, 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다거나, 또는 국외에서 수요자간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

다. 결론 : 이와 같이 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당하기 위한 요건들 중 일부 요건을 갖추지 못한 이상, 나머지 요건들에 관하여 나아가 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당할 여지가 없으므로, 이 사건 등록상표에 등록무효의 사유가 없다고 한 이 사건 심결은 정당하다.

제7조 제1항 제10호

需要者間에 현저하게 認識되어 있는 他人의 商品이나 營業과 混同을 일으키게 할 염려가 있는 商標

제7조 제1항 제10호

가. 상표법 제7-1-10호에 해당한다.

① **인용서비스표는 주지, 저명한 서비스표이고, 이건 서비스표의 지정서비스업인 '안경수선업'과 인용서비스표들의 서비스업인 '할인점업'은 경제적 견련성이 있으므로, 이건 서비스표는 상표법 제10조 제1항 제10호에 해당한다.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
월마트안경 서비스표등록 제72816호	Wal-Mart 월마트 사용권자 : 월마트 스토어즈 인크	심판원 2003. 10. 31.자 2002당2953 심결 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허6951 판결 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결
지정서비스업 : 안경수선업	사용서비스업 : 할인점업	

1. 대법원 판단 : 상표법 제7조 제1항 제10호 해당여부 판단

타인의 상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 이른바 저명상표인 경우, 상표 자체로서는 타인의 저명상표와 유사상표라고 할 수 없더라도 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상되거나, 타인의 저명상표 또는 상품과 밀접한 관련성이 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키는 상표는 등록될 수 없고(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 저명상표에 해당하는지 여부는, 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다고 할 것이며(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 참조), 이러한 법리는 서비스표에 있어서도 그대로 적용된다고 할 것이다.

기록에 의하면, 원심(특허법원)이 그 채택증거에 의하여 인정되는 사실관계를 종합하여, 이 사건 등록서비스표와 피고(월마트 스토어즈 인크) 사용의 비교서비스표 1, 2(이하 '선사용서비스표들'라 한다)는 전체적으로 동일, 유사한 표장이고, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용서비스표들은 국내외의 거래자 또는 수요자 사이에서 피고(월마트 스토어즈 인크)의 서비스표로서 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었을 뿐만 아니라 피고의 지속적인 선전, 광고 및 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 주지, 저명한 서비스표로 인정되고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 "안경수선업"과 선사용서비스표들의 서비스업인 "할인점업"(Discount Store)은 비록 유사하다고 할 수는 없으나, "할인점업"은 신종 유통업태 가운데 가장 일반적인 형태로 할인점 내에는 다양한 상품을 대량 판매함으로써 시중가보다 저렴하게 상품을 판매하는 형태의 서비스업이 행해지고 있고 할인점 개설자가 직영하는 점포뿐만 아니라 제3자가 임차하여 운영하는 점포도 혼재되어 있는 것이 일반적인 점 등, 그 서비스업의 속성 및 거래실정에 비추어 보면, 일반 수요자들로서는 이 사건 등록서비스표를 보고 원고와 피고(월마트 스토어즈 인크) 사이에 어떠한 제휴 또는 원조 관계가 있거나 최소한 피고(월마트 스토어즈 인크)가 원고에게 자신의 서비스표의 사용을 허락하였다고 오인할 가능성이 충분히 있다 할 것이므로, **양 서비스업은 경제적 견련성이 있다**고 할 것이어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해나 채증법칙 위배로 인한 사실오인 등의 위법이 없다.

나. 상표법 제7-1-10호에 해당하지 않는다.

① **(비유사함) 이건상표와 인용상표는 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으킬만큼 서로 유사하다거나, 이건상표로부터 인용상표가 용이하게 연상되어 인용상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되거나, 이건상표가 인용상표를 모방한 것이라고 볼 수 없다. 따라서, 이건상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10 내지 12호에 해당하지 않아 등록무효의 사유가 없다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제548527호	 상표등록 제243028호	심판원 2004. 11. 30. 2003당2587 심결 특허법원 2005. 6. 9. 선고 2005허414 판결 (심결지지)
7류 : 식품건조기, 종자건조기 등	9류 : 마이크로프로세서	

* 유사심결 : 특허법원 2005. 6. 9. 선고 2005허421 판결 (상표등록 제550990호 )

특허법원 2005. 7. 1. 선고 2005허131 판결(상표등록 제제562170호 HumanInside)

1. 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호, 제11호, 제12호 해당여부 판단

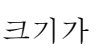
가. 전제가 되는 법리

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는, 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용할 것이 요구되고(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하기 위해서는 타인의 저명한 상표와 동일, 유사하거나, 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하

게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우라야 하며(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 타인의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 사용상표와 동일·유사하고 사용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 사용상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우와 마찬가지로 사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야 하고(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 국내 또는 외국에서 저명한 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부당한 이익을 얻거나 그 타인에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적으로 사용하는 경우이어야 한다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 대비

(1) 이 사건 등록상표의 중요부분

이 사건 등록상표는 형태의 타원 안에, 와 같이 도안이 가미된 문자가 배치되고 그 아래 작은 글씨로 'INSIDE'라는 문자가 부기된 것인바, 'ECODRY'는 사전에 나와 있지 아니한 조어(造語)로서, 전체 표장에서 차지하는 크기, 도안의 독창성 등에 비추어 이 사건 등록상표에서 차지하는 비중이 극히 높은 반면, 문자부분을 둘러싼 위 타원은 간단하고 흔한 표장에 해당하고,  아래에 배치된 'INSIDE'는 그 크기가 매우 작아 쉽게 눈에 띄지 아니할뿐더러, '내부, 안쪽'이라는 뜻을 가지 영어 단어로서, 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 'ECODRY가 제품의 내부에 배치되어 있다' 또는 'ECODRY가 안에 있다'와 같이 표장의 핵심적 요소인 'ECODRY'의 위치나 상태를 암시하는 부수적 기능 밖에 하지 않는다 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약한 부분이라 할 것이다.

따라서, 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자 사이에서 중요부분인

ECODRY만으로 인식될 가능성이 매우 높으며, 선등록상표와도 위 중요부분을 중심으로 유사 여부를 대비함이 상당하다.

(2) 이 사건 등록상표와 선등록상표와의 대비

(가) 외관의 대비

선등록상표는  형태의 타원 안에 글자체나 크기에 차이가 없이 'intel'과 'inside'라는 단어가 비스듬히 상하 병기되어 있는 것이어서, 이 사건 등록상표와는 외관의 중요부분에 해당하는 문자의 구성과 크기, 배열에 확연한 차이가 있으므로 양 표장은 외관이 서로 다르다.

(나) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 중요부분에 의하여 '에코드라이' 또는 '이코드라이'로 약칭될 것임(앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 중 'INSIDE' 부분의 식별력이 미약한 사정에 더하여, 두 개 이상의 단어가 결합된 외국어의 경우 특징적인 부분, 특히 앞부분의 단어만으로 약칭하기 쉬운 거래계의 관행에 비추어 더욱 그러하다)에 비하여, 선등록상표 중 'intel'은 원고의 상호이기도 한 고유명사이고 표장의 앞부분에 위치하여 강한 인식을 주는 반면, 'inside'는 '내부, 안쪽'이라는 뜻의 비교적 흔한 단어로서 표장의 뒷부분에 위치하고 있으므로 선등록상표가 '인사이드'만으로 약칭될 가능성은 많지 않고, 이는 각 '인텔' 또는 '인텔 인사이드'로 불리기 쉽다 할 것이다. 따라서, 양 표장은 호칭이 서로 다르다.

(다) 관념의 대비

이 사건 등록상표의 'ECODRY'는 특별한 의미를 가지지 아니하는 조어인 반면, 선등록상표 1, 4의 'intel'은 고유명사이고, 'intel inside'는 'intel이 내부에 배치되어 있다'는 의미를 가진다 할 것이므로 양 표장은 관념의 대비가 불가능하거나 서로 다르다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원시 및 등록결정시에 국내, 외에서 이미 저명성을 획득하였을 뿐 아니라, 'intel' 뒤에 'inside'를 배치하는 일반적인 영어 문법을 벗어난 독창적인 구성으로 인하여 'inside' 부분이 사용

에 의한 식별력을 취득함으로써 결국 'intel', 'inside', 그리고 도형부분이 모두 대등한 식별력을 가지게 되었으므로, 그 중 'inside' 부분을 이 사건 등록상표와의 대비대상에서 제외하여서는 아니되며, 선등록상표가 저명한 상표인 이상, 이와 동일하게 특정 단어와 'inside'를 병기하고 문자부분을 타원으로 둘러싼 구성상의 모티브를 가지고 있는 이 사건 등록상표는 위 선등록상표를 모방한 것으로 보아야 한다고 주장하므로 살피건대, 선등록상표가 저명한 상표라고 하여 반드시 'inside'나 도형부분이 'intel'과 대등한 독립적 식별력을 가지게 된다고 볼 근거가 없을 뿐 아니라, 선등록상표가 저명성을 획득하여 그 중 'inside' 부분이 식별력을 얻고, 일반수요자들이 위 선등록상표들을 '인사이드' 만으로 약칭할 가능성이 있다고 하더라도, 그로 인하여 일반 수요자들이 이와 대비의 대상이 되는 이 사건 등록상표까지도 '인사이드'만으로 약칭 또는 관념하게 된다고 볼 수 없다. 또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 중요부분인 

로 인하여 선등록상표와 확연히 구별되는 이상, 이 사건 등록상표의 나머지 부분으로서 간단하고 흔한 표장에 지나지 않는 타원이나, 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약한 'inside' 부분이 저명상표인 선등록상표와 공통된다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방한 것으로 추단할 수도 없다. 따라서, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

위와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장의 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으킬만큼 서로 유사하다거나, 이 사건 등록상표로부터 선등록상표가 용이하게 연상되어 원고의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되거나, 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방한 것이라고 볼 수 없다. 따라서, 양 상표의 지정상품의 유사 여부나 원, 피고의 나머지 주장에 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 4와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10 내지 12호에 해당하지 않아 등록무효의 사유가 없다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

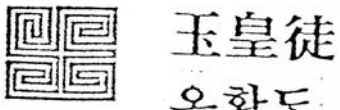
제7조 제1항 제11호

商品의 品質을 誤認하게 하거나 需要者를 欺瞞할 염려가 있는 商標

제7조 제1항 제11호

가. 수요자 기만의 우려가 있다.

① **최초 등록결정일인 1999. 3. 18.경에는 이미 일반 수요자나 거래자에게 선사용표장 또는 그 서비스업이라고 하면 특정인의 서비스표장이나 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하고, 한편 이 사건 등록상표의 지정서비스업 및 선사용표장의 사용서비스업 역시 모두 동일 내지 유사하다 할 것이므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 할 것이다.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표등록 제54266호		심판원 2004. 9. 24.자 2004당529호 심결 특허법원 2005. 3. 17. 선고 2004허6613 판결
교육시험업, 교육정보제공업, 과학관경영업, 교수업, 교육지도업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 통신강좌업, 학원경영업, 사적명소관리경영업, 기공사 양성업, 철학역학사 양성업, 고전무용국악사 양성업제	사용서비스업 : 불교교육정보제공업, 불교교육지도업, 불교사적명소관리경영업, 불교교육업, 불교관련 세미나 준비 및 진행업, 불교관련 연수회 준비 및 진행업, 불교관련 수련회 개최업, 불교관련 행사 개최 대행업, 각종 법회개최 운영업, 승가대학교 운영업 등	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(1) 이 사건 등록서비스표와 선사용표장의 동일, 유사 여부

이 사건 등록서비스표는 도형 ""의 오른쪽 옆에 "玉皇徒 옥황도"라는 한자

와 한글이 2단으로 결합하여 구성된 결합서비스표이고, 선사용표장은 ""와 같은 도형으로만 구성된 표장으로서, 양 표장 모두 그 특징 부분인 도형의 외관이 극히 유사한바, 전체적으로 관찰할 때 유사한 표장이라 할 것이다.

(2) 상표법 제7-1-11호의 판단 기준

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위하여는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 상표와 동일, 유사한 상표가 그 사용 상품과 동일, 유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지 아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884,1891 판결).

(나) 을 제4, 5, 7, 8, 9호증, 을 제10호증의 1 내지 11의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 피고(피청구인)가 사용하는 선사용표장은 신라시대의 고승인 의상대사가 668년경 당나라 유학시절에 7언(言) 30구(句) 210자(字)의 글자를 도형으로 만들어 창작한 것으로서 "해인도(海印圖)" 또는 "법계도(法界圖)"라고 칭하며, "화엄경의 진수를 축약하여 그림으로 그려놓은 것"을 의미한다고 설명되고 있고, 그 형태는 도장 모양의 인도(印圖)이다.

② 선사용표장은 천년 이상 전승되어 오면서 경전을 연구하는 국내의 사찰에서는 연구과정을 성공적으로 마친 승려들에게 수료증을 수여할 때 선사용표장이 표시된 케이스 등에 수료증을 넣어 수여하는 등으로 교육과 관련하여 사용되어 왔고, 피고 사찰인 해인사에서는 사찰의 상징으로서 선사용표장을 사용하여 왔다.

③ 1985년경부터 피고 사찰에서 발간하는 정기간행물인 월간 해인(月刊海印)의 표지에도 선사용표장을 표시하여 오고 있다.

④ 1999년 현재 우리나라의 전체 국민 중 53.6%가 종교를 가지고 있고, 그 중 26.3%가 불교신도이며, 해인사는 세계문화유산으로 등록된 팔만대장경을 소장하고 있는 법보사찰(法寶寺刹)로서, 국내외에 유명한 사찰이어서 불교신자가 아닌 일반 국민들도 상당수가 수학여행 또는 관광을 통하여 해인사에 가 본 경험이 있다.

(다) 판단

위와 같은 선사용표장의 사용기간, 피고 사찰의 선사용상표 사용방법 및 피고 사찰의 인지도, 국내 불교 인구의 점유비율 등을 종합하여 볼 때, 선사용표장은 일반 수요자나 거래자에게 주지, 저명하였다고 단정할 수는 없더라도 적어도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 최초 등록결정일인 1999. 3. 18. 경에는 이미 일반 수요자나 거래자에게 선사용표장 또는 그 서비스업이라고 하면 특정인의 서비스표장이나 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하고, 한편 이 사건 등록상표의 지정서비스업 및 선사용표장의 사용서비스업 역시 모두 동일 내지 유사하다 할 것이므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표는, 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부에 관하여는 살펴볼 필요도 없이, 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

② (수요자기만의 우려가 있다)

* 인용상표는 장갑 상품과 관련하여 특정인의 표장으로 널리 알려지게 되었고, 양 표장도 유사하고, 양 상품의 생산자, 판매장소 및 유통경로도 유사하다고 보여지므로, 이건상표는 상표법 제7-1-11호에 해당한다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제578199호 * 권리자 : 김정상	 상표등록 제13723호 * 권리자 : (주)한영캉가루	특허심판원 2004. 10. 27. 2004당1579 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허7814 판결
제25류 : 혁대, 의류용 멜빵	구45류 : 장갑	

* 유사판례(특허법원2004.5.20.선고2004허981 판결) : 상표등록 제479967호 등록무효 

(특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허7821 판결 : 상표등록 제578200호 

1. 판 단

(1) 기초사실

(가) 신사복, 혁대, 수건 등을 지정상품으로 하는 상표 "캉가루 KangaROOS"(1982. 3. 6. 출원, 1983. 1. 20. 등록결정, 1983. 1. 28. 등록, 제88287호)와 스웨터, 폴로셔츠 등을 지정상품으로 하는 상표 "  "(1982. 3. 6. 출원, 1983. 1. 20. 등록결정, 1983. 1. 28. 등록, 제88288호)는 위 삼화주식회사를 상표권자로 하여 등록되었다가 1993. 1. 28. 존속기간 만료로 소멸하였다.

(나) 원고(김정상)는 1993. 3. 23. 혁대 등을 지정상품으로 하는 상표 ""를 출원하였으나(출원번호 제93-9751), 위 삼화주식회사 상표들이 존

속기간 만료로 인하여 소멸한 날로부터 1년을 경과하기 전에 출원되었다는 이유로 등록이 거절되었다.

(다) 원고(김정상)는 위 삼화주식회사 상표들이 존속기간 만료 후 1년이 경과한 1994. 1. 29. 혁대, 멜빵 등을 지정상품으로 하는 상표 " 

"를 출원하였다.

(라) 그러나, 원고(김정상)의 위 출원에 앞서 의류, 혁대 등을 지정상품으로 하여 출원한 소외 태원일의 캉가루상표가 출원공고 되었으나, 원고(김정상)의 이의신청에 따라 거절결정되었고, 태원일이 이에 불복하였으나 최종적으로 대법원에서 태원일의 상고를 기각함으로써 거절결정이 확정되었다.

(마) 그 후 원고(김정상)의 출원상표에 대한 출원공고결정이 있자 태원일과 피고(주식회사 한영캉가루)가 이의신청을 제기하였고, 이에 따라 거절결정이 내려졌으나, 원고(김정상)의 거절결정 불복심판청구 절차에서 특허심판원의 거절결정취소 심결이 내려짐에 따라 혁대, 멜빵 등을 지정상품으로 하는 " 

" 상표가 등록되었다(등록번호 : 제465416호, 출원일/등록사정일/등록일 : 1994. 1. 29./2000. 2. 15./2000. 2. 22. 이하 '원고의 종전 상표'라 한다).

(바) 피고(주식회사 한영캉가루)가 2000. 8. 23. 원고(김정상)의 종전 상표에 대하여 등록무효심판 청구하자, 특허심판원은 이를 2000당1376호로 심리하여 2001. 4. 30. 등록무효심결을 내렸으며, 원고(김정상)가 이에 불복하여 2001. 6. 2. 특허법원에 심결취소송(2001허3026호)을 제기하였으나 2002. 1. 25. 원고(김정상)의 청구를 기각하였고, 원고(김정상)가 불복하여 대법원에 상고(2002후376호)하였으나 2002. 3. 27. 상고기각되어 종전 상표에 대한 무효심결이 확정되었다.

(사) 그 후 원고(김정상)는 2002. 4. 26. 혁대와 의류용 멜빵을 지정상품으

로 하는 이 사건 등록상표 "

"를 출원하여 등록받았다.

[증거] 갑 제3 내지 13호증, 을 제2, 3, 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

(2) 종전 사건에 대한 대법원 판결이 이 사건 심결에 기속되는지 여부

원고(김정상)의 종전 상표에 대한 대법원의 판결(2002후376호)은 이 사건 등록상표와는 별개인 상표등록 제465416호 상표에 대한 특허심판원의 등록무효 심판의 적법 여부에 관한 판결이므로, 이 사건 심결에는 그 기속력이 미치지 아니함은 당연하다 할 것이고, 이 사건 심결은 원고(김정상)의 이 사건 등록상표에 대한 피고(주식회상 한영캉가루)의 무효심판청구에 따라 새로이 심리, 판단한 것이고 종전 상표에 대한 등록무효사건의 대법원 판결의 기속력에 따른 판단이라고 볼 수 없다.

또한 원고(김정상)는 종전의 대법원 판결은 명백하게 잘못되었다고도 주장하나, 확정된 대법원 판결에 대하여는 일정한 재심사유가 있는 경우에 한하여 재심절차에서 다투는 이외에 다른 소송절차에서 이를 주장할 수는 없으므로, 원고(김정상)의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

(3) 이 사건 등록상표가 위 삼화주식회사의 상표를 승계취득한 것인지 여부

원고(김정상)는 이 사건 등록상표는 위 삼화주식회사의 상표를 승계하여 출원한 종전 상표가 잘못된 대법원 판결에 의하여 무효로 확정됨에 따라 다시 출원하여 등록된 것이므로, 승계취득의 법리에 따라, 선등록상표가 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있는 정도로 알려졌는지 여부를 위 삼화주식회사 상표의 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 상표권이 존속기간의 만료로 소멸하게 되면, 그 상표권은 물론 그에 부수되는 권리인 사용권, 질권 등도 함께 소멸하게 되고, 그 후에 새로 등록된 상표권과는 권리관계의 승계가 전혀 이루어지지 아니하는 점에 비추어, 소멸된 상표와 새로 출원하여 등록된 상표와 사이에는 아무런 권리의무 등 법률관계가 승계되지 아니하므로, 신 출원상표의 등록무효 요건을 판단함에 있어서 그 기준시를 소멸된 종전 상표의 등록결정시로 소급하여야 한다는 원고(김정상)의 주장은 독자적인 법리로서 이유가 없다.

(4) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 각 지정상품의 경제적 견련성

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하기 위하여는 선등록상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 그 판단의 기준시점은 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때 또는 상표등록을 허가하는 심결을 할 때라고 할 것이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결, 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등 참조).

(나) 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2004. 2. 6.경 선등록상표가 장갑 등 상품과 관련하여 특정인의 표장으로 널리 알려지게 된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 그 표장도 이 사건 등록상표와 유사하며, 이 사건 등록상표의 지정상품인 "혁대, 의류용 멜빵"은 구 상품류 구분 제45류 제8군에 속하고 선등록상표의 사용상품인 "장갑"은 구 상품류구분 제45류 제4군에 속하여 양 상품은 다른 상품군에 속해 있기는 하나, 양 상품은 모두 사람의 몸에 착용하거나 몸에 지니고 다니는 장신용품 또는 신변품에 속한다는 점에서 용도가 동일·유사하고 그 수요자도 일치되며, 오늘날 거래사회에서는 토탈패션화의 경향에 따라 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 혁대, 멜빵, 장갑 등 신변품을 모두 하나의 기업에서 생산하거나 이들 상품을 한 점포에서 진열하여 판매하는 경향이 일반화되어 있는 추세에 비추어, 양 상품의 생산자, 판매장소 및 유통경로도 유사하다고 보여진다.

이러한 일반 거래실정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우와 거의 동일한 정도로 위 선등록상표의 권리자인 피고(주식회사 한영캉가루)에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여진다 할 것이므로, 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜

수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라 할 것인바, 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

③ (수요자기만의 우려가 있다) : 양표장 동일유사하고, 선등록상표들은 의류제품에 특정인의 상표로 알려졌고, 상품간에도 견련성 있음.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
CLRIDE 상표등록 제465773호	CLRIDE 인용1 : 상표등록 제321143호 clride 클라이드 인용2 : 상표/서비스표등록 제75호	특허심판원 2004. 10. 28. 2004당1003 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고2004허7951 판결
제18류 : 등산백, 배낭, 비치백, 서류가방, 여행가방, 핸드백	신발, 의복, 모자, 넥타이 등	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(1) 표장의 동일, 유사

'Clride'는 특별한 관념을 갖지 않는 단어로서, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 '클라이드'로 불리운다는 점에서 호칭이 동일하고 이 사건 등록상표와 선등록상표 1은 외관도 동일하므로, 비록 선등록상표 2가 글자체, 굵기, 한글의 병기 여부에 관하여 이 사건 등록상표와 다른 점이 있으나 전체적으로 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 동일하다 할 것이다.

(2) 선등록상표들의 주지 정도 및 상품의 유사 정도

선등록상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 선등록상표와 동일 또는 유사하고, 선등

록상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선등록상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등).

(가) 선등록상표들의 주지 정도

을 제4호증의 1 내지 제20호증의 6, 제21의 1 내지 53, 제22호증, 제23호증의 1 내지 4, 제25호증과 기록에 편철된 피고회사의 법인등기부 등본 및 변론의 전취지에 의하면, 선등록상표들의 상표권자인 소외 변승형은 피고회사의 대표이사인 한병숙의 남편인 사실, 피고회사는 1998. 3. 25. 설립된 이래 전용사용권이나 통상사용권 등의 설정등록은 하지 않은 채로 선등록상표들을 부착한 의류를 판매해 오다가(위에서 본 변승형과 한병숙의 관계에 비추어 적어도 묵시적으로 선등록상표들의 사용에 관한 승낙이 있었음을 추단할 수 있다) 2000. 10. 10에는 선등록상표 2에 관하여, 2004. 5. 11.에는 선등록상표 1에 관하여 각 전용사용권의 설정등록을 마친 사실, 1998. 1. 부터 1999. 10.경 까지 한국섬유신문, 패션네트워크뉴스, 패션마케팅, 한국섬유경제신문, 섬유저널, 택스헤럴드, 월간섬유, Cindy the Perky, Kiki, 유행통신, 택스저널, 일간스포츠, 에꼴, WoW, 파르베, 어패럴뉴스, Ceci등의 국내 신문과 잡지 등에 50여회에 걸쳐 선등록상표들과 동일하거나 유사한 상표가 부착된 청바지, 자켓, 남방셔츠, 블라우스, 반바지, 조끼, 스커트, 스웨터, 카디건, T셔츠, 모자, 잠바 등에 관한 광고가 게재되거나 의류 업체로서 '클라이드'를 다룬 기사가 게재되어 온 사실, 1998. 1.경부터 1999. 12.경 사이에 50여회에 걸쳐 MBC, KBS, SBS의 각종 TV 연예프로그램에서 유명연예인들이 선등록상표들이 부착된 협찬의상을 입고 나옴으로써 이에 관한 간접광고가 행해진 사실, 1995. 현재 선등록상표 1이 부착된 상품을 판매하는 매장이 전국적으로 백화점 54개, 대리점 87개에 이르렀던 사실, 피고가 1998. 3. 25.부터 1998. 12. 31.까지 총 매출액

3,319,794,880원 중 253,204,800원을, 1999. 1. 1.부터 1999. 12. 31.까지 총 매출액 9,223,780,123원 중 615,703,240원을, 2000. 1. 1.부터 2000. 12. 31.까지 총 매출액 19,511,382,545원 중 1,023,600,556원을 광고비로 각 지출한 사실이 각 인정된다(위 각 매출액 및 광고액 중 선등록상표들에 관련된 것의 정확한 규모는 알 수 없으나 앞서 본 1998. 1.부터 1999. 12.까지의 전체적인 광고 내역과 규모에 비추어 상당한 부분이 선등록상표들과 관련된 매출 및 광고일 것으로 추단된다).

위 인정사실에 의하면 선등록상표들은 이 사건 등록상표에 대한 등록결정이 이루어진 2000. 2. 15. 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 그 지정상품 중 청바지, 자켓, 남방셔츠, 블라우스, 반바지, 조끼, 스커트, 스웨터, 카디건, T셔츠, 모자, 잠바 등 각종 의류에 관하여 특정인의 상품이라고 인정될 만큼 널리 알려져 있었다고 보는 것이 상당하다.

(나) 출처의 오인, 혼동을 일으키는지 여부

이 사건 등록상표의 지정상품인 등산백, 배낭, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백 등의 가방류와 위에서 본 선등록상표들의 사용상품들과는 상품류 구분이 다르기는 하나 주된 수요자가 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이미 거래계에서는 이른바 토탈 패션화의 경향에 따라 의류, 가방, 신발 등을 한 기업에서 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 다 같이 진열하여 판매하는 것이 보편적인 상황이었음을 경험칙상 인정할 수 있고, 이미 선등록상표들이 앞서와 같이 수요자나 거래자들 사이에 널리 알려져 있었으므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된다면 의류 등에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선등록상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정이 있어, 결국 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라 할 것이다. 따라서, 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있으므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

④ (수요자기만의 우려가 있다) : 이 사건 등록상표서비스표는 그 지정상품 중 솜, 풀솜, 대마, 모시섬유, 양모에 관하여는 특정인의 상표라고 인식될

정도로 널리 알려진 선등록상표 2, 3과 표장이 동일, 유사하고, 선등록상표 2, 3의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정이 있다고 할 수 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있다

이건 상표	인용 상표	사건 번호
핑크하트 PINKHEART 상표/서비스표등록 제8164호	Pinkheart 핑크하트 상표등록 제125136호	특허심판원 2004. 10. 30. 2004당689 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허8145 판결 (일부 심결취소)
제22류 : 솜, 풀솜, 대마, 모시섬유, 양모, 방충망	제26류 : 천막, 쿠션, 방석, 이불, 사진틀, 매트, 상보, 커어튼	

1. 판단

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

(가) 표장의 동일, 유사

이 사건 등록상표서비스표와 선등록상표들은 호칭과 관념이 모두 동일하다. 외관에 있어 이 사건 등록상표서비스표는 한글이 상단에, 영문이 하단에 기재되어 있는 반면 선등록상표들은 그 배열이 정반대이 표장의 왼쪽에 하트모양의 도형이 부가된 점, 이 사건 등록상표서비스표의 글자체와 선등록상표들의 글자체가 약간씩 다른 점이 인정되나, 전체적으로 양 표장들은 외관 또한 유사하다 할 것이다.

(나) 선등록상표의 주지성 및 상품의 유사 정도

선등록상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 선등록상표와 동일 또는 유사하고, 선등록상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선

등록상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등).

1) 선등록상표의 주지 정도

갑 제18호증의 1 내지 제32호증의 2, 제34호증, 제36호증의 1 내지 제39호증에 의하면, 1994. 8. 12.부터 1998. 2. 26.까지 한국경제신문에 6회에 걸쳐 '핑크하트'라는 침구류 메이커가 기사로 다루어진 사실, 위 선등록상표들의 전용사용권자인 원고(당시 상호는 주식회사 샬롬니시이었다)가 1999.에 합계 60,371,000원을, 2000.부터 2003. 사이에 합계 189,511,000원을 들여 각종 여성월간지와 섬유저널 등 업계 전문지에 30회 가량 '핑크하트' 또는 'Pink heart'로 표시된 침구류에 관한 광고를 게재하는 한편, 커튼, 쿠션, 이불, 이불커버, 침대커버, 쿠션커버, 방석, 베겟잇 등에 관한 제품 카탈로그를 만들어 수요자들에게 배포하는 등의 방법으로 위 선등록상표들에 대한 광고, 선전활동을 계속해 온 사실, 1996.경부터 1999. 사이에 '핑크하트'라는 상표가 부착된 침구류를 도, 소매하는 대리점이 전국에 150여개에 이르렀으며 1994.부터 1999.까지 선등록상표 3의 상표권자였던 소외 주식회사 마론핸즈의 연간 매출액은 1994. 기준 28억 7,000만원, 1995. 기준 30억 2,000만원 정도였던 사실, 원고는 2000. 경부터 침구류를 판매하여 오면서 개별 상품에 관하여 '듀엣', '에테르', '디바인', '오디세이', '마샬', '피오나' 등 다수의 이름을 사용하기는 하였으나 어느 경우에나 각 상품에는 'Pink Heart'라는 영문 표시를 사용하였고, 위와 같이 선등록상표들을 사용한 침구류의 매출 규모는 연도별 매출과세표준액을 기준으로 하여 2000.에는 51억 여 원, 2001.에는 53억 여 원, 2002.에는 57억 여 원, 2003.에는 52억 여 원에 이르렀으며, 전국의 대리점 이외에 대형 할인매장에도 납품 하는 등 상품의 유통경로를 확대해 온 사실 등이 인정되며, 그 밖에 1999. 선등록상표 3의 상표권자였던 위 주식회사 마론핸즈와 위 회사 소속 근로자 및 채권자들 사이에 임금채권 등을 둘러싼 분쟁이 발생하였을 때 당사자들 사이에 선등록상표 3에 관한 상표권 귀속이 중요한 쟁점이 된 바 있고, 그

뒤 위 상표권에 관하여 가압류와 해제가 반복되는 등 이미 위 상표에 상당한 정도의 현실적 혹은 잠재적 재산 가치가 화체되어 있다고 평가되었던 사실을 엿볼 수 있다.

위와 같은 사실에, 선등록상표 3이 각종 침구류에 관하여 10년 이상 전국에 걸쳐 상품출처표지로 계속 사용되어 온 사정을 보태어 보면, 이 사건 등록상표서비스표에 대한 등록결정이 이루어진 2003. 8. 29. 당시 선등록상표 2, 3은 비록 국내에서 주지, 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지는 못하였다고 하더라도 적어도 **그 지정상품들 중 침구류에 해당하는 베겟잇, 요홑이불, 이불, 이불커버, 침대커버, 쿠션커버, 쿠션, 방석, 커튼, 매트 등에 관하여는 이미 일반 수요자나 거래자 사이에서 특정인의 상표로 인식될 정도로는 널리 알려졌다**고 봄이 상당하다.

2) 출처의 오인, 혼동을 일으키는지 여부

이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 중 솜, 풀솜, 양모, 대마, 모시섬유는 피고의 주장과 같이 각 면직물, 견직물, 모직물, 대마직물, 모시직물 등의 원료이기도 하지만, 거래현실에 비추어 그 중 솜, 풀솜, 양모 등이 그 자체로 이불이나 베게, 쿠션, 방석, 매트 등 침구류의 속을 채우는 재료로 사용되는 일 또한 적지 않아 일반 수요자나 거래자 사이에서 침구류와 밀접한 관계에 있는 것으로 인식되고 있다 할 것이며, 갑 제6 내지 16호증에 의하면 목화 솜, 양모 솜 등이 별도 포장된 상품으로서 인터넷 쇼핑몰 등을 통해 판매되고 있는 사실도 인정되므로, 결국 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 중 솜, 풀솜, 양모는 침구류인 선등록상표 2, 3의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선등록상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 봄이 상당하다.

(다) 소결론

결국, 이 사건 등록상표서비스표는 그 지정상품 중 솜, 풀솜, 대마, 모시섬유, 양모에 관하여는 그 등록결정 당시 일반 수요자나 거래자에게 있어 특정인의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려진 선등록상표 2, 3과 표장이 동일, 유사하고, 선등록상표 2, 3의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정이 있다고 할 수 있으므로, 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으며, 따라서 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있다.

⑤ **(수요자기만의 우려가 있다) : 이건 등록상표의 지정상품 중 '아이스스케이트, 로울러스케이트'와 인용상표의 지정상품인 '구두' 등을 유사한 상품이라고 보기는 어렵다 하더라도, 이건 등록상표가 그 지정상품에 사용된다면 원고(청구인)의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 인용상표가 사용된 상품과 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제447675호	  상표등록 제199155호	특허심판원 2004. 11. 23.자 2004당77 심결 특허법원 2005. 5. 26. 선고 2004허8398 판결 (일부 심결취소)
아이스스케이트, 로울러스케이트,	골프화, 단화, 샌들, 오버슈즈, 장화	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

가. 어떤 상표가 그 사용상품에 대한 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 저명상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하게 될 경우 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품 뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 이종상품을 생산, 판매하는 현대 산업구조에 비추어 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 그 사용상품이 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인하게 함으로써 그 상품 및 영업의 혼동이나 품질을 오인할 염려가 있어서 그와 같은 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 혹은 제11호의 규정에 위반한 것으로서 무효로 되어

야 할 것이다(대법원 1995. 6. 13. 선고 94후2186 판결, 1986. 11. 25. 선고 85후115 판결 참조).

나. 인정사실에 의하면, 인용상표는 이 사건 등록상표에 관한 이 사건 지정상품 추가등록결정시인 2001. 6. 29.은 물론 그 출원시인 1999. 7. 19. 당시에도 국내 일반 수요자나 거래자들에게 구두 등 신발류의 제품에 관하여 원고의 상표로 현저하게 인식된 저명상표에 해당한다 할 것이다.

한편, 이 사건 등록상표는 인용상표와 외관에 있어서는 차이가 있지만, 중요부분인 문자부분이 영문자'Esquire'와 그 하단에 한글 '에스콰이아'를 배치한 형태로서 글자체에 약간의 차이가 있을 뿐 인용상표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표나 인용상표는 흔히 있는 단어가 아니고 다른 유사한 상표를 생각하기 힘들 정도로 청감과 형태 및 구성에 있어 창의적인 상표라 할 것이어서 일반 수요자에게 새겨지는 인상이 강렬한 특징을 가지고 있고, 이 사건 지정상품과 인용상표의 주된 지정상품인 구두는 상품류 구분이 다르기는 하나, 이 사건 지정상품은 신발에 이동 내지 구동수단으로써 **'스케이트날 혹은 로울러'**를 부착한 것인데, 갑 제21호증의 기재에 의하여 인정되는, 인터넷 쇼핑몰인 CS Club이 피고의 '에스콰이어 Upgrade 4000 출시!! 신발 제조의 메카 대한민국 부산에서 세계 최고의 신발기술을 가진 장인들이 국내 최초로 최고급 인라인 스케이트 생산'이라는 광고문구를 게재하고 있는 사실에서 알 수 있는 바와 같이 이 사건 지정상품에서 신발 부분은 그 상품과 품질, 가격 및 형태를 결정하는 중요한 요소이고, 이 사건 지정상품의 생산자 역시 신발을 제조하는 기술자로서 인용상표의 지정상품의 생산자와 일치하는 경우가 생길 수 있고, 이 사건 지정상품 중 로울러스케이트는 특히 청소년은 물론 직장인들 사이에서 근거리를 이동할 경우 편리한 신발로 사용됨으로써 신발의 용도로 사용되기도 하며, 오늘날 국내 대기업은 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산, 판매하여 그 상품의 외연을 다양하게 확대하여 가는 경향이 있는 데다가 로울러스케이트 등 일상 생활과 밀접한 스포츠용품에 대한 소비자들의 관심과 수요가 증대함에 따라 ① 기존의 구두, 단화 등을 제조하던 업체가 위와 같이 신발류에 축

적된 기술을 토대로 로울러스케이트와 아이스스케이트를 취급할 가능성도 있는 점, ② 설사 그렇지 않다 하더라도 일반 수요자들이 앞서 본 바와 같은 거래계의 일반 실정, 양 상표가 매우 흡사한 점, ③ 상표의 창의적인 특성에 따라 일반 수요자의 인상에 끼치는 영향력이 큰 점, ④ 저명한 인용상표의 출처 식별력 등에 영향을 받아 이 사건 지정상품이 인용상표의 상표권자인 원고(청구인)나 그와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 출처를 오인, 혼동할 가능성이 매우 높은 점을 감안하면, **비록 이 사건 등록상표에 관한 이 사건 지정상품의 추가등록출원시와 추가등록결정시 이 사건 지정상품인 아이스스케이트, 로울러스케이트와 구두 등을 유사한 상품이라고 보기는 어렵다 하더라도, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용된다면 원고(청구인)의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 인용상표가 사용된 상품과 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이다.**

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '아이스케이트, 로울러스케이트' 부분은 상표법 제7조 제1항 제10호 혹은 제11호에 위반하여 등록된 것이어서 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑥ (수요자기만의 우려가 있다) :

- o 인용서비스표 1은 이건 등록서비스표에 대한 등록결정 당시 **골프장 영업에 관련된** 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에서 비록 주지, 저명의 정도에는 이르지 않았더라도 적어도 특정인의 서비스업이라고 인식될 정도로는 알려졌다고 봄이 상당하다.
- o 이건 서비스표의 지정서비스업 중 '골프장 경영업, 골프시설 제공업'은 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.

이건 서비스표	인용 상표	사건 번호
남촌 서비스표등록 제98254호	인용1 (미등록) 남촌 인용2(상표등록 제535558호) 南村컨트리클럽 南村레저開發(株) 인용3(상표등록 제535559호)  	특허심판원 2004. 11. 26. 2004당1018 심결 특허법원 2005. 5. 12. 선고 2004허8589 판결 (일부 심결취소)
41류 : 골프장 경영업, 골프시설 제공업, 실내 골프연습장 경영업. 실내골프연습장 경영업, 당구장 경영업, 헬스클럽 경영업, 노래방 서비스업	인용1 : 골프장운영 인용2, 3 : 제25류 모자, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠, 반바지, 슬랙스, 운동용아노락, 벨트, 잠바, 골프화	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

가. 인정되는 사실

(1) 원고(청구인 : 인용상표권자)는 1998. 12. 7. '골프장업 및 골프장에 부대되는 일체의 사업' 등을 목적으로 하여 설립된 주식회사로서, 경기 광주시 실촌면 이선리 산 101-1 일대에 원고의 회사명을 따른 '남촌 골프장'(이하 '이 사건 골프장'이라고 한다)이라는 이름 아래 18홀을 갖춘 정규 골프코스를 개장하기로 하고 공사를 수행, 2003. 10. 정식 개장을 완료한 뒤 2003. 12. 24. 광주시에 체육시설업 등록을 마쳤다.

(2) 그 과정에서 원고(청구인 : 인용상표권자)는 2000. 9. 골프장 경영협회에 가입하고, 2001. 6.부터 2004. 12. 22.까지 총 7차에 걸쳐 192 구좌에 해당하는 회원권의 분양을 완료하였는데 2001. 6. 8.부터 2004. 12. 13.까지 '국민일보', '시대일보', '인천일보', '경인일보', '서울경제' 등의 일간지에 총 18회에 걸쳐 회원모집 공고를 하였으며, 분양가액이 최초 분양시 3억원에서 시작하여 최후 분양시 7억원에 이르는 등 고가의 회원권 가격을 책정하고, 회원 수를 제한적으로 함으로써 주말 부킹을 확실하게 보장하는 한편 클럽하우스를 고급화하고 주변에 미술관을 설립하는 등 소수 정예의 회원을 중심으로 영업하는 것 등을 주된 차별화 전략으로 채택하였다.

(3) 이 사건 골프장은 2000. 9. 경부터 신문이나 골프관련 잡지 등에 관련 기사가 실리기 시작하여 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵인 2004. 2. 까지 동아일보에 3회, 조선일보에 3회, 중앙일보에 2회, 한겨레신문에 1회, 문화일보에 3회, 한국일보에 1회, 매일경제에 7회, 한국경제에 6회, 헤럴드경제에 9회, 파인낸셜뉴스에 7회, 서울경제에 3회, 내외경제에 2회, 골프타임즈에 7회, 레저신문에 23회 등 이 사건 골프장에 관련된 기사가 게재되었고, 그 밖에 2002. 10.과 2003. 4.경 각 'womangolf', 'golfjournal', 'sisagolf' 등의 잡지에 이 사건 골프장을 홍보하는 기사가 실렸으며, 인터넷상으로는 kgagolf.or.kr, koreapga.com, imgolf.co.kr, golf-condo.com, chowon.com, 1588-1990.com, ezgolf.co.kr, hankookgolf.co.kr, golfweb.co.kr, golfnews.co.kr, golfnet.co.kr 등의 골프관련 웹사이트에 이 사건 골프장에 관한 정보 또는 홍보기사가 게재되었고, 2001.부터 2004.까지 사이에 매년 300여만부 가량 발행된 'ACE GOLF'라는 골프 신문과 2001., 2002.에 각 20만부, 2003., 2004.에 각 12만부씩 별도 발행된 '에이스회원권거래소 주식회사'의 회원권 시세동향표에 2001. 11. 22. 이래 계속하여, '알바 회원권 거래소 주식회사'에서 발행하고 있는 '회원권 거래매거진'이라는 정보지에 2003. 8. 25. 이래 계속하여 각 이 사건 골프장의 회원권 시세가 게재되고 있는 한편, 위 '에이스회원권거래소 주식회사'가 2001. 10. 4. 40만부를 발행하여 골프관련 업체와 수요자들에게 발송한 전국의 골프장을 찾아가는 길 안내지도에 이 사건 골프장의 개장예정일과 위치를 소

개하는 지도가 포함되어 있다.

(4) 원고(청구인 : 인용상표권자)는 이 사건 골프장에서 2002. 10.부터 2003. 12. 까지 총 12,945 팀에 대하여 시범라운딩을 실시하였는데 위 시범라운딩에 참가한 연인원을 추산하면 38,835명 내지 51,780명 가량이 된다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정 상표(서비스표)나 특정인이 제공하는 상품(서비스)이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있는 상표(서비스표)와 동일, 유사한 상표(서비스표)가 그 상품(서비스)과 동일, 유사한 상품(서비스)에 사용되고 있거나 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표(서비스표)의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등).

(1) 인용서비스표 1 (선사용서비스표)와의 대비

(가) 표장의 동일

이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 모두 특별한 관념이 없는 고유명사로서, '남촌'으로 표기되고 불리운다는 점에서 외관과 호칭이 동일하다.

(나) 선사용서비스표의 주지 정도

위 가.항에서 인정한 바와 같이 원고(청구인 : 인용상표권자)가 이 사건 골프장의 건립에 착수하여 최초의 회원권 분양 광고가 시작된 시점으로부터 시설의 완공, 시범라운딩 및 정식개장에 이르기까지 5년여의 기간이 소요되었고 그 중 시범라운딩을 통하여 실제로 골프장을 이용할 수 있었던 기간도 1년 이상이었던 점, 4년 가까운 기간 동안 이 사건 골프장에 관한 기사나 광고가 다양한 매체에 지속적으로 게재되는 등 홍보가 이루어져 온 한편, 회원권 거래시장에서도 이 사건 골프장의 회원권이 꾸준히 거래되어 온 점에, 우리나라에서 골프는 아직 대중화에 이르지 않은 스포츠로서 수요자 층이 비교적 제한되어 있고 서비스의 공급주체는 수요자에 비하여 훨씬 더 제한되어 있는 점, 대부분의 골프회원권은 상당한 고액으로서 경우에 따라 재산권으로 유통되면서 투자 혹은 투기의 대상이 되기도 하는 점, 따라서 골프를 치거나 골프 회

원권에 관심이 있는 수요자들의 경우 다른 서비스 분야에 비하여 골프장의 신설이나 회원권의 분양에 관한 정보에 대하여 관심이 많고 접근이 비교적 빠르다고 할 수 있는 점 등을 아울러 고려하면, 선사용서비스표(인용1)는 이 사건 등록서비스표에 대한 등록결정이 이루어진 2004. 2. 13. 당시 골프장 영업에 관련된 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에서 비록 주지, 저명의 정도에는 이르지 않았더라도 적어도 특정인의 서비스업이라고 인식될 정도로는 알려졌다고 봄이 상당하다.

(다) 판단

따라서, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 선사용서비스표의 서비스업과 동일한 '**골프장 경영업, 골프시설 제공업**'에 사용될 경우, 일반수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다 할 것이다. 그러나 한편, 이 사건 등록서비스표의 나머지 지정서비스업인 '실내골프연습장 경영업, 당구장 경영업, 헬스클럽 경영업, 노래방 서비스업, 비디오방 서비스업, 온라인 게임 서비스업, 전자오락실 경영업'은 선사용서비스표의 서비스업인 '골프장 경영업, 골프시설제공업'과 동일, 유사하다거나 이에 못지않을 정도로 원고(청구인 : 인용상표권자)에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 볼 수 없으므로 위 각 서비스업에 관하여는 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 없다.

(2) 인용상표 2, 3 (선등록상표들)과의 대비

(가) 표장의 동일

이 사건 등록서비스표와 선등록상표들은 외관이 서로 다르나, 모두 특별한 관념이 없는 고유명사이고, '남촌'으로 호칭 또는 약칭된다는 점에서 동일하다.

(나) 선등록상표들의 주지 정도 및 지정상품의 견련성

위에서 본 바와 같이 선사용서비스표가 2004. 2. 당시 골프장 영업에 관련된 일반 수요자나 거래자 사이에서 원고의 서비스 표지로 인식될 정도로 널리 알려진 사실은 인정되나, 나아가 원고의 선등록상표들이 각 지정상품의 출처로

일반수요자나 거래자에게 인식될 정도로 국내에서 널리 알려졌다고 볼 아무런 증거가 없을 뿐 아니라, 선등록상표들의 각 지정상품은 스포츠 의류들로서 골프장의 매점 등에서 취급하기도 하나, 통상적으로는 의류점이나 백화점, 할인매장, 인터넷 쇼핑몰 등을 주된 유통경로로 하며, 골프와 직접 관련이 없는 사람들까지 수요자 층으로 폭넓게 포함하는 상품이어서, 그것이 골프장 영업 주체인 원고(청구인 : 인용상표권자)에 의하여 공급되는 것으로 오인될만한 특별한 사정이 있을 정도로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 견련성이 있는 것으로는 인정되지 아니한다.

(다) 판단

따라서, 선등록상표들과의 관계에서 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다고는 볼 수 없다.

다. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유에 해당하기 위해서는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용서비스표나 선등록상표들이 국내 또는 외국의 수요자간에 원고(청구인 : 인용상표권자)의 서비스업과 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어야 하는 바(주지, 저명하여야 하는 바), 앞에서 든 각 증거들만으로는 그와 같은 사실을 인정하기에 부족하고(단지 특정인의 서비스업이라고 인식될 정도로 알려졌다고 인정할 수 있을 뿐이다), 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고(청구인 : 인용상표권자)의 위 주장은 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

라. 결론

따라서, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '골프장 경영업, 골프시설 제공업'은 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 이 사건 심결 중 해당부분은 부적법하여 취소를 면할 수 없고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 나머지 지정서비스업에 관하여는 등록무효사유가 인정되지 아니하므로 이와 결론을 같이한 해당 심결부분은 정당하다.

⑦ **이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '자료제공업'이나 '전자상거래 관련 정보제공업' 등에 대하여 이 사건 등록서비스표가 사용된다면 인용상표의 서비스업인 '부가통신서비스업' 등에 사용하는 것에 못지않을 정도로 인용상표의 서비스표권자와 특별한 관계가 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동될 특별한 사정이 있는 경우라고 보아야 한다.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
INTERNET-5425 서비스표등록 제68080호	700-5425	심판원 2003. 3. 31. 2002당241 심결 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허2447 판결 대법원 2005.6.24. 선고 2004후226 판결
제35류 : 자료제공업, 전자상거래관련 정보제공업 등	사용서비스업 : 부가통신서비스업	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

원심(특허법원)은 다음과 같은 이유로 "INTERNET-5425"로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제68080호)는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다.

가. "700-5425"로 구성된 서비스표(이하 "피고의 서비스표"(인용상표)라고 한다)는 피고의 전화번호이기도 하면서 한편으로는 "휴대폰이나 무선호출기 등 통신매체를 이용하여 각종 생활정보 및 음악정보를 제공하거나 정보안내를 대행하고 이러한 정보를 음성이나 문자메세지로 저장 또는 송신하는 부가통신서비스업"을 타인의 서비스업과 식별되도록 하는 데 더 중점을 두어 사용된 사실, 피고(인용상표권자)는 1993. 6. 14. 전자통신기기 제조판매업을 개업한 이후 1996. 1. 1. 기존의 전자통신기기 제조판매업 외에 음성정보를 제공하는 부가통신업을 추가하고 부산지사를 설립하여 "무선호출기(삐삐)인사말" 녹음서비스사업에 주력하는 한편, 1998. 4.경에는 서울지사를 설립하여 하반기부터는 "휴대폰 음악메시지"사업으로 전환하였고, 1999. 11.경에는 상호를 전화번호와 같이 "700-5425(주)"로 변경하고 아울러 인천, 광주, 대전, 충북, 강원, 전

북, 제주 지사를 설립하여 사업범위를 전국으로 확대하였으며, 1999. 12.경에는 상호를 "(주)5425"(법인등기부상 명칭은 주식회사 오사이오임)로 다시 변경하였고, 한편 피고는 이러한 700국 전화를 이용한 부가통신사업을 위해 1996. 이후 TV 및 라디오 등 방송매체를 통하여 피고의 서비스표를 광고·선전하여 광고비가 1998. 12. 약 6억 7,000만 원, 1999. 6개월분으로 약 25억 8,000만 원, 2000. 10개월분으로 약 43억 2,000만 원에 이르렀고, 국내 주요일간지에도 피고의 서비스표를 광고·선전하여 광고비가 1999.부터 2000. 1.경까지 사이에 약 5억 7,000만 원에 이르렀으며, 그 밖에 피고의 서비스표 중 '5425'를 각 프로농구 구단의 농구경기장 페인트존에 표시하는 페인트존 광고를 실시하는 등 광고·선전에 힘을 쏟은 결과 광고전문잡지 'AD INFORMATION' 2000. 6월호에 피고의 서비스표에 대한 광고 성공전략에 대한 내용이 특집으로 다뤄지기도 하였고, 한국방송공사가 방송광고를 실시하는 전국의 모든 업체를 대상으로 매월 방송광고 금액을 기준으로 선정한 100대 광고주에 1998. 12. 41위, 1999. 1. 97위, 1999. 4. 64위, 1999. 5. 69위, 1999. 12. 42위, 2000. 1. 49위로 선정되기도 한 사실, 그리하여 위와 같은 광고·선전 결과 피고의 서비스표를 통한 피고의 연간매출은 1998년도 약 38억 3,000만 원, 1999년도 약 147억 3,000만 원, 2000년도 약 232억 2,000만 원으로 신장된 사실이 인정되고, 위 사실과 피고의 서비스표의 사용서비스업의 수요자가 주로 10대, 20대에 국한되는 점, 위 업종이 TV나 라디오 광고의 효과가 큰 업종이라는 점 등을 종합해 볼 때, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2001. 5. 15. 경에 피고의 서비스표는 700국 전화를 이용한 부가통신 사업자로서 주지·저명에 까지는 이르렀다고 볼 수 없다 하더라도 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

나. 이 사건 등록서비스표는 "INTERNET-5425"로서 구성되어 있고, 피고의 서비스표는 숫자만으로 "700-5425"로 구성되어 있는데, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업과 관련지어 볼 때 "INTERNET" 부분은 서비스 수단으로 인식되어 식별력이 없거나 매우 약하므로 이 사건 등록서비스표의 요부는 "5425"라 할 수 있고, 피고의 서비스표는 "700-5425" 또는 "5425"로 인식된다 할 것이어서 피고의 서비스표가 "5425"만으로 분리관찰될 경우 양 서비스

표는 동일·유사하게 관념되고 호칭된다. 따라서 양 서비스표는 그 외관에서 다소 다른 점은 있으나 그 요부의 호칭과 관념이 동일·유사하여 전체적, 이격적, 객관적으로 볼 때 유사한 서비스표다.

다. 피고의 서비스표가 사용되는 무선호출기, 휴대폰, 컴퓨터, 인터넷 또는 다른 전기전자통신수단을 이용한 음성정보장치에 연결하여 음악 또는 생활정보를 안내하는 통신부가서비스업, 전화통신업, 전자식 또는 전화식으로 연결된 컴퓨터시스템을 통한 데이터 문자메시지 저장, 송신업 등은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 전자상거래 관련 정보제공업, 자료제공업, 상업정보제공업, 통계정보제공업, 상업정보대행업 등 정보자료 제공에 관한 서비스업, 정보의 데이터베이스 가공편집업, 정보의 컴퓨터 데이터베이스 구축업 등을 위한 데이터베이스 관리에 관한 서비스업과 정보제공의 구체적 수단이나 방법, 정보의 양, 서비스 수요자에 있어서는 다소 차이가 있을 수 있으나, 각종 정보자료 제공과 관련된 서비스업이라는 점에서 공통적이고, 이러한 정보제공이 이 사건 등록서비스표의 등록시점에서는 많은 부분 휴대폰, 전화, 컴퓨터를 이용한 통신기기로 이루어지고 있는 점, 수요자층이 대부분 휴대폰, 컴퓨터, 인터넷 등에 익숙한 젊은 세대로 겹치는 점 등 이러한 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 자료제공업이나 전자상거래 관련 정보제공업 등에 대하여 이 사건 등록서비스표가 사용된다면 피고의 서비스업인 부가통신서비스업 등에 사용하는 것에 못지않을 정도로 피고의 서비스표권자와 특별한 관계가 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동될 특별한 사정이 있는 경우라고 보아야 한다.

2. 원심판결의 채용 증거들을 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정 및 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 심리미진 내지는 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

⑧ 수요자기만의 우려가 있다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
KANGAROO 상표등록 제545547호	 상표등록 제13723호	심판원 2005. 2. 22. 2004당1575호 심결 특허법원 2005. 7. 7. 선고 2005허2229 판결 (심결지지)
18류 : 비귀금속제 지갑 등	구45류 : 가죽장갑	

* 유사판례 : 특허법원 2004. 5. 20.선고 2004허981 판결(상표등록 제479967호 )

특허법원 2005. 7. 7.선고 2005허2236 판결 (상표등록 제545548호 )

1. 상표법 제7-1-11호의 수요자 기만 우려 해당여부

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 각 지정상품의 경제적 견련성 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하기 위하여는 선등록상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 그 판단의 기준시점은 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때 또는 상표등록을 허가하는 심결을 할 때라고 할 것이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결, 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등 참조).

(나) 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2003. 2. 18.경 선등록상표가 장갑 등 상품과 관련하여 특정인의 표장으로 널리 알려지게 된 사실은 당사자

사이에 다툼이 없고, 그 표장도 이 사건 등록상표와 유사하며, 이 사건 등록상표의 지정상품인 "비귀금속제 지갑, 가죽제 열쇠케이스, 명함케이스, 신용카드케이스, 서류가방, 수표홀더, 가죽제상자, 여행가방"과 선등록상표의 지정상품인 "장갑"은 모두 사람의 몸에 착용하거나 몸에 지니고 다니는 장신용품 또는 신변품에 속한다는 점에서 용도가 동일·유사하고 그 수요자도 일치되며, 오늘날 거래사회에서는 토탈 패션화의 경향에 따라 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 비귀금속제 지갑, 가죽제 열쇠케이스, 가죽제 상자, 장갑 등 신변품을 모두 하나의 기업에서 생산하거나 이들 상품을 한 점포에서 진열하여 판매하는 경향이 일반화되어 있는 추세에 비추어, 양 상품의 생산자, 판매장소 및 유통경로도 유사하다고 보인다.

이러한 일반 거래실정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우와 거의 동일한 정도로 위 선등록상표의 권리자인 피고에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여진다 할 것이므로, 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라 할 것인바, 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

⑨ 수요자기만의 우려가 있다. : 인용상표는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌고, 양 지정상품은 경제적견련관계 있다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
M 마담포라 상표등록 제388038호	마담포라 Madame Polla 등록 제121018호, 제373294호	심판원 2003. 2. 28. 2002당2464 심결 특허법원 2003. 8. 21. 선고 2003허1772 판결 대법원 2005. 8. 25.선고 2003후2096 판결(심결지지)
핸드백, 서류가방 등 가방류	의류, 신발류	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부

상표법 제7조 제1항 제11호는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록

을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면, 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것인바(대법원 1998. 2. 13. 선고 97후1252 판결, 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결 참조),

피고 회사의 대표이사인 이철우는 1973. 5. 포라의상연구실을 개설하였다가 1978. 1.경 상호를 "마담포라"로 변경하였고, 1986. 1.에는 주식회사 마담포라를 설립하였으며, 위 이철우 및 피고 회사는 그 설립 이래 계속하여 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하여 왔고, 1979. 12. 17. 롯데 백화점 서울 본점에 매장을 개설한 이래 신세계, 갤러리아 등 여러 백화점에 있는 매장과 이천, 목포, 포항 등 전국의 각 대리점을 통하여 피고 회사의 제품을 판매하여 왔으며, 1978. 6. 롯데호텔에서 열린 패션쇼에 참가한 것을 비롯하여 국내외에서 열린 여러 패션쇼에 참가하고, 1979. 9. 25.자 서울경제신문을 비롯한 유력 일간지와 잡지 등에 꾸준히 피고 회사의 패션쇼 또는 제품을 선전하는 내용의 광고를 하여왔으며, 그 과정에서 1990년부터 1996년경까지 합계 25억여원의 광고비를 지출하고, 886억여원의 매출을 기록하였으며, 1993. 11.경 기업경영의 합리화로 인한 상공부장관 표창을 받은 것을 비롯하여 여러 차례에 걸쳐 우수기업 또는 경영합리화 기업으로 선정되어 표창을 받은 사실 등을 인정할 수 있는 바, 피고 회사는 원심의 인정사실과 같이 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하면서 이 사건 등록상표와 유사한 선사용상표를 사용하여 왔고, 피고 회사의 선사용상표는 비록 저명성을 획득할 정도

로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하였다고 할지라도 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려졌다고 할 것이며, 한편 피고 회사가 선사용상표를 사용한 상품은 "투피스, 원피스, 잠바, 조끼 예복, 블라우스, 이브닝드레스, 레인코우트, 반코우트, 오버코트, 스커트, 슈우트, 앙상불(자킷 달린 원피스)" 등이고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 "핸드백, 지갑, 패스포트 케이스, 명함갑, 기저귀가방, 보스턴백, 포리백, 배낭, 오페라백"으로서 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진 것이므로 이 사건 등록상표는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

⑩ **수요자기만의 우려가 있다 : 인용상표는 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려졌고, 두 상품간 견련성이 있으며 두 표장도 유사하므로, 이건상표는 수요자기만의 우려 상표에 해당한다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
아벤트 AVENT 상표/서비스표등록 제7884호	AVENT 상표등록 제110252호, 제112076호, 제517627호 사용표장 : AVENT Naturally	심판원 2005. 1. 31. 2004당1056 심결 특허법원 2005. 9. 22. 선고 2005허2007판결
제12류 자동차용 어린이안전좌석, 유모차 제20류 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션, 유아용 놀이틀, 유아용 보행기 제21류 유아용 휴대식 목욕통, 제28류 고무제완구, 딸랑이, 모빌, 목제완구, 세트완구, 어린이용 걸음마차, 어린이용 모형승용차 등	유아용 컵, 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프 등	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

(1) 인정되는 사실

갑 제11호증의 1 내지 47, 갑 제 10호증의 1 내지 34, 갑 제19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 사실이 인정된다.

(가) 원고는 영국 국적의 회사로서, 선등록상표의 상표권자이며, 각종 수유용품 및 유아용품 등을 제조, 판매하는 회사이다.

(나) 원고는 1997.경부터 원고가 생산하는 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프, 유아용 컵 등에 AVENT 라는 상표를 부착하여 국내에서 판매하여 왔는데 그 국내 매출액은 1997년에 약 3억 5,500만원 가량, 1998년에 약 4억 2,900만원 가량, 1999년에 약 9억 3,900만원 가량, 2000년에 약 16억 5,600만원 가량, 2001년에 약 38억 8,600만원 가량, 2002년에 약 46억 7,100만원 가량에 이르렀다(갑 제19호증의 매출액 집계 가운데 2001년과 2002년의 매출 품목 중 선등록상표들의 지정상품과 관련이 없어 보이는 'Avent Bags'와 'Avent Skincare'는 이를 제외한 것이다).

(다) 원고는 2000. 12.부터 2003. 4.까지 사이에 국내에서 발간되는 육아관련 월간지인 'babee', 'enfant', 'bestbaby' 등에 AVENT 가 부착된 유아용 컵, 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프 등 각종 수유용품과 유아 및 산모용 피부보습제의 광고를 약 20회에 걸쳐 게재하였다.

(라) 2004. 5. 17. 현재 인터넷을 통하여 검색되는 i-friend.co.kr, mam24.com, acebaby.co.kr, vipbaby.co.kr 등 약 20여개의 유아용품 판매 사이트에 AVENT 가 부착된 각종의 유아용품에 관한 광고가 게재되어 있거나, AVENT 가 'NUK' '베비라' 등 비교적 국내에서 널리 알려진 다른 유아용품의 브랜드들과 나란히 표시되어 있다.

(2) 판 단

(가) 위와 같이 원고가 실제로 사용한 표장인 AVENT 는 선등록상표들과 외관이 완전히 동일하지는 아니하나, 선등록상표인 'AVENT'의 각 철자에 약간씩의 도형적 변형을 가한 뒤 색채를 가미하고, 그 아래 '자연스럽다' 또는 '자연친화적이다'라는 의미가 있는 영어단어인 'naturally'를 필기체로 부가한

것에 지나지 않아, 적어도 선등록상표와는 중요부분의 외관, 호칭, 관념이 동일하거나 극히 유사하므로 이는 위 선등록상표과 동일성의 범주 내에 있는 표장이라고 봄이 상당하다(따라서, 이하에서 '선등록상표'라 함은 와 같은 형태로 사용된 선등록상표를 의미한다).

(나) 선등록상표의 주지 정도

앞서 본 바와 같은, 선등록상표가 부착된 '유아용 컵, 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프 등'의 국내 매출 규모와 기간, 매출액의 신장 추세, 선등록상표가 부착된 '유아용 컵, 젖병, 젖꼭지, 유아수유펌프 등'의 광고가 국내 월간지에 게재된 횟수, 선등록상표가 부착된 영, 유아용품을 취급하는 인터넷사이트의 숫자와 그 내용{위 각 국내 인터넷 사이트의 검색일자는 2004. 5. 17.이나, 위 (1)의 (가) (나)에서 본 바와 같이 선등록상표가 부착된 상품이 1997.경부터 국내에서 판매되기 시작하여 2002. 당시 47억원에 가까운 매출을 올리고 있었고 선등록상표에 대한 국내 잡지광고 또한 2000.경부터 이미 시작되어 있었던 점, 위 검색일자는 이 사건 등록상표서비스표에 대한 등록결정 시점인 2003. 5. 30.로부터 1년 남짓 뒤인 점 등을 종합해 보면, 2003. 5. 당시에도 이미 선등록상표가 부착된 영, 유아용품을 취급하는 국내 인터넷 사이트가 상당 수 있었으리라는 사실을 추단할 수 있다} 등에 비추어 보면, 선등록상표는 2003. 5. 당시 국내에서 주지, 저명의 정도에는 이르지 않았다고 할지라도, 일반수요자나 거래자 사이에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보는 것이 상당하다.

피고는, 선등록상표가 부착되어 국내에 수입된 상품에는 단지 수입원인 대한뉴팜 주식회사의 상호만이 나타나 있을 뿐, 원고가 선등록상표의 상표권자라는 표시가 전혀 없었으므로 선등록상표가 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에서 원고의 상표로 알려졌다고 볼 수 없다고 주장하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 상표가 국내의 일반수요자나 거래자 사이에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 것으로 충분하고, 그 상표권자가 구체적으로 누구인지까지 알려져 있을 필요는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 지정상품의 유사정도

거래계의 실정에 비추어 보면, 선등록상표의 각 지정상품 가운데 '젖병가열기, 유아급식용 컵, 유아용 모의젖꼭지, 젖병살균용기, 유아 수유 펌프, 유아용 보육기, 젖병걸이, 투약용 스푼, 유아용의 씹는 고리, 젖병용 젖꼭지, 젖병, 젖병소독기(steam steriliser), 젖병소독기용 뚜껑(lids for the steam steriliser), 젖병소독기용 상부바스켓(upper baskets for the steam steriliser), 젖병소독기용 하부바스켓(lower baskets for the steam steriliser), 젖병소독기용 젖병걸이(bottles racks for the steam steriliser)'와 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 가운데 자동차용 어린이안전좌석, 유모차(상품류 구분 제12류), 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션, 유아용 놀이틀, 유아용 보행기(상품류 구분 제20류), 유아용 휴대식 목욕통(상품류 구분 제21류), 고무제완구, 딸랑이, 모빌, 목제완구, 세트완구, 어린이용 걸음마차, 어린이용 모형승용차, 어린이용 삼륜차, 어린이용 흔들목마, 포제완구, 플라스틱제완구(상품류 구분 제28류)는 모두 넓은 의미의 영, 유아용품들로서, 서로 동일, 유사하다고는 할 수 없을지라도 제품의 속성, 판매부문, 수요자의 범위 등 경제적 견련성에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표서비스표가 선등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선등록상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 봄이 상당하다.

(라) 소결 : 따라서, 이 사건 등록상표서비스표는 그 지정상품 가운데 자동차용 어린이 안전좌석, 유모차(상품류 구분 제12류), 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션, 유아용 놀이틀, 유아용 보행기(상품류 구분 제20류), 유아용 휴대식 목욕통(상품류 구분 제21류), 고무제완구, 딸랑이, 모빌, 목제완구, 세트완구, 어린이용 걸음마차, 어린이용 모형승용차, 어린이용 삼륜차, 어린이용 흔들목마, 포제완구, 플라스틱제완구(상품류 구분 제28류)에 관하여 선등록상표들과의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

⑪ **수요자기만의 우려가 있다 : 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"은 선등록상표의 지정상품 중 "녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹음된 테이프(음악이 아닌 것)"과 관련하여, 그 상품의 용도, 제작자·판매처 등의 유통경로, 수요자가 공통되는 등의 경제적 견련관계가 있다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Magic English 상표등록 제568783호	MAGIC ENGLISH 상표등록 제471074호	심판원 2004. 12. 28. 2004당1119 심결 특허법원 2005. 9. 2. 선고 2005허1240 판결
제9류 음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 음성주파 전송기계기구, 모뎀, 기록된 컴퓨터작동프로그램, CD-ROM	제52류 "서적, 신문, 잡지, 연감, 팜플렛, 카달로그, 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 학습지, 전화카드"	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부

가. 선등록상표의 주지·저명 여부

갑 제11호증의 1 내지 6, 제12호증의 1 내지 4, 제13호증의 1 내지 5, 제14호증의 1, 2, 제15호증, 제16호증의 1 내지 3, 제17호증, 제18 내지 24호증의 각 1, 2, 제25호증, 제26 내지 30호증의 각 1, 2, 제31호증, 제32호증의 1 내지 9, 제37 내지 43호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 선등록상표의 상표권자인 원고는 애니메이션·영화제작, 위락시설 운영 및 서적, 완구류, 의류 등 각종 캐릭터상품의 제조·판매 등으로 전세계적으로 널리 알려진 회사인 사실, 원고는 서적, 오디오테이프, 비디오테이프, 게임세트 등 영어교육을 위한 다양한 교재 및 교구로 이루어진 영어교육 제품(이하 영어교재 등이라 한다)을 생산하여, 1996년경 스페인에서 최초로 출시한 이래 우리나라를 비롯

하여 포르투갈, 이탈리아, 독일 등 전세계에 걸쳐 판매한 사실, 우리나라 이외의 국가들에서는 영어교재 등 제품에 와 같이 왼편에 디즈니만화 캐릭터 형상과 그 오른편에 "Disney's", "MAGIC", "ENGLISH"가 독특한 서체로 3단으로 결합된 상표가 부착되어 있는 사실, 우리나라에서는 소외 주식회사 시사영어사가 원고와 라이센스 계약을 체결하고 1997. 9.경부터 영어교재 등 제품을 생산하고 있는데, 영어교재 등 제품에 위 상표에서 캐릭터 형상이 제외된 과 같이 구성된 상표(이하 상품사용상표라 한다)가 부착되어 있는 사실, 소외 시사영어사는 위 무렵부터 "앙팡" 등의 육아 전문잡지, "주부생활" 등의 여성잡지, 신문, 방송 등을 통하여 영어교재 등 제품에 대하여 광고를 하였는데, 위 광고들에는 와 같이 상단에 캐릭터 도형과 영문 "Disney's", 하단에 한글 "매직잉글리쉬"가 2단으로 결합된 상표(이하 광고사용상표라 한다)가 주로 사용된 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 국내에서 판매된 영어교재 등 제품에 대한 광고·홍보 등에 사용된 광고사용상표는 문자부분이 한글로 이루어져 영문으로 이루어진 선등록상표와 유사할 뿐이어서 광고사용상표에 대한 광고의 효과가 그대로 선등록상표의 주지·저명으로 나타난다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고 주장대로 영어교재 등 제품이 국내에서 판매되었다고 할지라도 그러한 판매량, 판매기간만으로 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원일인 2001. 9. 18. 당시 국내의 거래자 또는 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고는 보기 어렵고, 달리 선등록상표가 국내에서 주지·저명하다고 인정할 증거도 없다(원고는 선등록상표의 주지·저명성과 관련하여 국외에서 주지·저명하다는 사정도 아울러 주장하나, 가사 다른 나라에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하더라도 반드시 우리나라의 일반수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수 없는 것이므로 이 부분 원고의 주장은 이유 없다)

다만 우리나라에서의 영어교재 등 제품에 대한 광고·홍보, 판매량, 판매기간 등을 감안할 때 상당한 양이 유통되었을 것으로 보이는 등의 사정에 비추

어 선등록상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에는 국내에서 일반 수요자들이나 거래자들에게 **특정인의 상표로 인식**될 수 있을 정도로는 알려져 있다고 할 것이다.

따라서 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원시 국내에서 주지·저명한 상표임을 전제로 하는 원고의 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호에 관한 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나. 양 상표의 지정상품이 동일·유사하거나 경제적 견련관계가 있는지 여부

(1) 이 사건 등록상표의 지정상품은 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 음성주파 전송기계기구, 모뎀, 기록된 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터작동프로그램, CD-ROM"이고, 선등록상표의 지정상품은 "서적, 신문, 잡지, 연감, 팜플렛, 카달로그, 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 학습지, 전화카드"인바, 양 상표의 지정상품은 상품의 재료, 품질, 형상 등이 다르므로, 거래의 통념상 유사한 상품이라고 보기는 어렵다고 할 것이다 {원고는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램"는 콘텐츠의 기록매체인 점에서 선등록상표의 지정상품인 "녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것)"와 유사하다고 주장하나, 위 각 지정상품들이 기록매체라는 같은 용도로 사용될 수 있다는 점만으로는 유사하다고 보기 어렵다} .

(2) 한편, 선등록상표는 앞서 본 바와 같이 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 양 상표의 지정상품들이 경제적인 견련성을 가지고 있고, 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등 거래실정에 비추어 상품출처에 관한 오인, 혼동을 일으킬 특별한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부에 대하여 살펴본다.

(가) 먼저, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"에 대하여 본다.

1) "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"의 의미

갑54, 66호증, 9호증의 2, 갑59, 61호증의 각 1, 2, 을1 내지 3, 7, 8, 17호증의 각 기재에 의하면, '소프트웨어'란 사전상으로는 컴퓨터본체나 입출력기기 등 하드웨어에 대해 오퍼레이팅시스템·프로그램언어처리계 등 컴퓨터를 사용하는데 필요한 기본 프로그램을 의미하고, '컴퓨터프로그램'은 사전상으로는 컴퓨터에 의하여 처리될 수 있도록 작성된 일련의 프로그램을 의미하는 사실, 피고회사의 인터넷 웹싸이트페이지에 '음성합성기를 이용한 교육용소프트웨어'의 실제 생산 제품에 대해 "2002년 8월 보이스웨어의 음성합성 엔진인 VoiceText 한국어/영어 합성음을 탑재하여 개인용 소프트웨어로 출시된 MagicEnglish 시리즈는 웹페이지 또는 일반문서상의 불특정 Text를 영어원음으로 합성하여 청취할 수……", "MagicEnglish Plus는 자연음질을 자랑하는 보이스웨어의 영어와 한국어 음성합성기(VoiceText)를 탑재하여……"라고 기재되어 있는 사실, 문화관광부에서 수여하는 '신 소프트웨어 상품대상'의 역대 수상작 중에는 "계몽사 CD-ROM 백과"(1994년), "한국회화 5천년사"(1997년), "보리어린이 동식물도감"(1999년), "두산세계대백과 엔싸이버"(2000년), "스크린잉글리쉬 DVD TITLE"(2001년)도 포함되어 있는 사실, 인터넷쇼핑몰인 인터나루 웹싸이트페이지(www.internaru.com)에서 '소프트웨어' 카테고리로 '디즈니애니메이션 브이씨디(VCD)'를 판매하고 있는 사실, 케이비에스(KBS)미디어 영상사업단의 인터넷 웹싸이트페이지(www.imediamall.net)에서 '교육용 소프트웨어' 카테고리로 "TV교과서학교야놀자VCD", "아기성장보고서(EBS-녹화테입)", "그리스로마신화박스세트(비디오)", "위대한자연:신비와감동을찾아서 DVD"를 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

지정상품의 유사여부는 상표의 출처 혼동의 우려 여부를 판단하기 위한 것이므로, 해당 지정상품의 의미는 거래자나 일반 수요자들에게 인식되는 것을 기준으로 파악하여야 할 것인바, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 정부부처인 문화관광부 및 인터넷쇼핑몰 등에서 "CD-ROM 백과", '디즈니애니메이션 브이씨디(VCD)', "TV교과서학교야놀자VCD" 등도 '소프트웨어'에 포함시켜 분류하고 있는 점에 비추어 거래자나 일반 수요자들은 만화, 서적 등의 내용을

컴퓨터상에서 구현할 수 있도록 단순히 디지털화하여 씨디(CD), 브이씨디(VCD), 디브이디(DVD) 등에 저장한 제품들까지도 통상적으로 "소프트웨어"의 개념에 포함하여 인식하고 있다 할 것이다.

이러한 점에 기초하여 위 각 지정상품의 의미를 보면, "기록된 컴퓨터 소프트웨어"나 "기록된 컴퓨터프로그램"은 소프트웨어나 프로그램의 종류에 대하여 아무런 한정을 두고 있지 않고 있어, 일반수요자들의 인식에 기초하여 가장 광범위한 의미로 해석될 수 있다 할 것이므로, "기록된 컴퓨터 소프트웨어"란 컴퓨터 장치인 하드웨어에 대응되는 가장 넓은 개념으로서 디지털화된 단순 데이터가 컴퓨터로 인식할 수 있는 매체에 기록된 것까지 포함한다 할 것이고, "기록된 컴퓨터프로그램" 역시 컴퓨터상에 구현되는 간단한 프로그램으로서 위와 같은 매체에 기록된 것까지 포함하는 넓은 의미라 할 것이며, 피고의 실제 제품에 대한 설명에 비추어, "음성합성기"는 컴퓨터에서 기 설정된 음을 합성하여 영어발음 등 사람의 음성과 같이 구현하는 것을 의미하는 것으로 보이므로, "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어"란 합성음 기능이 있고, 교육용 교재의 내용이 단순히 디지털화된 것까지 포함하는 것이라 할 것이다.

2) 관련 지정상품의 거래실정

갑4 내지 8호증, 10호증의 2 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 '곰돌이 푸'라는 만화영화를 비디오테이프(영어대사, 영어자막)로 제작·판매하면서, 동시에 그와 동일한 만화 캐릭터가 등장하고 컴퓨터를 통하여 명작동화를 들으면서 게임도 할 수 있는 컴퓨터 프로그램인 "곰돌이 푸와 꿀나무"라는 제품을 제작·판매하고 있는 사실, 소외 인피니스사(社)는 '스노우맨'이라는 만화영화를 비디오테이프로 제작·판매하면서, 동시에 스노우맨을 원작으로 제작된 어린이 교육용 게임 프로그램인 '스노우맨 게임 씨디롬(CD-ROM)'을 제작·판매하고 있는 사실, 인터넷쇼핑몰인 기독교백화점 웹싸이트페이지(www.biblebank.com)에서 "미디어" 카테고리로 성경 등의 내용이 들어있는 녹음테이프, 비디오, CD, 소프트웨어, CD-ROM 등을 같이 소개, 판매하고 있는 사실, 인터넷쇼핑몰인 바둑판닷컴 웹싸이트페이지(www.badukpan.com)에서 "바둑CD/비디오" 카테고리로 바둑과 관련된 비디

오테이프와 CD를 같이 소개, 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 11. 28. 무렵에는 컴퓨터의 사용이 일상화되어 영화, 강연 등의 무형의 창작물이 동일한 내용으로 비디오·오디오 테이프로 제작되고 동시에 디지털화 되어 컴퓨터상에서 구현될 수 있는 디브이디(DVD), 씨디(CD) 형태로 제작되기도 하고, 더 나아가 영화 등의 콘텐츠를 기초로 하여 영화에 등장한 캐릭터 등을 이용하여 컴퓨터상에 구현되는 게임 프로그램, 유아 어학 학습 프로그램 등이 동일 혹은 라이센스 관련 제작자 등에 의하여 제작되고 있는 것이 보편적인 현상이라 할 것이고, 위와 같은 일련의 제품들이 기존의 비디오·오디오 매장이나 컴퓨터 관련매장 혹은 인터넷 쇼핑몰 등에서 다같이 취급, 판매되고 있다고 할 것인바, 이러한 현상에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"은 선등록상표의 지정상품 중 "녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹음된 테이프(음악이 아닌 것)"과 관련하여, 그 상품의 용도, 제작자·판매처 등의 유통경로, 수요자가 공통되는 등의 경제적 견련관계가 있다 할 것이다.

이러한 경제적인 견련관계, 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 거래시장에서 그 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"에 사용되는 경우, 일반 수요자들에게 그 상표가 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선등록상표의 상표권자인 원고 혹은 원고와 밀접한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것이라고 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 만한 특별한 사정이 있다 할 것이다.

(나) 다음으로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 음성주파 전송기계기구, 모뎀, 기록된 컴퓨터 작동 프로그램, CD-ROM"에 대하여 보면, 이들은 모두 컴퓨터 혹은 주변 장치이거나 특정한 용도의 프로그램이어서 종이 인쇄물이거나 오디오·비디오테이프인 선등록상표의 지정상품들과 상품의 재료, 품질, 형상, 용도가 다르고, 수요자, 판매자, 유통경로 등에서 상이한 점이 있어 경제적 견련관계가 인정된다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표가 위 각 지정상품들에 사용된다고 할지라도 일반수요자들에게

그 상표가 선등록상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선등록상표의 상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 생산, 판매되는 제품인 것으로 그 상품 출처의 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 할 것이다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "음성합성기를 이용한 교육용 소프트웨어", "기록된 컴퓨터 소프트웨어", "기록된 컴퓨터프로그램"에 사용되는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유에 해당한다.

⑫ **이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '자료제공업'이나 '전자상거래 관련 정보제공업' 등에 대하여 이 사건 등록서비스표가 사용된다면 인용상표의 서비스업인 '부가통신서비스업' 등에 사용하는 것에 못지않을 정도로 인용상표의 서비스표권자와 특별한 관계가 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동될 특별한 사정이 있는 경우라고 보아야 한다.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
INTERNET-5425 서비스표등록 제68080호	700-5425	심판원 2003. 3. 31. 2002당241 심결 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허2447 판결 대법원 2005.6.24. 선고 2004후226 판결
제35류 : 자료제공업, 전자상거래관련 정보제공업 등	사용서비스업 : 부가통신서비스업	

있을 정도로는 알려졌다고 할 것이며, 한편 피고 회사가 선사용상표를 사용한 상품은 "투피스, 원피스, 잠바, 조끼 예복, 블라우스, 이브닝드레스, 레인코우트, 반코우트, 오버코트, 스커트, 슈우트, 앙상불(자킷 달린 원피스)" 등이고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 "핸드백, 지갑, 패스포트 케이스, 명합갑, 기저귀가방, 보스턴백, 포리백, 배낭, 오페라백"으로서 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진 것이므로 이 사건 등록상표는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

나. 수요자 기만의 우려가 없다.

① **(이건 등록상표는 인용상표들과 그 표장이 동일 또는 유사하다고 할 것이나, 인용상표들이 이 건 등록상표의 등록결정일 당시 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 볼 수 없으므로, 이건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당안됨)**

* 이건상표 등록 후 5년 지나서 §7①7 안됨

이건 상표	인용 서비스표	사건 번호
Rudolph Valentino 상표등록 제243412호	valentino garavani (인용1 : 상표등록 제116565호) VALENTINO (인용2 : 상표등록 제337757호)	특허심판원 2004. 4. 29. 2003당1228 심결 특허법원 2005. 1. 21. 선고 2004허2925 판결 (심결취소)
제25류 : 양복바지, 슈트, 스커트, 잠바, 스웨트, 블라우스, 폴로셔츠, 양말, 목도리, 넥타이, 신사복, 아동복	인용1 : 스웨터, 망토, 레인코우트, 오우버코우트, 스커어트, 슈우트, 이브닝드레스, 양복바지 인용2 :슈우트, 자켓, 콤비, 턱시도, 블루존, 예복용와이셔어츠, 양복바지, 반바지	

* 유사판례(특허법원2005.1.21.선고2004허2994판결) : 상표등록 제231844호 Rudolph Valentino

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부 판단

(1) 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 상표법 제7조 제1항 제11호는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있다고 할 것이고, 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라고 하기 위하여는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지 아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조).

(2) 그러므로 먼저 이 사건 등록상표가 비교대상상표들과 표장이 동일 또는 유사한지 여부에 관하여 본다.

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 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 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조).

이 사건 등록상표는 "Rudolph Valentino"와 같이 영문자의 결합으로 구성된 상표로서, "Rudolph" 부분과 "Valentino" 부분이 일련 불가분적으로 결합되어 있다거나 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것으로 볼 수는 없고, 그 중 "Valentino" 부분이 국내 일반 수요자나 거래자들에게 곧바로 이탈리아의 흔한 성(姓)으로 인식되어 식별력이 없거나 약하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 "Rudolph" 부분과 "Valentino" 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것이고, 한편 비교대상상표 1은 영문자 "valentino garavani"와 "V"를 포함하는 도형의 상하 결합으로, 비교대상상표 2는 영문자 "VALENTINO"와 "V"를 포함하는 도형의 상하 결합으로 각각 구성된 상표들로서, 비교대상상표들은 모두 도형 부분과 문자 부분으로 분리 관찰될 수 있고, 비교대상상표 1의 문자 부분은 다시 "valentino"와 "garavani"가 일체 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없어 각각의 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것인바, 만일 이 사건 등록상표와 비교대상상표들이 모두 "valentino" 또는 "VALENTINO" 부분만으로 분리 관찰되어 "발렌티노"만으로 간략히 호칭·관념될 경우, 양 상표들은 그 호칭 및 관념이 동일하여 전체적인 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

이에 관하여 원고는, 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교, 검토하여 판단하는 것이 원칙이고, 분리관찰은 이를 보완하기 위한 예비적 수단에 불과한 것인바, 이 사건 등록상표인 "Rudolph Valentino"는 1926년에 갑자기 요절한 이탈리아 태생의 전설적인 미국 영화배우의 성명을 나타내는 상표이고, 실제로도 이를 분리하여 사용한 적이 없고 언제나 일체로서 사용하여 왔으므로, 이 사건 등록상표는 "Rudolph"와 "Valentino"로 각각 분리하여 관찰할 수 없다고 주장하나, 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람

의 성명에서 유래되었다는 사정만 가지고 곧바로 국내에 출원된 상표 역시 성과 이름 부분이 분리 관찰될 수 없다고 할 것은 아니라고 할 것인바, 이 사건 등록상표인 "Rudolph Valentino"가 1926년에 갑자기 요절한 이탈리아 태생의 전설적인 미국 영화배우의 성명에서 유래한 것이라 하더라도 국내 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 곧바로 위와 같은 특정한 인물의 성명을 지칭하는 것으로 인식한다고 보기는 어려우므로(갑22호증의 1 내지 3, 갑23 내지 35호증은 모두 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후의 증거들이므로 이를 가지고 이 사건 등록상표가 그 등록결정일 당시 국내에서 언제나 일체로만 인식되었다고 볼 수는 없다), 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한, 일본, 미국, 이탈리아 등 세계 각국에서도 "Valentino"를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 함께 병존하고 있을 뿐만 아니라, 국내에서도 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하거나 경제적 견련관계가 있는 상품들에 관하여 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 등록되어 공존하고 있었고, 일반 수요자들이 자주 이용하는 인터넷상에서도 이 사건 등록상표 및 비교대상상표들 이외에 "발렌티노" 또는 "Valentino"를 포함하는 상표들이 다수 나타나 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표와 비교대상상표들은 공통적으로 "Valentino"를 포함하고 있음에도 불구하고 양 상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 구체적으로 출처의 오인, 혼동을 일으키지 않는 상표로서 서로 비유사한 것으로 보아야 한다고 주장하나, 상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이고 언어 습관이 다른 외국에서의 등록례에 구애받아야 할 것은 아니라 할 것이고, 또 상표의 등록적격 유무는 각 상표마다 구체적인 사정에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이며, 원고 주장과 같이 "Valentino"를 공통적으로 포함하는 유사한 상표들이 다수 등록되어 공존하고 있다는 사정만 가지고 곧바로 위 "Valentino" 부분이 식별력이 없거나 약한 것으로 보아 이 사건 등록상표와 비교대상상표들을 그 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 비유사한 상표로 보아야 하는 것은 아니므로, 위 주장도 이유 없다.

(3) 그러나 비교대상상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1992. 6. 23.

당시 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부에 관하여 보건대, 을1호증의 3 내지 7, 을2 내지 6호증, 을17호증의 1 내지 17, 을35호증의 1 내지 3의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 1988. 6. 30. 특허청에서 발행된 외국상표자료집에는 비교대상상표 1 및 그와 유사한 상표가 의류, 넥타이, 쉐타, 보석함, 가방, 핸드백, 골프용구 등에 관하여 외국상표의 하나로 소개되어 있는 사실, 1990. 9. 7.자 민주일보의 롯데백화점 광고, 1991. 7. 4.자 동아일보의 현대백화점 광고 및 1992. 3. 11.자 조선일보의 롯데백화점 광고에는 "valentino" 또는 "발렌티노 가라바니"가 다수의 입점 브랜드 중 하나로 기재되어 있는 사실, 1989. 8. 25.부터 1992. 4. 22.까지 사이에 일간스포츠를 비롯한 국내 일간신문에 비교대상상표들의 표시 없이 단지 "발렌티노" 또는 "발렌티노 가라바니"만으로 표현한 기재를 포함하는 기사가 19회에 걸쳐 게재된 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.

그러나 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 비교대상상표들이 표시된 상품들이 국내에서 어느 정도의 규모로 생산 또는 수입되어 판매되었는지 및 국내 일반 수요자나 거래자들에게 어느 정도로 선전·광고되었는지를 알 수 없으므로, 위 인정사실만 가지고 곧바로 비교대상상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내 일반 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다고 할 것이고(오히려 갑40, 41호증의 각 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 비교대상상표들은 1995년 특허청 발행의 "주로 도용되는 외국상표집" 및 2002년 특허청 발행의 "주로 도용되는 국내·외 상표집"에도 전혀 포함되어 있지 않음을 알 수 있다), 그밖에 피고가 제출한 증거들 중 을19호증의 1 내지 5, 을20호증의 1 내지 4, 을21호증의 1 내지 6, 을22호증의 1 내지 9, 을23호증의 1 내지 4, 을24호증의 1 내지 3, 을25호증의 1, 2, 을26호증의 1 내지 4, 을27호증의 1, 2, 을28호증의 1 내지 9, 을29호증의 1, 내지 6, 을30호증의 각 기재는 그 일부에 "VALENTINO"에 관한 부분이 수기(手記)로 기재되어 있어(을36호증의 기재만으로는 위 수기 부분이 실제로 세관공무원에 의하여 작성되었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 뒷받침할 증거

가 없다) 전체적으로 그 내용을 선뜻 믿기 어려울 뿐만 아니라 거기에 기재된 상품들에 비교대상상표들이 표시되었다고 볼 만한 기재도 없으며, 을38호증의 1 내지 3, 을39호증의 1 내지 7의 각 기재는 그 기재된 상품들이 비교대상상표들이 그대로 표시된 상품으로 단정할 수 없고, 나머지 을1호증의 1, 2, 을7, 8, 10, 11, 13, 14, 16호증, 을9, 12, 32호증의 각 1, 2, 을15호증의 1 내지 3, 을17호증의 18, 을18호증의 1 내지 32, 을31호증의 1 내지 23 을33호증의 1 내지 4의 각 기재는 모두 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후의 자료들에 불과하여 이를 증거로 삼을 수 없다고 할 것이다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표는 비교대상상표들과 그 표장이 동일 또는 유사하다고 할 것이나, 비교대상상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"에 해당한다고 볼 수 없는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

② **인용서비스표 또는 "HOOTERS"란 청구인의 상호가 이거 서비스표의 출원시 또는 등록결정시 국내에서 주지, 저명하거나 특정인의 서비스 표지로서 널리 알려졌다고 볼 수 없으므로, 이건 상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 6, 9호 내지 11호에 해당안됨)**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
 서비스표등록 제74644호 권리자 : 오진상사	 (미등록) 사용자 : 후터스 잉크(미국)	특허심판원 2004. 8. 30. 2003당2826 심결 특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허5870판결 (심결지지)
구112류 : 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 스넥바아업, 간이식당업, 서양음식점경영업, 식당체인업	사용서비스 : 레스토랑업	

1. 심결의 당부에 관한 판단 (상표법 제7-1-4,6,9~11호 해당여부)

가. 이건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호 내지 제11호에 해당하는지

이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9, 10호에 해당하기 위해서는 그 출원시를 기준으로 대비되는 원고 서비스표가 국내에서 타인의 서비스업을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되는 정도의 주지성 또는 그 이상의 저명성이 인정되어야 하며, 또한 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하기 위해서는 위 제9호 소정의 주지성, 현저성보다도 훨씬 당해 상호의 주지도가 높아야 할 뿐만 아니라 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우에 해당하여야 하며, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 원고 서비스표가 반드시 주지, 저명해야 하는 것은 아니지만 이 사건 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 서비스업이나 서비스표라고 하면 특정인의 서비스업이나 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

그러므로 과연 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 위에서 말하는 주지, 저명한 서비스표이거나 특정인의 서비스표로서 널리 알려져 있었는지에 관하여 보건대, 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1 내지 5, 7, 9, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 175, 갑 제6호증의 1 내지 6, 갑 제7호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 원고(청구인 : 후터스 잉크)는 1983. 4. 1. 미국에서 설립된 회사로서 플로리다 주를 기점으로 영업망을 확대해 온 레스토랑업 전문업체인데, 그 영업방식에 있어 기존의 레스토랑업이나 요식업의 서비스 형태와 다르게 이 사건 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 표시된 티셔츠 등 유니폼을 착용한 젊고 성적으로 어필하는 여성(HOOTERS GIRL)을 영업장 내에 등장시켜 서빙, 댄스 등의 서비스를 제공하는 독특한 방식을 채택함으로써 주로 미국에서의 남성 고객들 사이에 원고 서비스표 및 그 사용서비스업이 알려지게 된 사실, 원고 서비스표는 1985. 2. 12. 미국에서 등록되었으며, 원고(청구인 : 후터스 잉크)는 현재 미국 43개주를 비롯하여 미국 외 14개국에서 356개의 프랜차이즈를 설립하여 운영하고 있고, 25,000명 정도의 직원을 두

고 각종 스포츠 대회를 후원하는 한편 기부금 재단을 설립하여 각 지역에 있는 자선단체를 원조하는 등의 활동을 하고 있는 사실, 원고(청구인 : 후터스 잉크)는 제공하는 서비스를 광고하기 위하여 스포츠 카레이스, 골프 등 스포츠에 스폰서 역할을 하고 있고, "USAR PROCUP RACING", "IHRA DRAG RACING"의 카레이스 경기 및 "NGA HOOTERS GOLF TOUR"라는 골프 선수권 대회를 개최하고 있으며, "후터스 매거진(HOOTERS Magazine)"이라는 잡지를 발간하여 매장 등에 비치하여 각지에 있는 영업소 및 이에 근무하는 종업원들에 관하여 홍보를 해 오고 있고, 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표에 관한 기사가 "뉴욕타임즈(New York Times)", "타임(Time)", "헤럴드(Hreald)", "플레이보이(Playboy)", "뉴스위크(Newsweek)", "월스트리트저널(Wall Street Joural", "데일리뉴스(Daily news)", "포브스(Forbes", "포천(Fortune" 등의 미국 간행물에 1990년대 초반부터 최근까지 보도되어 오고 있는 사실, 원고(청구인 : 후터스 잉크)는 "www.hooters.com "이라는 웹사이트를 운영하고 있고 위 웹사이트에는 원고(청구인 : 후터스 잉크)에 관한 최근 기사와 함께 원고 회사의 약력, 제공되는 서비스의 특징, 내용 등이 게시되어 있는 사실, 한편 국내에서는 1995. 11. 16.자 및 18.자 연합뉴스에 "미서 남성 호스티스 논쟁가열", "미 레스토랑체인점, 연방정부와 성차별 대결"이라는 제하로 남성호스티스 채용과 관련하여 원고(청구인 : 후터스 잉크)와 미연방정부 기구와의 갈등이 있다는 내용의 기사가, 1997. 7. 3.자 한국경제신문에 "섹스어필 레스토랑체인점"이라는 제하의 기사가, 1998. 11. 18.자 한국일보에 "해외비지니스…후터스 레스토랑"이라는 제하의 기사가, 1999. 11. 21.자 조선일보에 "해외뉴프랜차이즈 섹스어필레스토랑"이라는 제하의 기사가, 2000. 4. 21.자 인터넷판 네이트 뉴스에 "레스토랑 '후터스 어브 아메리카'"라는 제하에 후터스 레스토랑은 해외여행시 가볼만한 특이하고 흥미로운 곳이라는 내용의 기사가, 2001. 7. 23.자 연합뉴스에 "미 법조계 광고지 팩스 집단소송 논란"이라는 제하에 "불법 광고지 팩스 전송으로 1천200만 달러 배상 판결을 받은 원고(청구인 : 후터스 잉크)가 법원에 파산신청을 하고 항소를 제기하였다"는 내용의 기사가 각 게재된 사실, 피고를 비롯하여 제임스코리아 주식회사, T&G 주식회사,

한라자원 주식회사 등 국내업자들이 원고 회사와 접촉하여 프랜차이즈 개설을 허가받고자 시도한 바 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 미국 내에서 그 사용서비스업의 독특한 영업방식, 광고, 선전 등으로 일반수요자들 특히 남성 고객들 사이에 어느 정도 알려져 있는 사정은 엿볼 수 있으나, 국내에서는 이 사건 등록서비스표 출원일(1996. 6. 7.) 전에 2차례, 등록결정일(2002. 2. 27.)까지 7차례 간헐적으로 보도되었을 뿐이고 그 기사 내용도 해외의 화제거리를 흥미위주로 보도한 정도에 불과하여 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 그 사용서비스업에 관하여 국내에서 사용되고 있거나 광고, 선전되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이 사건에서 일반수요자들이 위와 같은 보도기사만으로는 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표나 그 사용서비스업을 특정인의 식별표지로 인식하였을 가능성은 매우 희박하다고 보아야 할 것이고, 그 외 원고(청구인 : 후터스 잉크)의 인터넷 웹사이트 운영사실이나 피고나 국내 다른 업체들과 원고(청구인 : 후터스 잉크)와 사이에 있었던 프랜차이즈 계약 협상 사실은 원고 서비스표의 사용실적이나 국내 일반수요자들의 인지도와는 직접적인 관련이 있다고 보기 어렵다 할 것이므로, 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표나 그 사용서비스업이 국내 수요자들 사이에 주지, 저명하거나 특정인의 서비스업표지로 널리 알려져 있었다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

그렇다면, 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표 또는 "HOOTERS"란 원고의 상호가 이 사건 등록서비스표의 출원시 또는 등록결정시 국내에서 주지, 저명하거나 특정인의 서비스 표지로서 널리 알려져 있었음을 전제로 하여 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호 내지 11호에 해당한다는 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지

(1) 원고의 주장

피고(상표권자 오진상사) 회사의 대표이사인 승만호가 한편으로는 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표에 대한 프랜차이즈 계약을 체결하기 위하여 원고(청구인 : 후터스 잉크)와 협상을 하면서, 다른 한편으로는 이 사건 등록서

비스표를 출원하여 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표 등록을 사전에 차단하고, 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표의 가치를 이용하여 사업을 영위하는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하였을 뿐 아니라, 프랜차이즈 계약에 관한 국제간의 신뢰관계를 파괴한 행위를 하였으므로, 피고(상표권자 오진상사)의 이 사건 등록서비스표 출원행위는 명백히 '공공의 질서 또는 선량한 풍속'에 위반되는 것임에도 불구하고, 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다는 이유만을 내세워 피고(상표권자 오진상사)에게 이 사건 등록서비스표에 대한 독점권을 부여하는 것은 공정한 경쟁질서에 반하는 것으로 사회적 타당성을 결여한 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 국내에서 주지·저명한지를 불문하고 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 무효가 되어야 한다.

(2) 특허법원 판단 (상표법 제7-1-4호 해당여부)

상표법 제7조 제1항 제4호, 제2조 제3항 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표'라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 그 지정서비스업에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는 것이므로, 비교대상서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다면 비록 비교대상서비스표가 창작성 있는 것이라 하여도 이를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니하고(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결 참조), 여기서 비교대상서비스표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다 할 것이며(대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결 참조), 한편 외국의 서비스표권자와 특별한 경제적 견련관계 있는 자가 그 서비스표를 모방한 상표를 자신의 서비스표로서 국내에 출원하는 것이 국제적 신의에 반하는 것으로 지양되어야 할 행위임에는 분명하나, 이를 저작권법이나 일반 민사법 등 별도의 법리에 의하여 규제하고 그로 인한 피해구제를 도모하거나 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호

소정의 등록취소심판제도에 의하여 해결하는 것은 별론으로 하고, 이를 모두 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표라고 보는 것은 상표법이 가지는 표지법으로서의 성격, 그리고 그 보호의 범위에 관한 속지주의적 원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라 할 것이다.

이 사건에 대하여 보건대, 이 사건 등록서비스표의 구성 자체나 그 의미가 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 분명하고, 비교대상서비스표인 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표가 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록 당시 국내에서 주지·저명한 서비스표가 아닌 이상 비록 피고(상표권자 오진상사)가 원고(청구인 : 후터스 잉크) 서비스표를 모방한 이 사건 등록서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 사회 공공의 질서나 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없으며, 또한 설령 원고(청구인 : 후터스 잉크)가 주장하는 바와 같이 피고(상표권자 오진상사) 회사의 대표이사인 승만호가 원고(청구인 : 후터스 잉크)를 방문하여 수 차례에 걸쳐 원고(청구인 : 후터스 잉크)와 프랜차이즈에 관한 협상을 진행하였다 하더라도 이러한 사실만으로는 피고(상표권자 오진상사)의 이 사건 등록서비스표의 출원행위가 일반 민법상의 신의성실의 원칙 등에 위반되는지 여부는 별론으로 하고 상표법 제7조 제1항 제4호에서 말하는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속'에 반한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 원고(청구인 : 후터스 잉크)의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결

그렇다면, 이 사건 등록서비스표에는 원고(청구인 : 후터스 잉크)가 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 11호 소정의 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없는바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

③ 인용상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기에 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
STARSUITE 상표등록 제533794호	StarSuite * 미등록상표	심판원 2005. 3. 30. 2004당2122 심결 특허법원 2005. 8. 25. 선고 2005허3536 판결 (심결취소)
기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터 작동 프로그램	프리젠테이션 기능 등을 복합적으로 포함하고 있는 컴퓨터 소프트웨어	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단의 기준이 되는 시점은 그 상표에 대한 등록결정시이다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등).

(2) 이 사건 등록상표의 등록결정시 비교대상상표의 주지 정도

을 제1호증 내지 제8호증의 15에 의하면, ① 피고 2는 1982. 설립된 미국회사로서, 네트워크 컴퓨팅 환경을 구축, 유지하기 위한 소프트웨어를 제작, 공급하는 업체이고, 피고 1은 1990.에 국내에 설립된 피고 2의 자회사인 사실, ② 피고 2는 1999. 독일의 스타디비젼(Star Division)이라는 회사를 인수한 이래 오피스 소프트웨어 시장에 진입하기 위한 전략으로 워드프로세서, 스프레드시트, 프리젠테이션, 이메일, HTML 편집기, 그래픽 편집기 등이 통합된 'STAROFFICE'라는 상표의 오피스 소프트웨어 제품을 전 세계적으로 무료 배포하는 한편 그 소스코드를 공개하는 마케팅을 하여 온 사실, ③ 피고들은, 2001. 당시 위 'STAROFFICE'라는 상표가 일본의 업체에 의하여 선점되어 있었기 때문에 국내에서는 'STAROFFICE' 대신 비교대상상표를 사용하기로

하고, 2001. 4. 디지털뉴스, 한국일보, 한국경제, 한겨레신문, 디지털타임즈, 동아일보 등에 '스타스위트'의 국내 출시 계획 및 정품 시판에 앞선 베타버전(시험판)의 무료공급 일정 등에 관한 보도자료를 배포하여 위 각 신문에 그와 같은 내용의 기사가 게재된 사실, ④ 피고들은 2001. 7. '스타스위트 6.0 시험용 3버전', 2001. 10. '스타스위트 6.0 베타버전'을 수요자들이 피고 운영의 웹사이트에서 인터넷을 통하여 무료로 다운로드 받을 수 있도록 각 제공하였고, 각 그 무렵 동아일보, 디지털타임즈, 매일경제신문, 한겨레신문 등에 그와 같은 내용의 기사가 게재된 사실, ⑤ 피고들은 2002. 5.부터 '스타스위트 6.0' 영문판을, 2002. 8.부터 '스타스위트 6.0' 한글판을 각 인터넷을 통하여 유료로 판매하기 시작하였고, 2002. 9.부터는 CD의 형태로도 판매를 시작한 사실, ⑥ 피고들의 위와 같은 무상배포 전략에 힘입어 2001. 12. 현재 국내에서 '스타스위트'의 베타버전(시험판)의 배포 물량은 137,000부 가량에 이른 사실 등을 각 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면 피고들이 '스타스위트'에 대한 무상 배포 및 프로그램의 소스코드 공개 등의 독특한 마케팅 전략을 동원하여 이 사건 등록상표에 대한 등록결정시인 2002. 9.까지 국내의 오피스프로그램에 관한 일반 거래자나 수요자 사이에서 비교대상상표가 어느 정도 알려졌다 할 것이나, 한편, 을 제8호증의 16 및 변론 전체의 취지에 의하면 2002. 9. 현재 국내의 오피스프로그램 사용자 중 Micorsoft 사의 MS오피스 프로그램 사용자는 대략 660여만명으로서 MS오피스 프로그램이 국내 오피스프로그램 시장의 90%정도를 점유하고 있었으며, 한글과 컴퓨터 사의 '한컴 오피스'가 대부분의 나머지 시장을 점유하고 있었던 사실이 인정되는 바, 위와 같은 국내 오피스프로그램의 전체 사용자 수에 비하여 '스타스위트'의 시험판의 배포 물량인 137,000부는 국내 오피스프로그램의 사용자 수의 2%에도 채 미치지 않아 많다고 볼 수 없고(무상배포였으며, 인터넷을 통한 다운로드의 형태가 대부분이었다는 점을 감안하면, 비교대상상표나 그 지정상품에 대한 특별한 관심과 무관하게 일단 다운로드를 받아 두거나, 중복하여 다운로드 받는 경우도 상당수 있었으리라고 보는 것이 경험칙에 부합한다), 피고들이 제출한 증거는 모두 '스타스위트'의 시험판 또는 정식 제품의 출시현황 또는 피고들의 국내시장에서의 활동을 다룬 신문 기

사 등 간접적인 자료일 뿐, 그 밖에 '스타스위트'의 국내 매출이나 광고 실적 등 비교대상상표가 국내의 일반 수요자 사이에서 어느 정도 널리 알려졌는지 그 정도를 직접적으로 파악할 수 있는 아무런 증거가 없는 점 등을 아울러 고려하면, 앞서 본 사실만으로는 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2002. 9. 당시 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기에 부족하다. 결국, 이 사건 등록상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

④ **인용상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기에 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
VFK 상표출원 제2003-6064호	VFK * 미등록상표	심판원 2005. 7. 27. 2004원5937 심결
제7류 : 공업용 파쇄기, 병충전기, 펄프제조기계기구, 포장기계, 공기압축기 등	자동진공성형기, 압진공성형기, 후판성형기, 자동성형재단기, 열판성형기, 압출기, 유압캇팅기	특허법원 2005. 12. 23. 선고 2005허7361 판결 (심결취소)

1. 상표법 제7-1-11호 해당여부

가. 이 사건 출원상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 비교대상상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

나. 과연 비교대상상표나 그 사용상품이 이 사건 출원상표의 거절결정일인 2004. 11. 18. 당시 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져

있었는지에 대하여 살펴본다.

갑 제4, 11호증, 을 제2 내지 6호증의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 소외회사는 1997. 6. 28. 자동진공성형기계 및 기계류 제조업, 관련제품 및 부품의 수출업 등을 목적으로 설립된 주식회사로서, 비교대상상표를 플라스틱 가공성형기계들인 그 사용상품에 부착하여 사용해 온 사실, 소외회사는 1997. 11. 30. 100만 불 수출탑을 수상하였고, 2003년도의 1/4분기부터 3/4분기까지의 매출실적이 7,398,617,649원인 사실, 소외회사는 플라스틱 전문 월간잡지인 "플라스틱 사이언스"에 1998. 12.부터 1999. 3.까지 4회, 같은 월간 잡지인 "플라스틱 코리아"에 2000. 6., 2001. 10. 및 2002년에 9회, 2003년에 6회에 걸쳐 비교대상상표 및 그 사용상품에 대한 광고를 게재하였고, 월간 "플라스틱 코리아"에 위 광고게재에 대한 광고비로 2002년도에는 180만 원, 2003년도에는 120만 원을 각 지출한 사실, 소외회사가 2000년부터 2003년까지 총 14회에 걸쳐 '한국합성수지가공기계공업협동조합'이 주관한 해외 전시회에 참가한 사실이 각 인정된다.

그러나, ① 소외회사가 1997년도에 100만 불 수출탑을 수상하였다고 하더라도 이는 국내 판매 실적이 아니며, 그 이후의 수출액을 알 수 없어, 위 수출액 정도만으로 소외회사의 사용상품이 수출이 많이 되는 제품 등으로 국내 일반 수요자나 거래자들에게 알려졌다고 보기 부족하고, ② 소외회사 설립 이후부터 2004. 11.경까지 전반적인 매출액 규모, 그 중 수출액이 차지하는 비중 및 비교대상상표의 사용상품에 대한 국내 연간 시장규모를 알 수 없어, 2003년도의 일부 매출액만으로 비교대상상표 및 그 사용상품이 국내 일반 수요자나 거래자들에게 소외회사의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려졌다고 보기 부족하며, ③ 광고를 게재한 "플라스틱 코리아", "플라스틱 사이언스" 등 월간 잡지의 발행부수, 주된 구독자층 등을 알 수 없어, 위와 같이 일정기간 광고가 이루어졌다는 사정만으로 국내 일반 수요자나 거래자들에게 비교대상상표나 그 사용상품이 소외회사의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려졌다고 보기 부족하고, ④ 소외회사가 해외 전시회에 참가하였더라도 그러한 사정은 국내 일반수요자로서는 알 수 없는 사정에 불과한 것인바, 이와 같은 사정을 모두 종합한다고 하더라도 비교대상상표나 그 사용상품이 이 사건 출원상표의 거절

결정일인 2004. 11. 18. 당시 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 비교대상상표나 그 사용상품이라고 하면 소외회사의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

위와 같이 비교대상상표나 그 사용상품이 이 사건 출원상표의 거절결정시에 국내의 일반거래에 있어서 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없는 이상 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고는 할 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표에 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

다. 품질 오인의 우려가 있다.

① 품질오인 우려 있다 : "녹차와 숯"이란 문자부분은 이를 지정상품인 냉장고용 탈취제에 사용할 경우 일반 수요자들에게 "녹차와 숯을 원재료로 하여 만든 냉장고용 탈취제"의 의미로 인식될 것이므로 이 사건 출원상표가 녹차와 숯을 원재료로 하여 만들어지지 않은 탈취제에 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있음.

이건 상표	사건 번호
 : 상표출원 제2003-50822	심판원 2005. 3. 14. 2004원6085 심결 특허법원 2005. 7. 22. 선고 2005허2977 판결 (심결지지)
탈취제(녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용에 한함)	

1. 상표법 제7-1-11호 소정의 품질오인 우려 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 "상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 그 염려가 있는지 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래 통념에 따라 판정하여야 하며(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 등 참조), 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는지 여부는 객관적으로 결정되어야 하므로 출원인에게 부정경쟁의 의사나 일반 수요자에게 오인을 일으키려는 고의의 유무 등을 묻지 않는 것이고, 당해 상표가 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 구성을 가지는 것인지 여부는 상표를 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하는 것으로서 그러한 염려를 일

으키는 부분이 반드시 당해 상표의 요부이어야만 하는 것도 아니다.

(나) 이 사건 출원상표는 사각형 도형이 파란색, 붉은색, 녹색 부분으로 구분되어 있고, 상단에 도형을 포함한 한글 '홈크리닉'이, 중단에 한글 '강력 이중 냉장고 탈취제'가, 하단에 약간의 도형을 포함한 한글 '녹차와 숯'이 결합되어 구성된 색채상표인바, 우선 이 사건 출원상표의 문자부분 중 ① "홈크리닉"이란 문자부분은 "집" 등의 의미를 가지는 영문자 "home"과 "진료소, 진찰실" 등의 의미를 가지는 영문자 "clinic"(을 제1, 2호증 참조)의 한글음역이 결합되어 구성된 것으로, 글자대로 번역하면 원래 "가정을 방문하여 환자를 치료해 주는" 등의 의미를 가지고 있기는 하나, 최근 "크리닉"이란 용어가 다양한 분야에서 목적물을 관리하여 최상의 상태를 유지토록 하거나 어떠한 문제를 해결해주는 성질이 있음을 암시하기 위한 단어로서 빈번하게 사용되고 있을 뿐 아니라, 이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제3류의 지정상품을 지정한 다수의 상표에 부기되어 출원 및 등록되어 있는 점(인정근거 : 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지)에다가 이 사건 출원상표의 지정상품이 환자를 치료하는 것과 전혀 관련이 없는 "탈취제"인 점을 감안해 볼 때, "홈크리닉"이란 표시가 이 사건 출원상표의 지정상품에 사용되더라도 일반 수요자들이 상품의 품질을 오인할 것으로 보이지 아니하고, ② "강력 이중 냉장고 탈취제"란 문자부분도 이 사건 출원상표의 지정상품이 "탈취제"임을 감안해 볼 때 그 탈취제가 "강력하게 이중으로(두 번에 걸쳐) 냉장고의 냄새를 탈취(제거)해준다"라는 문장을 간략하게 기재한 것으로 상품의 품질을 표시하고 있다고 보이므로 이 사건 출원상표를 지정상품에 사용하더라도 "이중냉장고"에만 사용되는 것으로 상품의 품질을 오인케 할 염려는 없어 보이나, ③ "녹차와 숯"이란 문자부분은 이를 지정상품인 냉장고용 탈취제에 사용할 경우 일반 수요자들에게 "녹차와 숯을 원재료로 하여 만든 냉장고용 탈취제"의 의미로 인식될 것이므로 이 사건 출원상표가 녹차와 숯을 원재료로 하여 만들어지지 않은 탈취제에 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인케 할 염려가 크다 할 것이다.

(다) 이에 대해 원고는 위 가(1)에서 본 바와 같이 두 차례의 적법한 보

정을 통해 이 사건 출원상표는 지정상품을 "탈취제(녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용에 한함)"로 한정하였으므로 이 사건 출원상표를 지정상품에 사용하더라도 일반수요자 등에게 품질오인을 일으킬 염려가 없다고 주장하므로 살피건대, 상표출원자가 당해 상표를 특정한 품질을 갖는 상품에만 사용할 의사로써 지정상품을 그와 같은 품질을 가지는 상품으로 한정하여 출원하였다 하더라도, 여기서 지정상품이란 일반 수요자들에게 외형적, 객관적으로 인식되는 상품(류)을 의미하는 것으로 보아야 하므로 상표출원자가 상품의 성질이나 원재료 등으로 지정상품을 한정하더라도 일반 수요자들에게 그 한정된 지정상품이 외형적, 객관적으로 독립의 상품(류)으로 인식되지 않는다면 지정상품은 여전히 외형적, 객관적으로 구분되어 인식되는 당해 상품(류) 전체라고 할 것인바, 이 사건에서 원고가 두 차례에 걸친 보정을 통해 이 사건 출원상표의 지정상품을 녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용 탈취제로 한정한 사실은 위에서 본 바와 같으나, 원고의 위 보정에 의하더라도 일반 수요자들에게 외형적, 객관적으로 인식되는 이 사건 출원상표의 지정상품은 '냉장고용 탈취제'일 뿐이지 '녹차와 숯을 원재료로 하여 만들어진 냉장고용 탈취제'가 아니라고 할 것이고, 원고의 주관적인 의도와 관계없이 이 사건 출원상표가 "녹차와 숯"을 원재료로 하여 만들지 않은 냉장고용 탈취제에 사용될 경우에는 위 "녹차와 숯"이란 문자부분에 의해 일반수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인케 할 염려가 크다 할 것이니, 원고의 위 주장은 결국 이유 없다.

② **품질오인 우려 있다 : 이 사건 출원상표가 'Martini'와 아무런 관련이 없는 wines(포도주), alcoholic beverages(알콜 음료)나 spirits(스피리츠), luquer(리쿠어) 등에 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자로서는 위 각 지정상품이 칵테일의 일종인 'Martini'이거나 'Martini'를 제조하는 재료인 것으로 품질에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이다.**

이건 상표	사건 번호
 : 국제등록번호 제809427호	심판원 2005. 6. 30. 2005원238 심결 특허법원 2005. 12. 1. 선고 2005허6436 판결 (심결지지)
alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic wines and spirits, wines, spirits and liqueurs(상품류 구분 제33류)	

1. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'란 상표의 구성 자체가 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 등).

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

(1) 이 사건 출원상표는 크기와 외관을 달리하여 2단으로 상하 배열된 영어 문자 'MARTINI'와 도형이 결합된 상표로서, 문자 'MARTINI'는 호칭, 외관은 물론, 특히 아래에서 보는 관념의 면에서 이 사건 출원상표의 핵심을 이루는 중요부분이다.

(2) 갑 제4 내지 10호증의 각 기재에 의하면, 국내에서 널리 쓰이는 영어사전 및 백과사전에, 'Martini'는 '드라이 진에 베르무트를 섞은 후 올리브로 장식한 칵테일의 일종', '베르무트(vermouth)'는 '원료인 포도주에 브랜디나 당분을 섞고, 향쑥, 용담, 키니네, 창포뿌리 등의 향료나 약초를 넣어 향미를 낸 혼성주', '스피리츠(spirits)'는 '독한 술 주정제(酒精製)의 뜻을 포함한 증류주의 총칭', '리쿠어(liquer)'는 '증류하여 만든 주정에 과실, 과즙, 약초 등의 성분을 넣고 설탕, 포도당, 꿀, 시럽 등의 감미료를 넣은 혼성주'를 의미하는 단어로 기재되어 있는 사실이 각 인정된다. 특히 이 사건 출원상표의 지정상

품이 모두 주류임을 고려하면, 그 주된 수요자나 거래자는 술을 마실 수 있는 연령의 사람들일 것인데, 경험칙에 비추어 보면, 그와 같은 수요자나 거래자의 상당수는 'Martini(마티니)'의 구체적인 성분이나 제조 방법까지는 모른다 하더라도 적어도 그것이 여러가지의 양주를 섞어 만드는 '칵테일의 일종'을 뜻하는 단어라는 정도는 알고 있다고 봄이 상당하다.

(3) 살피건대, 이 사건 출원상표의 지정상품들 가운데 wines(포도주), alcoholic beverages(알콜 음료)나 spirits(스피리츠), liquer(리쿠어)는 반드시 칵테일을 의미하거나 칵테일의 원료가 되는 것이 아니고, 하물며 칵테일의 특정한 종류인 'Martini'와의 필연적 관련성은 그보다 훨씬 낮은 바, 이 사건 출원상표가 'Martini'와 아무런 관련이 없는 wines(포도주), alcoholic beverages(알콜 음료)나 spirits(스피리츠), luquer(리쿠어) 등에 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자로서는 위 각 지정상품이 칵테일의 일종인 'Martini'이거나 'Martini'를 제조하는 재료인 것으로 품질에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이다{원고는 위 2. 가. (3)과 같이도 주장하나, 'Martini'는 특정한 재료와 방법에 의하여 제조된 칵테일의 일종을 의미하고, 근래에 들어 칵테일을 포함한 다양한 종류의 주류가 용기에 포장되어 대량 유통되고 있는 거래실정을 감안하면, 'Martini'가 반드시 술집에서 제한된 방식으로만 제조, 판매된다는 전제에 선 위 주장은 이유 없다}. 따라서 이 사건 출원상표는 상표의 구성 자체가 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다{한편, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 'Martini'의 재료인 'Vermouth(베르무트)'에 사용된다면, 위와 같은 품질오인의 우려는 없는 대신 기술적 표장에 해당할 수 있을 것이나, 이는 심사과정 및 심판절차에서 거절이유로 다루어지지 않았으므로 이 사건에서 문제 삼지 않기로 한다}.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

(1) 이 사건 출원상표가 국내에서 주지, 저명하므로 지정상품과의 관계에서 품질의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 없다는 주장에 대하여

갑 제14호증의 1 내지 갑 제15호증, 갑 제25호증의 각 기재에 의하면, 2001. 5.부터 2004. 6. 사이에 국내에서 발간되는 'GQ', '매일경제신문' 등 총 14개의

신문, 잡지 에 이 사건 출원상표가 부착된 술병의 사진 등이 게재된 사실, 원고는 이 사건 출원상표에 대한 국내에서의 광고비로 2001년에 $6,319, 2002년에 $48,114, 2003년에 $84,233, 2004년에 $58,704, 2005년에 $6,788를 각 사용한 사실, 이 사건 출원상표가 표시된 vermouth(베르무트)의 국내 판매량이 2001.부터 2002. 사이 4,590상자(상자당 9리터 들이, 이하 같다), 2002.부터 2003. 사이 3,655 상자, 2003.부터 2004. 사이 2,595상자, 2004.부터 2005. 사이 1,870상자인 사실이 각 인정되나,

위와 같은 광고규모와 판매량만으로는 이 사건 출원상표가 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에서 주지, 저명성을 획득할 정도에 이르렀다고 인정하기에 부족하고, 오히려 원고가 위 2. 가. (4)에서 주장한 이 사건 출원상표에 대한 국외에서의 광고규모나 판매실적에 비하면 이는 극히 미약한 정도에 지나지 않는다 할 것이다. 원고는 이 사건 출원상표를 부착한 베르무트(vermouth)가 국내 시장의 90%를 점유하고 있다고도 주장하나, 베르무트의 국내 시장규모와 전체 거래량을 알 수 있는 아무런 자료가 없는 이상, 역시 앞에서 인정한 사실만으로는 이 사건 출원상표가 위 지정상품에 관하여 국내에서 주지, 저명성을 획득하였다고 볼 수도 없다. 나아가, 갑 제16 내지 23호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표 또는 'MARTINI'라는 표장을 주류, 의류, 판촉물, 경주용 자동차, 광고판에 부착한 사진이 게재된 각종의 카탈로그가 제작, 반포된 사실이 인정되나, 위 각 카탈로그는 모두 영문으로 되어 있어 외국에서 반포된 것으로 추정될 뿐, 달리 그와 같은 카탈로그가 국내에서 반포되었다고 볼 근거가 없다.

따라서, 이 사건 출원상표가 국내에서 주지, 저명함을 전제로 한 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

(2) 이 사건 출원상표가 국외에서 주지, 저명하므로 지정상품과의 관계에서 품질의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 없다는 주장에 대하여

상표법 제7조 제1항 제11호의 적용요건으로서의, '지정상품의 성질과 다른 성질을 갖는 상표로 인하여 상품의 품질을 오인할 우려가 있는 수요자'란 국내의 수요자를 의미하는 것이므로, 이 사건 출원상표가 국외의 일반 수요자 사이에 널리 알려져 있다고 하더라도 국내의 수요자 사이에서도 널리 알려져

있다고 볼 근거가 없다면, 지정상품과의 관계에서 품질의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려를 판단함에 있어 아무런 차이가 없다.

따라서, 이 사건 출원상표가 국외에서 주지, 저명하므로 지정상품과의 관계에서 품질의 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 없다는 원고의 위 주장도 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

(3) 'Martini'가 포함된 상표가 주류 등을 지정상품으로 하여 이미 국내에서 선등록 된 례가 다수 있으므로 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다는 주장에 대하여

상표 등록의 적격 여부는 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고 반드시 상표의 선등록 례에 구속되어야 하는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

라. 소결론

따라서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 가운데 alcoholic beverages(알콜음료), aromatic wines and spirits(향기로운 포도주 및 스피리츠), wines(포도주), spirits and liqueurs(스피리츠와 리쿠어)에 관하여 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 등록출원된 상표의 지정상품 가운데 일부에 관하여 등록거절의 사유가 있는 경우, 그 등록출원된 지정상품 전체에 관하여 등록이 거절되어야 하는 바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하였으므로 정당하다.

제7조 제1항 제12호

國內 또는 外國의 需要者간에 特定人의 商品을 표시하는 것이라고 현저하게 認識되어 있는 商標와 동일 또는 유사한 商標로서 부당한 利益을 얻으려 하거나 그 特定人에게 損害를 가하려고 하는 등 不正한 目的을 가지고 사용하는 商標

제7조 제1항 제12호

가, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

① **인용상표는 저명한 상표이고 인용상표와 유사한 이건상표를 그 지정상품 중 어느 것에 사용하더라도 이는 저명상표로서의 인용상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로, 이건 상표권자는 인용상표를 모방하여 인용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 인용상표의 가치를 희석화하여 그 인용상표권자에게 손해를 가할 목적으로 이건상표를 출원, 등록하여 사용하는 것이다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
오리온 스타크래프트 ORION STARCRAFT 상표등록 제465526호	STARCRAFT 미등록상표	심판원 2002. 2. 19. 2001당1808 심결 특허법원 2003. 2. 7. 선고 2002허1935 판결 (심결취소)
제30류 : 건과자, 비스킷, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵	사용상품: 컴퓨터게임 소프트웨어	대법원 2005. 6.9. 선고 2003후649 판결 (원심판결 지지)

1. 대법원 판단 (이 사건 출원서비스표의 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부)

1. 원심(특허법원)은, 그 채용 증거들을 종합하여, 원고(인용상표권자)의 상표인 'STARCRAFT'는 원고가 BLIZZARD ENTERTAINMET라는 가상상호 아래 개발하여 1998년 초 미국 시장에 처음 출시한 전략시뮬레이션 컴퓨터게임 소프트웨어의 명칭임과 동시에 위 소프트웨어에 부착한 상표로서, 1998년 4월 주식회사 엘지소프트웨어가 원고의 상표가 부착된 위 소프트웨어(이하 '원고의 상표 제품'이라 한다)를 국내에 수입하여 배포하기 시작하였고, 1999년 1월부터는 주식회사 엘지소프트웨어에서 분가한 주식회사 한빛소프트가 원고의 상표 제품의 수입배포를 담당해 온 사실, 원고의 상표 제품은 학생층 및 직장인들 사이에서 폭발적인 인기를 누려 출시된 지 40여 일만인 1998년 4월

말경 이미 기존 게임시장에서 흥행작으로 평가되는 분기점인 2만 개를 넘어서 4만 개가 판매되고, 이어서 1998년 5월까지 약 55만 개, 1999년 7월까지 약 90만 개가 판매되었으며, 위와 같은 정품 이외에도 그 수배에 달하는 불법복제품이 일반 수요자들에게 판매된 사실, 1998년 11월 말에는 전국에서 선발된 500여명의 선수가 참여하는 두루넷배 스타크래프트 대회가, 1998. 12월에는 SBS배 스타크래프트 대회가 전국적 규모로 개최되었고, 전국의 피시방에서 개최하는 상금 수십만 원 대의 소규모 경영대회가 수시로 개최된 사실, 1999년경 이미 '스타크래프트 100배로 즐기기' 등 게임에 관한 서적과 '스타크래프트 챔피온쉽' 등 비디오가 출시되고, 월 평균 30만 부 이상 발행되는 게임 관련 잡지에도 스타크래프트 게임이 자주 소개되었으며, 원고의 상표를 이용한 티셔츠, 단추, 스티커 등 캐릭터 시장이 활성화되었고, 나아가 인터넷게임 교육원 등 스타크래프트 게임방법 등을 강의하는 학원이 등장하고, 컴퓨터 게임과 관련된 학과가 4년제 대학 1개 및 2년제 대학 2개에 개설되기에 이른 사실, 그런데 피고(이건 상표권자)는 1999. 2. 25. 지정상품을 '건과자, 비스켓, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곡물소시지, 과자용향미료'로 하여 '오리온 스타크래프트'와 'ORION STARCRAFT'가 2단으로 병기된 이 사건 상표를 출원하여 2000. 2. 24. 등록된 사실 등 판시와 같은 사실을 인정하였다.

원심(특허법원)은 나아가, 원고의 상표 제품이 국내에 출시된 시점부터 이 사건 등록상표의 출원일까지가 단기간이라는 점은 있으나, 짧은 시간에 이루어진 원고의 상표 제품의 판매 경위와 규모, 원고의 상표 제품의 이용자 층의 특성과 규모, 원고의 상표 제품이 가져온 사회·경제적 및 문화적 파급효과의 성격과 그 범위 등을 종합적으로 고려할 때, 원고의 상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 1999. 2. 25.경 이미 컴퓨터게임 소프트웨어의 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표라고 봄이 상당하고, 이 사건 등록상표와 원고의 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 상표에 해당하며, 한편 원고의 상표의 각 구성 요소인 'STAR'와 'CRAFT'는 사전상의 단어로서 빈번하게 쓰이는 용어이기는 하나 그 조합으로서의 'STARCRAFT'는 하나의 조어로서 거래계에서 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 상표를 모방한 것으로 추정되며,

원고(인용상표권자)의 상표와 유사한 이 사건 등록상표를 지정상품 중 어느 것에 사용하더라도 이는 저명상표로서의 원고의 상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로, 피고(이건 상표권자)는 결국 저명상표인 원고의 상표를 모방하여 원고의 상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상표의 가치를 희석화하여 그 상표권자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록하여 사용하는 것이라고 보아야 할 것이어서, 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단하였다.

2. 관계 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 과자류와 컴퓨터프로그램의 수요자 층의 공유만을 들어 양 상품의 견련관계를 인정한 것은 적절하다고 할 수 없으나, 원고의 상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반 수요자들 사이에 저명한 상표로 인식되어 있었으며, 원고의 상표가 저명한 이상 이 사건 등록상표의 출원, 등록이 원고의 상표의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 있다고 본 원심의 사실인정과 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반이나 심리미진 또는 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 법리 오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

② 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방한 상표로서 이에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위하여 출원한 상표이다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
IVERSON 3 상표등록 제522406호	IVERSON	심판원 2004. 11. 30. 2004당433 심결 특허법원 2005. 9. 8. 선고 2005허230 판결 (심결취소)
제25류 : 농구화, 청바지, 남방셔츠, 조끼, T-셔츠	사용상품 : 농구화, 티셔츠	

1. 상표법 제7-1-12호 해당여부 판단

가. 이 사건 등록상표와 선사용상표 1의 유사 여부 등

(1) 이 사건 등록상표는 영문자 "IVERSON"과 숫자 "3"이 상하로 배치된 결합상표이고, 선사용상표 1은 영문자 "IVERSON"으로 된 문자상표인데, 양 상표는 모두 영문자 "IVERSON"을 포함하고 있어 그 외관이 유사하고, 관념 또한 동일한 알파벳으로 구성되어 있어 일반 수요자로 하여금 '사람이나 사물 등을 지칭하는 동일한 무엇'으로서 서로 유사하게 형성되며, 호칭에 있어서도 이 사건 등록상표는 전체에 의하여 "아이버슨 쓰리(삼)"로 호칭되거나 문자부분만에 의하여 "아이버슨"으로 약칭될 것이어서, "아이버슨"으로 약칭될 경우 선사용상표 1의 호칭인 "아이버슨"과 동일하므로, 결국 이 사건 등록상표와 선사용상표 1은 그 표장이 동일, 유사하다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 1이 사용된 상품은 신발과 의류로서 "농구화, 티셔츠"가 일치하는 등 서로 동일, 유사하다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

(1) 인정 사실

(가) 원고는 1890년 영국에서 설립된 이래 100년이 넘는 동안 세계적인 스포츠용품 전문업체로 제조, 판매 활동을 해온 리복 인터내셔날 리미티드의 미국법인이다.

(나) 원고는 미국 프로농구 스타인 앨런 아이버슨과 1996년 10년 간의 광고모델 계약을 맺었고, 2001년에는 평생계약을 맺었다. 아이버슨은 1996년 전미최고의 팀(All-America First Team)으로 선정된 조지타운대에서 농구선수로 활약하다가 미국 프로농구 드래프트에서 제1라운드 1번 픽으로 필라델피아 세븐티식서스 팀에 입단하였다. 아이버슨은 프로농구계에 데뷔한 1996년 미국 프로농구 신인왕에 올랐고, 1998-1999년 시즌에 득점왕이 되고 'The Answer(해결사)'라는 별명을 가질 정도로 큰 활약을 하였으며, 2000-2001년 시즌에도 득점왕에 오르면서 MVP로 선정되었다. 위와 같은 활약에 따라 아이버슨은 미국을 비롯한 세계 각국의 언론, 방송매체를 통하여 프로농구 스타로서 높은 명성을 얻게 되었다.

(다) 원고는 아이버슨의 이름인 "IVERSON"과 그의 백넘버인 "3"을 모

티브로 한 선사용상표들에 관하여 미국 등에서 상표등록을 마치고, 1996년부터 미국을 비롯한 세계 각국에서 선사용상표들이 부착된 신발과 의류를 제조, 판매하여 왔는데, 이 사건 등록상표의 출원일인 2001. 4. 11. 기준으로 세계 각국에서 신발의 판매수량은 6,580,818켤레, 매출액은 미화 262,586,092달러, 의류의 판매수량은 913,897벌에 이르고, 이러한 매출은 대부분 미국에서 이루어졌다. 또한 미국에서 선사용상표들이 부착된 제품에 대한 미디어 광고비로 1996년 236,086달러, 1997년 4,846,486달러, 1998년 4,118,700달러, 1999년 565,740달러, 2000년 536,427달러, 2001년 4,138,624달러가 지출되었다.

【인정근거】 민사소송법 제150조(자백간주)

(2) 판단

위 인정 사실에 의하면, 선사용상표 1이 사용된 기간, 방법, 매출실적, 광고비, 상표의 모티브가 된 농구선수의 인지도 등 거래의 실정에 비추어 볼 때, 선사용상표 1은 이 사건 등록상표의 출원시인 2001. 4. 11. 당시 적어도 미국의 일반 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 것이고, 한편 선사용상표 1은 유명한 농구선수의 성명을 모티브로 한 상표인데, 이 사건 등록상표는 바로 그 선수의 성명과 백넘버를 조합한 상표인 점, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 1이 사용된 상품은 농구화와 티셔츠가 일치하는 등 동일, 유사한 점, 이 사건 등록상표의 출원 당시 아이버슨은 미국 프로농구에서 활약하고 있던 유명한 농구선수였으므로, 농구화와 티셔츠에 선사용상표 1과 유사한 상표를 사용하면 판매량이 증가할 것으로 능히 예상되는 점 등의 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표 1을 모방한 상표로서 피고가 선사용상표 1에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위하여 출원한 상표로 인정된다. 그렇다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 위반되어 등록되었으므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 원고가 주장하는 나머지 점에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

③ **이 사건 등록상표는 국내에서 주지상표인 선사용상표를 모방한 상표로서 이 사건 등록상표의 출원인이 선사용상표권자에게 손해를 가하거나 선사용상표에 축적된 양질의 이미지를 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정된다.**

이건 상표	인용 상표	사건 번호
빼빼로 상표등록 제567159호	빼빼로	심판원 2005. 3. 30. 2004당1995 심결 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허3864 판결 (심결취소) 대법원 2005. 11. 2. 상고중(2005후3062)
제16류 : 크레파스, 크레용, 연필, 필통, 볼펜, 수첩, 메모지	사용상품 : 과자류	

1. 상표법 제7-1-12호 해당여부

가. 인정사실

갑 제3호증의 1 내지 11, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 30, 33, 34, 37, 42, 갑 제6호증, 갑 제11 내지 19호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표인 "빼빼로"는 원고(청구인 : 롯데제고)회사에서 창작한 상표로서 1983년도에 최초로 국내에 시판한 스틱형 과자제품에 부착하여 국내 최대의 제과회사인 원고회사가 가장 오랫동안 가장 많이 판매되고 있는 상품의 명칭이다.

(2) 선사용상표는 "쿠키, 건과자, 캐러멜" 등 과자류를 그 지정상품으로 하여 1983. 2. 1. 출원하여 같은 해 11. 18. 상표등록 제96667호로 등록된 이래 1993. 6. 22. 및 2004. 1. 16. 그 존속기간이 갱신등록되었고, 또한 원고회사는 1990. 10. 12. "빼빼로니" 및 "빼빼로네"를 "과자류"를 지정상품으로 출원하여 1992. 1. 10. 그 등록을 받는 등 "빼빼로"와 관련된 상표 10여개를 출원하여 등록받아 사용하여 왔다.

(3) 선사용상표가 부착된 제품의 개당 평균 판매가가 약 500원 정도임에

도 불구하고, 위 제품의 매출액은 1983년부터 1989년까지는 약 52억원 내지 91억원, 1990년부터 1992년까지는 약 113억원 내지 130억원, 1993년과 1994년은 221억원 및 233억원, 1995년부터 1997년까지는 161억원 내지 179억원, 1998년부터 2000년까지는 209억원 내지 242억원에 달하였고, 2000년에는 대한민국 전체 국민의 수보다 많은 4,800만개 이상이 판매되었다.

(4) 선사용상표가 부착된 제품과 관련하여 1994년경 부산과 경남지역의 여중생들이 날씬해지기를 기원한다는 의미로 가늘고 길쭉한 과자 "빼빼로"를 "11월 11일"에 선물로 주고받으면서 이날이 "빼빼로 데이"로 알려지기 시작하였고, 그후 점차 전국적으로 퍼져나가 1999년경부터는 남녀 구분 없이 초등학생, 대학생 및 젊은 직장인들까지 참여하는 전국적인 행사로 자리 잡았다.

(5) 선사용상표에 대하여 1997. 7. 14.자 매일경제신문은 "빼빼로"를 15년 동안 많은 매출을 기록한 스테디셀러 상품이라고 소개하고 있고, 1999. 11. 12.자 조선일보, 2000. 11. 10.자 동아일보 및 문화일보에서는 '11월 11일'은 "빼빼로 데이"로서 원고회사의 "빼빼로" 과자를 선물하는 기념일로 자리 잡고 있고, 이러한 선물문화 덕분에 원고회사의 매출액도 증가한다는 기사가 게재되었다.

(6) 1998년도 한국식품연감에는 1997년 11월 빼빼로 데이의 정착에 힘입은 롯데 '빼빼로'는 복합 초코과자의 선두 제품으로 지속적인 인기를 끌고 있으며, 제품 다양화로 소비구매층의 확대를 꾀하고 있다고 기재되어 있고, 2001년도 한국식품연감에는 2000년도 초코릿 시장에 관하여 11월 11일 빼빼로 데이의 영향으로 10월, 11월 두 달간 '빼빼로' 제품이 80억원을 넘는 매출을 올려 제과업계 1위 제품으로 올라왔다고 기재되어 있다.

(7) 원고회사는 선사용상표에 대하여 1990년경부터 TV와 잡지 등에 광고하였으며, TV 광고비로 1990년 약 2억 7천만원, 1996년 5억 9천만원, 2000년 1억 8천만원 등 11년간에 걸쳐 합계 29억 3천만원을 지출하였고, 잡지 광고비로 1997년 470만원, 2000년 1,190만원을 지출하였다.

나. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 "국내 또는 외국의 수요자 간에

특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표"인지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상표에 관한 광고 선전 실태 등 제반사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처에 관한 인식이 수요자간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 할 것인바,

위 인정사실에 의하면, 선사용상품은 그 제품이 출시된 날부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 18년이라는 장기간에 걸친 스테디셀러 상품인 점, 그 기간 동안 선사용상표 제품의 판매 규모가 점차 커져 1998년 이후부터는 매년 200억원을 초과하는 점, 그 광고비도 11년간 매년 평균 3억원을 지출한 점, 선사용상표 제품의 이용자층이 점차 확산되고 있는 점, 1994년경부터 11월 11일이 빼빼로 데이로 알려지는 등 선사용상표 제품이 가져온 사회 문화적 파급효과의 성격과 범위 등을 종합하여 고려할 때,

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2001. 9. 14.경 이미 과자류의 거래자나 일반 소비자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표라고 봄이 상당하다 할 것이다.

(2) 다음, 이 사건 등록상표가 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표인지 여부에 관하여 보건대,

이 사건 등록상표의 지정상품인 문구류와 선사용상표의 사용상품인 과자류 간에는 상품의 유사성이나 견련관계가 있다고 보기는 어려우나, 갑 제24 내지 29호증, 갑 제30호증의 1, 2, 3, 갑 제31호증의 1 내지 18, 을 제2호증의 1 내지 7, 을 제3, 4, 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고의 선사용상표는 '배틀리도록 야윈 모양, 시들거나 말라서 꾀이거나 비틀린 모양'을 나타내는 국문자 "빼빼"에 "로"를 결합하여 창작한 조어상표인 사실, 앞서 인정한 바와 같이 선사용상표는 1983년경 상표등록 출원되고 그 무렵부터 과자류에 상표로 사용되어 왔으며, 1994년경부터는 여중생들 사이에서 11월 11일이 빼빼로 데이로 알려지기 시작하면서 1999년경에는 초등학생, 대학생 및 젊은 직장인의 계층에까지 알려진 사실, 원고는 피고의 이 사건 등록상표의 출원 직후인 2001. 11. 21. '빼빼로'를 형상화한 도형상표를 과자류를 지정상품으로 하여 출원하고 2002. 5. 29.에는 다양한 형태의 '빼빼로' 도형을 창작하여

과자류를 지정상품으로 하여 출원하였으며, 원고는 2001년경부터 빼빼로 데이의 선물 셋트에 들어가는 문구류 등에 위 도형상표를 부착하기도 하고 도형상표를 인형으로 만들어 기념품과 함께 판매하거나 광고하는 등으로 사용한 사실, 한편 피고(피청구인, 이건상표 권리자)의 이 사건 등록상표의 출원 후 피고가 대표이사로 있는 소외 주식회사 개구쟁이는 "빼빼로", "빼불용", "예빼", "빼실이", "빼몽이" 등의 캐릭터를 만들어 2004. 1. 13. 저작권으로 등록하고 캐릭터 사업을 한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 같이 원고가 다양한 종류의 빼빼로 도형상표를 출원하고 그 도형을 캐릭터로 상품화하여 사용하기 시작하자 피고가 대표이사로 있는 주식회사 개구쟁이가 "빼빼로"를 캐릭터로 만들어 저작권 등록을 하고 캐릭터 사업에 뛰어든 점, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우에는 그 수요자들이 선사용상표권자에 의하여 취급되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 국내에서 주지상표인 선사용상표를 모방한 상표로서 이 사건 등록상표의 출원인이 선사용상표권자에게 손해를 가하거나 선사용상표에 축적된 양질의 이미지를 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정된다 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하는지 여부에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 상표로서 등록될 수 없어 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

① (인용상표가 국내 또는 외국에서 주지·저명하지 않고, 이건 서비스표가 부정한 목적으로 출원된 것이라고 단정할 수 없으므로, 상표법 제7-1-12호에 해당하지 않는다)

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
Mr. CHOW 서비스표출원 제2001-11722호	MR. CHOW	특허심판원 2004. 5. 21.자 2003원4050 심결 특허법원 2004. 11. 4. 선고 2004허3485 판결 (심결취소) 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 (원심판결 지지)
제42류 : 한식점경영업, 중국요리전문점, 셀프서비스식당업, 간이식당업, 일본음식점경영업, 서양음식점경영업, 한국식유흥주점경영업, 뷔페식당업, 식당체인업	사용자 : 미스터 차우 엔터프라이즈 리미티드 사용서비스업 : 레스토랑업	

1. 대법원 판단 (이 사건 출원서비스표의 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부)

○ 상표법 제7조 제1항 제12호, 제2조 제3항은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표는 서비스표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지서비스표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 서비스표를 등록하여 사용함으로써 주지서비스표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지서비스표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지서비스표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방

서비스표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 서비스표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

○ 따라서 위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 서비스표는 주지서비스표에 해당하여야 하고, 서비스표 출원인이 특정인의 주지서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 서비스표가 주지서비스표에 해당하는지 여부는 그 서비스표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 서비스표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 서비스표와 출원인의 서비스표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 서비스표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원서비스표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 출원서비스표와 특정인의 서비스표의 지정서비스업의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 출원서비스표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결, 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 등 참조).

○ 원심(특허법원)판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택증거를 종합하여, 아래와 같은 이유로 "한식점경영업, 중국요리전문점" 등을 지정서비스업으로 하여 2001. 6. 19. 출원된 원고의 이 사건 출원서비스표 "Mr. CHOW"가 "레스토랑"을 사용서비스업으로 하는 피고보조참가인의 서비스표 "Mr. CHOW"와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호, 제2조 제3항에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다.

가. 피고보조참가인의 설립자인 마이클 차우(Michael Chow)가 피고보조참가인의 서비스표를 1968년 런던에 개장한 레스토랑에 사용한 이래, 1974년 미국 로스앤젤레스에 개장한 레스토랑 및 1978년 뉴욕에 개장한 레스토랑에 사용하여 온 사실, 1992. 6. 발간된 "여성중앙" 및 2001. 6. 13.자 중앙일보에 "MR. CHOW" 레스토랑 관련 기사가 게재되어 있고, 1998. 8. 10. 발간된 "자신만만 세계여행" 미국편에는 비벌리힐스를 소개하는 지도에 "MR. CHOW"라는 표시가 기재되어 있는 사실, 피고보조참가인의 서비스표는 1981년부터

1995년까지 미국, 프랑스, 영국, 독일에 각 등록된 사실, 1981. 11. 메트로폴리탄 홈(METROPOLITAN HOME)이라는 잡지에 뉴욕에 있는 MR. CHOW 레스토랑에 대한 기사가 실린 것을 비롯하여 2001. 6.경까지 약 55회에 걸쳐 미국, 영국, 캐나다, 프랑스, 일본의 신문·잡지에 마이클 차우 및 MR. CHOW 레스토랑에 관한 기사가 게재되어 있는 사실, 1998년에 행하여진 MR. CHOW 레스토랑 30주년 기념행사에는 할리우드 영화배우 등이 참석하여 축하해 준 사실 등을 인정할 수 있으나, MR. CHOW 레스토랑은 전국적인 또는 세계적인 조직망을 갖춘 체인점이 아니라 런던, 로스앤젤레스, 뉴욕 등 단지 3개의 점포만이 있고, 세계 여러 나라의 신문·잡지 등에 실린 기사도 유명 연예계 사람들이 단골로 찾아가는 고급 중국식당이라는 것이 대부분으로서 주된 이용자가 한정된 부류의 사람들이고, 그 외 외국에서의 실제 인지도, 피고보조참가인의 서비스표에 대한 선전광고비 내역이나 MR. CHOW 레스토랑의 매출규모를 알 수 있는 자료가 없는바, 위 인정사실만으로는 이 사건 출원서비스표의 출원 당시를 기준으로 하여 볼 때 피고보조참가인의 서비스표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 현저하게 인식된 서비스표라고 할 수 없다.

나. 원고 회사의 대표이사인 앤소니 진(Anthony Jin)은 1987년 뉴욕에서 이탈리아 레스토랑을 동업으로 운영하다가 국내에 들어와 1996. 11.경 집단급식소 위탁경영업 등을 목적으로 하는 원고 회사를 설립하였고, 원고 회사는 주로 학교 및 백화점에서 식당을 운영해 오던 중, 홍콩요리전문점을 개설하기로 하고 2001. 6. 19. 이 사건 출원서비스표를 출원하고, 같은 해 10.경 서울 송파구 방이동에 홍콩식 고기구이전문점 1호점을 개설하여 이 사건 출원서비스표를 상호로 사용하고, 2002. 5. 26.에 서울 중구 태평로 1가 코리아나호텔에 2호점을 개설하고, 위 2호점 개설에 즈음하여 개업식의 개최, 기자단 초청, 일간지 및 주간지에의 기사 게재 등의 홍보를 한 사실, 한편 피고보조참가인은 국내 오리온그룹과 합작으로 중국음식점을 개설하기로 하고 2002. 1. 17. 레스토랑업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 "MR. CHOW"를 우리나라 특허청에 출원한 사실, 원고와 피고보조참가인 사이에는 "MR. CHOW" 레스토랑의 국내점 개설과 관련하여 아무런 협약이 없었던 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표는 피고보조참가인의 서비스표와 거의

같다고 할 것이나, 원고 회사는 국내에서 집단급식소를 위탁운영하다가 중국 음식점을 개설하기로 하고 중국인에게 흔한 성씨인 주(周)씨의 중국식 발음에 불과한 "CHOW" 앞에 Mr.를 붙여서 이 사건 출원서비스표로 출원하고 실제 홍콩요리전문점을 개설하여 그 식당의 상호로 사용하고 있고, 원고 회사가 이 사건 출원서비스표를 출원할 당시에는 피고보조참가인의 서비스표가 국내에는 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·저명한 서비스표라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 원고가 피고보조참가인의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점 계약체결을 강제할 목적 또는 피고보조참가인의 서비스표의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없다.

3. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제12호, 제2조 제3항의 해석·적용에 관한 법리오해, 채증법칙위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

② 이 사건 등록상표의 등록당시를 기준으로 원고(청구인)의 'TORNADO' 상표가 국내 또는 국외(미국)의 수요자간에 주지·저명하게 되었다고 볼 수 없는 이상, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
토네이도 상표등록 제523822호	**TORNADO**	심판원 2005. 3. 30. 2004당1632 심결 특허법원 2005. 12. 23. 선고 2005허4829 판결 (심결지지)
제12류 자동차용 엔진의 공기와류장치 등	동력을 향상시키는 차량부품	

* 유사판례(특허법원 2005. 12. 23. 선고 2005허4836 판결) : 상표등록 제523823호 "TORNADO"

1. 상표법 제7-1-12호 해당여부

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 그와

대비되는 원고회사의 비교대상상표가 이 등록상표의 등록 당시 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표 즉 주지·저명한 상표이어야 하는바, 원고의 비교대상상표가 이에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다.

갑 제3호증의 1 내지 4, 갑 제5, 6호증, 갑 제7호증의 1 내지 5, 갑 제9 내지 11호증, 갑 제12호증의 1 내지 9, 갑 제13호증의 1 내지 4, 갑 제14호증, 갑 제18호증의 1 내지 117, 갑 제19호증의 1 내지 50, 갑 제21호증의 1 내지 46, 갑 제22 내지 25호증, 갑 제26호증의 1 내지 6, 갑 제27호증의 1 내지 6, 갑 제35호증, 갑 제37호증의 1, 2, 갑 제38호증의 1 내지 42, 갑 제39호증, 갑 제40호증, 갑 제41호증의 1 내지 69, 갑 제42호증, 갑 제43호증의 1 내지 82, 갑 제44호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

① 원고(청구인)회사는 피고(피청구인 : 이건 상표권자)의 동생인 소외 제이에스. 킴(이하 '원고본인'이라고 한다)이 세운 미국 회사로서 1992년 초경 피고로부터 'CYCLONE'이란 상표가 부착된 "연료를 절약하고 동시에 동력을 향상시키는 차량 와류장치"(이하 '와류장치'라고만 한다)를 공급받아 미국 내에서 판매하여 오던 중, 1993. 8.경 미국 내 'CYCLONE' 상표권자인 Mr. Gasket사(社)로부터 'CYCLONE' 상표의 사용 중지 요청을 받고 피고와의 협의 끝에 그 무렵부터는 'CYCLONE' 대신 'TORNADO' 상표를 위 와류장치에 부착하여 미국 내에서 판매하여 온 사실, ② 원고는 2000. 7. 경부터 위 제품 및 상표를 알리기 위하여 그 대표자인 원고본인의 인터뷰 형식으로 'TORNADO' 제품의 원리 등을 직접 설명하는 TV 정보광고를 비롯하여 교통경찰관이나 차량 전문가가 원고의 'TORNADO' 제품에 대해 진술하거나 디노기계(바닥이 움직이는 회전판)를 통하여 객관적으로 'TORNADO' 제품의 효과를 보여주는 다양한 TV 광고를 미국의 ABC 채널 등에서 한 바 있고, 또한 2000년 한 해 동안에는 "On The Road"나 "Auto Talk"란 라디오 프로그램에 매주 'TORNADO' 상표 관련 정보광고를 한 사실이 있으며, 2003년 및 2004년에는 최신 랩 음악을 배경으로 하거나 톡톡 튀는 기발한 아이디어의 이미지 광고를 Outdoor Life Network, Speed Channel, Spike TV, ESPN News, Fox Sports Net, TNN 등의 TV에서 하여 그에 따라 광고비용이 2003년에는

미화 약 15만 달러(한화 약 1억 5천만 원)를, 2004년에는 미화 34만 달러(한화 약 3억 4천만 원)에 각 이른 사실, ③ 원고는 또한 위와 같은 TV나 라디오 광고 외에도 미국 내 차량 관련 잡지인 비즈니스 플릿(BUSINESS FLEET) 2000년 2번째호, 제이씨 휘트니(JC WHITNEY) 1999년 10월 31일호, 카벨라스(Cabela′s) 1998년 봄호, 캠핑 월드(CAMPING WORLD) 1999년 여름호, 핫 로드(HOT ROD) 1994년호, 모터 트랜드(MOTOR TREND) 1999년 5월호, 더 오토 샵(THE AUTO SHOP) 2000년 이른 봄호, 세마 뉴스(SEMA NEWS) 1998년 8월호 및 2001년 5월호에 ′TORNADO′ 관련 상품광고를 게재하기도 하였으며, 원고의 위 ′TONANDO′ 제품이 ″RepairEbooks.com″ 등 다수의 인터넷 쇼핑몰에서도 판매되고 있는 사실, ④ 위와 같은 광고 등의 결과 원고의 매출실적이 2000년 미화 593,089달러(한화 약 6억 원), 2001년 미화 1,792,573달러(한화 약 18억 원), 2002년 미화 4,808,387달러(한화 약 48억 원), 2003년 미화 3,560,581달러(한화 약 36억 원), 2004년 미화 5,000,464달러(한화 약 50억 원)에 이르렀으며, 국내에도 원고의 성공적인 미국 내 ′TORNADO′ 상품 판매사실이 알려져 국내방송인 MBC에서 2000. 11. 4.자로 ″LA에 부는 에너지 돌풍″이라는 프로그램 제목 하에 미국 현지에서의 원고의 사업활동을 소개하는 내용이 방송된 바 있고, 2005. 11. 9.자로 KBS에서도 원고 본인과의 생방송 인터뷰와 함께 위 ′TORNADO′ 상표 관련 내용이 20여분 동안 국내 전역으로 방송된 바 있는 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고의 미국에서의 상품 광고·선전결과 ′TORNADO′ 상표가 미국인 소비자들 사이에 어느 정도 알려진 사정까지는 엿볼 수 있겠으나, 이 사건 등록상표의 등록당시(2002. 6. 27.)를 기준으로 해서는 원고의 미국에서의 ′TORNADO′ 제품 매출액 및 광고 지출액이 그다지 크지 않은 점에 비추어 볼 때, ′TORNADO′ 상표 관련 광고가 TV나 라디오, 잡지 등에 여러 차례 방송되거나 게재된 사실만으로 원고의 ′TORNADO′ 상표가 **미국 내에서 특정인의 상품 표지로 현저하게 인식되어 있었다고 보기에 부족하고**, 이는 국내 소비자를 기준으로 볼 때 더 더욱 그러하다. 따라서 이 사건 등록상표의 등록당시를 기준으로 원고의 ′TORNADO′ 상표가 국내 또는 국외(미국)의 수요자간에 주지·저명하게 되었다고 볼 수 없는 이상, 나

머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는 것이므로, 비교대상상표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다면 비록 비교대상상표가 창작성 있는 것이라 하여도 이를 모방한 상표를 비교대상상표의 지정상품과 동종·유사한 지정상품에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니하고(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결, 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결등 참조), 한편 외국의 상표권자와 특별한 경제적 관계에 있는 자가 그 상표를 모방한 상표를 자신의 상표로서 국내에 출원하는 것이 국제적 신의에 반하는 것으로 지양되어야 할 행위임은 분명하나, 그와 같은 행위가 외국의 상표권자와의 관계에서 국제적 상거래 질서를 심각하게 해치는 정도의 배임적 행위에 이르지 않는 한 이를 저작권법이나 일반 민사법 등 별도의 법리에 의하여 규제하고 그로 인한 피해구제를 도모하거나 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 소정의 등록취소심판제도에 의하여 해결하는 것은 별론으로 하고, 이를 모두 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라고 보는 것은 상표법이 가지는 표지법으로서의 성격, 그리고 그 보호의 범위에 관한 속지주의적 원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없다고 할 것이다.

이 사건에 대하여 보건대, 이 사건 등록상표의 구성 자체나 그 의미가 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 분명하고, 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 등록당시 국내에서 주지·저명한 상표가 아닌 이상 비록 피고가 주지·저명하지 않은 비교대상상표를 모방하여 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 출원하였다 하더라도 그것 자체만으로는 사회 공공의 질서나 선량한 풍속에 반한다고 볼

수 없다.

나아가 원고와 피고의 관계를 살펴보더라도, 갑 제14 내지 16호증, 갑 제30호증, 갑 제31호증의 1, 2, 갑 제32호증의 1 내지 4, 갑 제33호증의 1, 2, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 및 이 법원의 원고대표자본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1991년경부터 'CYCLONE'이란 상표로 자동차용 연료절약장치를 동남아시아, 홍콩, 호주 등지에 수출해 오던 중 1992년 초경 당시 미국에 거주하는 동생인 원고본인을 통하여 위 'CYCLONE' 제품을 미국에도 수출하기 시작한 사실, 원고본인은 위와 같이 피고 제품의 미국으로의 수출이 시작되자 그 무렵 위 'CYCLONE' 제품의 미국 내 판매를 위해 원고회사를 설립하여 그 상호로 위 'CYCLONE' 제품을 판매하여 오던 중(주로 미국 내 대리점에 피고의 제품을 공급하는 방식으로 판매가 이루어졌다), 1993. 8.경 위 Mr. Gasket사로부터 'CYCLONE' 상표가 미국 특허청에 등록되어 있는 자신의 상표를 침해하고 있으니 그 사용을 중지하라는 경고장을 받자, 피고와의 상의 끝에 상표침해를 피하기 위하여 원고본인이 고안한 'TORNADO' 상표를 사용하기로 결정하였고, 이에 따라 피고는 위 'CYCLONE' 제품에 'TORNADO' 상표를 각인하여 미국에 수출하였으며, 미국을 제외한 동남아시아 등지에 수출하는 제품에는 여전히 기존의 'CYCLONE' 상표를 사용하여 수출하되, 다만 호주에는 미국에서와 같은 상표침해 문제가 있어 'HYCLONE'이란 상표를 사용하여 수출하였으나, 상품의 광고·선전시에는 'TONANDO', 'CYCLONE', 'HYCLONE' 모두 피고가 생산하는 동일한 상품을 나타내는 것으로 취급한 사실, 원고본인은 위와 같이 'TORNADO' 상표를 사용하여(와류장치 자체에 상표를 각인하는 것은 피고가 하고, 포장은 미국 내에서 원고에 의해 이루어진 것으로 보인다) 피고 제품을 미국 내에 판매하는 한편 피고에게는 알리지 않고 미국 특허청에 원고회사 명의로 'TORNADO' 상표를 출원하여 1996. 7. 9.자로 상표등록을 받은 사실, 그 후 원고본인이 피고로부터 공급받은 와류장치가 아닌 제3자로부터 공급받은 자동차 엔진용 와류장치에 'TORNADO' 상표를 부착하여 판매하자, 피고는 2002. 12.경 원고본인이 피고로부터 공급받은 정품이 아닌 유사모조품을 판매하여 피고의 신용을 해하였다는 이유를 들어 원고에 대한 제품공급을 중단하

고, 같은 달 17.자로 그동안 원고와 대리점계약(제품공급계약) 관계에 있던 LL&C Dealer Services, L.L.C.(이하 'LLC'라고 한다)와 사이에 대리점계약을 체결한 다음, 그 무렵부터는 원고 대신 위 LLC에게 'TORNADO' 상표가 부착된 와류장치를 수출(공급)한 사실, 한편 피고는 위와 같이 'TORNADO' 상표를 둘러싸고 원고본인과 사이에 분쟁이 있자 국내에서도 유사한 분쟁이 있을 것을 우려해 특허청에 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 피고가 원고에 대한 와류장치 제품공급을 중단하고 원래 원고의 미국 내 대리점이던 LLC와 대리점계약을 체결한 행위 및 원고의 'TORNADO' 상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원한 행위가 일반 민법상의 신의성실의 원칙이나 채무불이행 등에 위반되는지 여부는 별론으로 하고 이를 가리켜 국제 상거래 질서를 심각하게 해치는 정도의 배임적 행위라고 보기는 어려우며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에서 말하는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속'에 반하는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

③ 인용상표가 국내외 수요자간에 주지·저명하게 되었다고 볼 수 없는 이상, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이건 상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
Trish McEvoy 상표등록 제540976호	**Trish McEvoy**	심판원 2005. 6. 27. 2004당2498 심결 특허법원 2005. 12. 8. 선고 2005허7552 판결 (심결지지)
화장품, 비누류	화장품류, 가방류, 화장용구류	

1. 상표법 제7-1-12호 해당여부

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 "국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등

부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 규정하는 부정한 목적의 사용상표에 해당하기 위하여는 그 대상상표가 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 대상상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결).

그러므로 먼저 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원일인 2001. 8. 22. 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 이른바 주지상표에 해당하는지 여부에 관하여 살피건대,

갑6호증의 4, 5, 9, 10, 갑7호증의 1 내지 12, 갑8호증의 1 내지 96, 갑13호증의 1 내지 26의 각 기재에 의하면, 1991.경부터 보그(Vogue), 알루어(Allure), 바자(Bazaar), 마리 끌레르(Marie Claire) 등의 외국 잡지에 원고 회사의 설립자 겸 메이크업 아티스트인 트리쉬 맥에보이(Trish McEvoy) 또는 비교대상상표에 대한 광고 및 기사가 여러 차례 게재된 사실, 비교대상상표가 부착된 화장품은 1997.경부터 백화점인 삭스(Saks), 노드스트롬(Nordstrom), 니만 마커스(Neiman Marcus) 등에 공급된 사실, 비교대상상표는 이미 홍콩, 호주, 미국 등에 상표로 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으나(원고가 제출한 갑4, 17, 18, 24호증, 갑6호증의 1 내지 3, 6, 7, 갑7호증의 13 내지 15, 갑8호증의 97 내지 386, 갑9호증의 1 내지 7, 갑10호증의 1 내지 8, 갑11호증의 1 내지 4, 갑12호증의 1 내지 3, 갑14호증의 1 내지 31의 각 기재는 모두 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 것이거나 그 발행일을 확인할 수 없는 것에 불과하다),

위 인정사실만으로는 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 주지상표에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이고, 그밖에 갑5, 21, 22, 23, 25호증, 갑19호증의 1, 2의 각 기재에 의하더라도 비교대상상표가 주지상표에 해당한다는 점을 인정하기 부족하며 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없다.

따라서 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 주지상표에 해당한다고 보기

어려운 이상 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

제8조 제1항

동일 또는 유사한 商品에 사용할 동일 또는 유사한 商標에 관하여 다른 날에 2이상의 商標登錄出願이 있는 때에는 먼저 出願한 者만이 그 商標에 관하여 商標登錄을 받을 수 있다.

제8조 제1항

가. 양 상표는 유사하다

① 유사하다 : 선출원표장 구성에 있어서의 서울시향 및 그 영문명칭은 장기간에 걸쳐서 사용되어 오면서 국내외 거래자 및 수요자들에게 널리 알려짐에 따라 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2003. 12. 19. 무렵에는 그 식별력을 취득하였다고 봄이 상당하고,

이 사건 등록서비스표는 그 등록결정시를 기준으로 선출원표장과 마찬가지로 요부인 '서울필하모닉오케스트라' 및 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA'에 의하여 '서울필하모닉오케스트라'로 호칭되고, '서울시관현악단'으로 관념될 것이므로 서로 유사하다.

이건 서비스표	인용 상표	사건 번호
주식회사 서울필하모닉오케스트라 SEOULPHILHARMONIC ORCHESTRA INCORPORATION SINCE 1992 서비스표등록 제95635호	세종문화회관 서울시교향악단 SEJONG CENTER for the Performing Arts Seoul Philharmonic Orchestra 서비스표출원 제41-2000-25854호 서울시교향악단 Seoul Philharmonic Orchestra 서비스표출원 제41-2000-25856호	심판원 2004. 9. 24.자 2004당407 심결 특허법원 2005. 4. 29. 선고 2004허6781 판결
제41류 "오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악회관운영업, 합창단운영업, 무용공연업, 오페라공연업"	제41류 "오케스트라서비스업, 교향악단공연업, 오페라공연업, 음악회관운영업, 합창단운영업, 음악공연업, 창극단공연업, 무용공연업"	

가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제8조 제1항, 제2조 제3항에 의하면 동일 또는 유사한 서비스업에 사용할 동일 또는 유사한 서비스표에 관하여 다른 날에 2 이상의 서비스표

등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 서비스표에 관하여 서비스표 등록을 받을 수 있고, 이에 위배되어 등록된 서비스표는 같은 법 제71조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 된다고 규정되어 있는바, 앞서 본 바에 의하면 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 이미 선출원표장들이 출원되어 있는 상태이었으므로, 이 사건 등록서비스표가 선출원표장들과 표장 및 지정서비스업에 있어 동일 또는 유사한지 여부에 관하여 살피기로 한다.

(2) 이 사건 등록서비스표는 제일 상단에 한글 '주식회사 서울필하모닉오케스트라'가 위치하고 있고 그 아래에 '현악기 도형'이, 다시 그 아래에 영문자 및 숫자 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA INCORPORATION SINCE 1992'가 3단으로 결합하여 구성된 문자와 도형의 결합상표로서, '현악기 도형'은 그 지정서비스업과 관련하여 성질표시이고, '주식회사' 및 회사를 뜻하는 'INCORPORATION'도 회사의 종류를 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없으며, 'SINCE 1992'도 연도 표시를 나타내는 것이어서 식별력이 없고, '서울필하모닉오케스트라', 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA'의 경우 '서울' 및 'SEOUL'은 현저한 지리적 명칭이고, '필하모닉오케스트라' 및 'PHILHARMONIC ORCHESTRA'는 교향악단을 의미하여 지정서비스업과 관련하여 성질표시라 할 것이어서 현저한 지리적 명칭 및 성질표시로 이루어진 위 표장도 그 자체로는 식별력이 없다고 보아야 할 것이고, 선출원표장들의 구성요소들 중 '서울시교향악단' 및 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA' 또한 마찬가지라 할 것이다.

(3) 식별력 취득 여부

그런데 이 사건 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 이와 유사 여부가 문제되는 선출원표장들에 있어 그 구성요소를 이루는 '서울시교향악단' 및 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA' 부분이 피고(재단법인 세종문화회관)의 사용에 의해 식별력을 취득한 상태라면, 이 사건 등록서비스표와 선출원표장들의 유사 여부 판단시 위와 같이 식별력이 생긴 부분을 제외해서는 아니되고 이를 요부로 삼아 대비 판단하여야 할 것이다.

그러므로 이 사건 등록서비스표의 등록결정시(2003. 12. 19.)를 기준으로 선출원표장들의 구성요소인 '서울시교향악단' 및 'Seoul Philharmonic

Orchestra'가 식별력을 취득하였는지 여부에 관하여 살펴보면, 을 제3호증, 을 제4호증의 1 내지 4, 을 제5호증의 1 내지 501, 을 제6호증, 을 제7호증, 을 제9 내지 12호증, 을 제21 내지 36호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고(재단법인 세종문화회관)는 서울특별시세종문화회관설치조례(1978. 3. 17.)에 따라 1978. 4. 14. 문화예술진흥을 위해 서울특별시 산하기관으로 설치되어 1978. 7.경 개관하였고, 그 산하에 9개의 예술단을 두고 있는데 '서울시교향악단'은 그 중 하나인 사실, ② 서울시교향악단은 원래 1945. 9. 설립된 '고려교향악단'을 모체로 하여 1947. 10. 창단된 '서울교향악단'이 1957. 8. 1. 서울특별시교향악단설치조례(제138호)에 의거하여 '서울시립교향악단'으로 명칭이 변경되었다가 1978. 7.경 피고(재단법인 세종문화회관)의 개관에 따라 그 운영권이 서울시문화공보관실로부터 원고(주식회사 서울필하모닉오케스트라)로 이관되어 위와 같이 원고(주식회사 서울필하모닉오케스트라) 소속 예술단으로 편입된 이후 1999. 6. 30. 원고(주식회사 서울필하모닉오케스트라)가 재단법인화하면서 그 명칭이 현재와 같이 '서울시교향악단'으로 변경된 사실(이하 통칭하여 '서울시향'이라고만 한다), ③ 서울시향은 국내에서 1957. 10. 7. 제65회 정기연주회를 개최한 것을 비롯하여 2003. 10. 9. 제632회 정기연주회에 이르기까지 정기연주회, 연 2회의 소년소녀협주회, 특별연주회, 가족음악회, 팝콘서트 등 각종 음악회를 개최하였는데, 관람객은 2002년도에 개최된 총 13차례의 정기연주회만을 기준으로 하더라도 17,726명에 이르고, 또한 1986년 미국 순회공연을 비롯하여 유럽, 아시아 등지에서 활발한 해외공연을 해 오고 있으며 위 국내 음악회에 외국인 지휘자와 외국인 협연자를 초청하여 공연하는 등 외국의 음악전문가, 음악 관련 회사 및 단체들과 꾸준히 교류해 오고 있는데, 1957년경부터 2004. 6.경까지 사이에 서울시교향악단을 지휘한 외국인 지휘자는 122명, 서울시교향악단과 협연한 연주자는 258명에 달하는 사실, ④ 한편 서울시향의 창단 당시 단장이던 소외 김생려는 비엔나, 런던, 베를린 등 세계 여러 도시의 유수한 교향악단의 명칭을 참작하여 그 영문명칭을 'Seoul Philharmonic Orchestra'로 정한 사실, ⑤ 그 후 서울시향은 1957. 10. 29. 제65회 정기연주회부터 현재까지 정기연주회를 비롯한 각종 음악회의 공연프로그램에 한글명칭과 함께 위 영문명칭을 병기하여 사용해 왔고, 서울시향의 한

글명칭은 위에서 본 바와 같이 수차례 변경되었으나, 공연프로그램에 병기되는 영문명칭은 그 앞에 정관서 'THE'를 붙이거나 대문자로 표기한 예가 더러 보이는 경우를 제외하고는 'Seoul Philharmonic Orchestra'로 일관되게 기재하여 왔으며, 외국인 지휘자나 음악가들을 초청하여 지휘 또는 협연을 하거나, 미국, 유럽 및 아시아 각국에서 해외공연 또는 외국의 음악단체 및 기관들과 문화교류나 공연자료에 관한 거래를 함에 있어서도 'Seoul Philharmonic Orchestra'라는 명칭을 사용한 사실, ⑥ 위 기간동안 발행된 영자신문인 코리안리퍼블릭(1958년경부터 1964년경까지), 코리아타임즈 및 코리아헤럴드(1964년경부터 현재까지)에 서울시향이 'Seoul Philharmonic Orchestra'로 표현되어 왔고, 1987. 12. 7. 서울특별시장이 88하계올림픽을 앞두고 암스테르담 시장 및 바르셀로나 시장에게 보내는 공한에서도 서울시향을 'Seoul Philharmonic Orchestra'로 기재한 공한(公翰)을 발송한 바 있으며, 서울시향이 1989년경부터 적어도 1991년경 사이에 약 5,000부의 안내책자를 제작, 반포하여 매년 약 200명의 '서울필회원'이라 일컫는 회원을 모집하였는데, 그 당시 서울시향이 서울필회원에게 발급해 준 카드에는 영문 및 한글로 'SPO, Seoul Philharmonic Orchestra, 서・울・필・카・드, Seoul Pil Card'라고 기재되어 있던 사실(이후 세종문화회관회원으로 통합하여 모집함으로써 서울필회원은 별도로 존재하지 않게 됨), ⑦ 소외 사단법인 한국음악협회(2000. 8. 기준 지부회원 포함한 회원수 6,000여명)가 발간한 '전국회원명록'에 서울시향의 영문명칭으로 'Seoul Philharmonic Orchestra'가 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있고, 이에 반하여 서울시향의 영문명칭이 'Seoul Philharmonic Orchestra'가 아니라는 취지로 원고(주식회사 서울필하모닉오케스트라)가 제출한 갑 제16 내지 18호증, 갑 제20호증, 갑 제22호증, 갑 제28 내지 34호증, 갑 제37, 38호증, 갑 제40 내지 44호증은 서울시향의 한글명칭만이 사용된 예이거나 그 영문표기에 있어서의 번역상의 오류에 관한 여러 예를 보여주는 것에 불과한 것들로서 이들 증거만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하고, 달리 반증이 없다.

위 인정사실을 종합하면, 서울시향 및 그 영문명칭은 장기간에 걸쳐서 사용되어 오면서 국내외 거래자 및 수요자들에게 널리 알려짐에 따라 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2003. 12. 19. 무렵에는 그 식별력을 취득하였다고

봄이 상당하다.

(라) 대비

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정시를 기준으로 선출원표장과 마찬가지로 요부인 '서울필하모닉오케스트라' 및 'SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA'에 의하여 '서울필하모닉오케스트라'로 호칭되고, '서울시관현악단'으로 관념될 것인바(원고는 이 사건 등록서비스표에는 '시' 또는 이에 상당하는 영문표기가 없으므로 서울시와 관련 있는 것으로 관념되지 않는다고 주장하나, 서울시향 및 그 영문명칭인 'Seoul Philharmonic Orchestra'가 국내의 일반 수요자들에게 알려진 정도 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표에 '시'를 나타내는 표기가 없더라도 일반 수요자들은 당연히 '서울시'와 관련 있는 표지로 인식한다고 보아야 할 것이다), 이 사건 등록서비스표가 위와 같이 호칭, 관념될 경우 선출원표장들과는 그 호칭 및 관념에 있어(모두 분리 관찰되어 위와 같이 호칭, 관념될 것이다) 동일 또는 유사하므로 양 표장은 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 지정서비스업 또한 오케스트라 관련 서비스로서 선출원표장들의 그것들과 동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제8조 제1항에 해당한다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

위 가(2)(다) 인정사실에 나타난 바와 같은 선출원표장들을 표시한 서비스에 관한 선전광고의 정도, 국내외에서의 연주회 개최 등 선출원표장들의 사용내역을 고려할 때, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시인 2003. 12. 19. 무렵 선출원표장들은 적어도 음악공연 및 연주회 관련 서비스에 관하여는 국내 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 표장이나 사용서비스라고 하면 **특정인의 서비스표라고 인식**될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 할 것이어서, 이 사건 등록서비스표와 선출원표장들이 그 지정서비스업에 함께 사용될 경우 선출원표장들의 권리자에 의하여 사용되는 것으로 일반 수요자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다.

다. 소결 : 그렇다면, 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제8조 제1항, 제7조 제1항 제11호에 해당하는 등록무효사유가 존재하므로 나머지 등록무효사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것이니 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

② 호칭, 관념유사 : 이 사건 출원상표가 한 요부인 '키커'와 선출원상표들의 요부인 '키커'만으로 호칭되고, 그러한 관념으로 인식될 수 있다 할 것인바, 양 상표는 전체적으로 유사하다.

이건 상표	인용 상표	사건 번호
새한아이키커 상표출원 제2002-59456호	KicKer 키 커 인용1 : 상표등록 제579788호 KIKER 키 커 인용2 : 상표등록 제581652호	심판원 2004. 11. 15. 2004원2514호 심결
제5류 자양강장제, 비타민을 주성분으로 함유한 영양제, 비타민제, 의료용 아미노산제, 약용 카라멜, 의약용 시럽, 의료용 영양첨가제	인용1 : 제5류 축산물 이유식, 수산물 이유식, 비타민제, 약용캔디, 약용캡슐, 의료용 추잉껌, 인삼캡슐 인용2 : 제5류 약용 카라멜, 영양제, 약용캔디, 의료용 식이요법제, 의료용 영양첨가제, 약용캡슐, 의료용 차, 의료용 포도당, 인삼캡슐	특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허8275 판결

1. 상표법 제8조 해당여부 판단

(1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표는 국문자 "새한아이키커"가 띄어쓰기 없이 결합되어 구성된 6음절의 문자상표인바, 이 사건 출원상표의 "새한", "아이", "키커"를 분리

하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

이에 대하여 원고(청구인 : 출원인)는 이 사건 출원상표는 "새한"과 "아이키커"로 분리하여 인식하는 것이 자연스러우며, "아이키커"는 일련 불가분의 조어상표로서 "아이"와 "키커"가 분리될 수 없다고 주장하나, 갑 제4호증의 1, 2, 3의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, "아이"는 '나이가 어린 사람'을 의미하는 단어이고, "키커"는 국어사전에 나와 있지 아니한 조어인 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 볼 때 "아이"는 영문자 "I" 또는 "eye"의 음역이라고 하기 보다는 바로 '어린 아이'를 지칭하는 것으로 직감된다 할 것이어서, "아이"와 "키커"도 분리관찰이 가능하다 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표와 선출원상표들의 유사 여부

이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선출원상표 1은 영문자 'KicKer'와 한글 '키커'가 상하 2단으로 결합된 상표이며, 선출원상표 2는 영문자 'KIKER'와 한글 '키커'가 상하 2단으로 결합된 상표로서, 영문자 "Kicker" 또는 "KIKER", 국문자 "키커"가 요부라 할 것인바, 이 사건 출원상표와 선출원상표들의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 양 상표의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하고, 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 한 요부인 '키커'와 선출원상표들의 요부인 '키커'만으로 호칭되고, 그러한 관념으로 인식될 수 있다 할 것인바, 상표는 청감이 유사하여 호칭이 유사하다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 선출원상표들의 외관이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표와 선출원상표들이 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할

것이고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '약용 카라멜, 비타민제, 영양제' 등이 선출원상표들의 지정상품과 동일하거나 유사하다고 할 것이다.

(3) 결론 : 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로 나머지 점에 대하여 더 살펴볼 필요 없이, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

③ 관념이 유사하다 :

이건 상표	인용 상표	사건 번호
 상표등록 제367633호	SWISS ARMY 상표등록 제416405호	심판원 2002. 6. 28. 2001당2399 심결 특허법원 2003. 1. 10. 선고 2002허5012 판결 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후410 판결 (심결지지)
팔뚝시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전자시계, 시계유리, 문자반, 태엽, 시계줄, 시계밴드	팔뚝시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전기시계, 스톱워치, 문자반, 시계밴드, 측정용시계	

가. 이 사건 등록상표와 인용상표의 유사여부

(1) 이 사건 등록상표는 도형과 영문자"SWISS" 및 "MILITARY"가 상하로 결합되어 구성된 상표이고, 인용상표는 영문자"SWISS ARMY"만으로 구성된 상표인바, 양 상표는 영문자 중 앞 부분 "SWISS"가 공통되기는 하나 도형의 유무 및 영문자 뒷 부분의 구성이 현저하게 상이하여 전체적인 외관은 서로 유사하지 아니하다.

(2) 이 사건 등록상표는 도형부분과 영문자부분이 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하므로, 도형부분과 영문자부분만에 의하여 분리되어 호칭되고 관념될 수 있는데, 도형부분은 특별한 호칭이나 관념이 있다고 할 수 없다.

그리고 을 각호증의 기재에 의하면, 'Swiss', 'military', 'army'는 중학교

또는 고등학교 수준의 영어 단어로서, 'Swiss'는 '스위스', '스위스의' 등의 의미를, 'military'는 '군대의', '육군의', '군대', '군인(육군장교)' 등의 의미를 , 'army'는 '군대', '육군' 등의 의미를 갖는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록상표 중 영문자 부분은 '스위스 군대의', '스위스 육군의', '스위스 군대', '스위스 군인(육군장교)' 등의 의미를 갖고, 인용상표는 '스위스 군대', '스위스 육군' 등의 의미를 갖는다.

그러므로 'Swiss', 'military', 'army'는 비교적 쉬운 단어인 까닭에 우리나라 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표의 영문자부분과 인용상표를 그 의미대로 '스위스 군대', '스위스 육군(의)' 등으로 인식할 수 있어, 양 상표의 관념은 동일하거나 극히 유사하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표와 인용상표는 외관 및 호칭의 상이 여부를 가릴 것 없이 그 관념이 동일하거나 극히 유사하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 동일 유사한 상품에 사용하는 경우 상품 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있을 정도로 서로 유사한 상표이다.

④ 외관, 호칭 유사하다

(* 법적용 위법여부 판단 : 심판원이 심판청구인이 주장하는 등록무효사유인 상표법 제7조 제1항 제7호에 대하여 심리를 마친 후 심판청구인인 원고에게 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유에 대하여 의견을 진술할 기회를 부여하지 않고서 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하여 상표등록이 무효로 되어야 한다는 심결을 하였다 하더라도 그 심판절차에 상표법 제77조, 특허법 제159조 제1항을 위반한 절차상 위법이 있다고 할 수 없다)

이건 상표	선출원상표	사건 번호
JUPIER 상표등록 제558410호	JUPIEN 상표등록 제527830호	심판원 2005. 4. 27. 2004당2602 심결 특허법원 2005. 10. 6. 선고 2005허4744 판결
스킨밀크 등 화장품	스킨밀크 등 화장품	

1. 이 사건 등록상표와 선출원상표가 유사한지 여부

(가) 먼저 관념에 관하여 양 상표를 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 영한사전에는 나오지 않는 단어이고 불한사전에 '스커트 제조인'이라는 뜻을 가진 단어로 기재되어 있으나, 우리나라에서의 불어 보급정도, 위 단어는 대학교 전문과정 수준에서도 흔히 사용되지 않는 어려운 단어인 점 등을 감안할 때 국내 일반 수요자가 이 사건 등록상표에서 '스커트 제조인'이라는 뜻을 인식하기가 용이하지 아니한 반면, 선출원상표는 조어상표이어서 이 사건 등록상표와 대비할 만한 관념이 없으므로, 양 상표는 관념에서 유사하지 않다.

그러나 호칭에 관하여 보면, 이 사건 등록상표는 전체에 의하여 영어 또는 불어의 발음법에 따라 "쥬피에르, 쥬피엘, 쥬피어" 혹은 "쥬삐에르, 쥬삐엘, 쥬삐어"로 호칭될 것이고, 선출원상표 역시 "쥬피엔, 쥬피에느", 혹은 "쥬삐엔, 쥬삐에느", 간혹 불어식 발음법에 익숙한 사람에게는 "쥬삐앙"으로 호칭될 것인바, 이 사건 등록상표가 "쥬피에르, 쥬피엘, 쥬삐에르, 쥬삐엘"로 호칭되고 선출원상표가 "쥬피에느, 쥬피엔, 쥬삐에느, 쥬삐엔"으로 호칭될 경우, 양 상표는 세 음절인 "쥬피엘, 쥬삐엘", "쥬피엔, 쥬삐엔"으로 호칭될 경우에는 앞의 두 음절인 "쥬피", "쥬삐" 부분과 마지막 음절의 자음 및 모음까지 동일하게 발음되고 마지막 음절의 받침만이 "ㄹ"과 "ㄴ"으로 다르게 발음되며, 네 음절인 "쥬피에르, 쥬삐에르", "쥬피에느, 쥬삐에느"로 호칭될 경우에는 앞의 세 음절인 "쥬피에", "쥬삐에" 부분과 마지막 음절의 모음까지 동일하게 발음되고 마지막 음절의 자음 한 글자만 "ㄹ"과 "ㄴ"으로 다르게 발음될 뿐인데, 위 "ㄹ"과 "ㄴ"은 비교적 약하게 발음되는 마지막 음절의 일부인 데다가 "ㄹ"과 "ㄴ" 모두 유성음으로서 받침일 경우나 모음인 "ㅡ"와 결합되는 경우 그 청감이 매우 유사하므로, 양 상표의 호칭은 유사하다.

더욱이 외관에 있어서, 양 상표는 모두 알파벳 6글자로 이루어진 문자상표로서 마지막의 한 글자만 "N"과 "R"로 다른 뿐 나머지 5글자 모두 동일하므로, 양 상표의 외관도 유사하다.

따라서 양 상표는 문자상표의 유사 여부의 판단에서 가장 중요한 요소인 호칭이 유사하고 외관 또한 유사하므로, 비록 관념에서 서로 대비할 것이 없다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 선출원상표가 함께 사용될 경우 상품의 출

처에 관하여 오인, 혼동의 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선출원상표는 전체적으로 유사하다.

(나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표가 주지, 저명한 상표이므로 선출원상표와는 구체적, 개별적으로 상품 출처의 오인, 혼동 가능성이 없어서 서로 유사하지 않다는 취지로 주장하므로 살피건대, 원고가 제출한 증거 중 갑 제8호증의 2, 갑 제17호증의 11, 12, 갑 제18호증의 11 내지 46, 갑 제19호증의 2 내지 21, 갑 제20호증의 1 내지 16호증은 모두 이 사건 등록상표의 상표등록 출원일 이후에 작성되었거나 출원일 이후의 사정에 관한 자료들이어서 이 사건 등록상표의 출원 당시의 주지, 저명 여부를 판단할 자료로 삼을 수 없고, 갑 제7, 10 내지 16호증, 갑 제8호증의 1, 갑 제9호증의 1, 2, 3, 갑 제17호증의 1 내지 10, 갑 제18호증의 1 내지 10, 갑 제19호증의 1, 갑 제21, 22호증의 각 1 내지 7, 갑 제23호증의 1 내지 15의 각 기재만으로는 이 사건 등록상표가 그 출원 당시 국내 일반 수요자들 사이에서 주지, 저명한 정도에 이르렀다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 상표법 제7조 제1항 제7호의 청구이유를 상표법 제8조로 적용한 위법사유 주장 판단

가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

(1) 이 사건 심결은, 피고가 주장한 이 사건 등록상표의 등록무효사유인 상표법 제7조 제1항 제7호를 직권으로 상표법 제8조 제1항으로 정정한 후 상표법 제8조 제1항을 적용하였음에도 불구하고, 원고에게 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유에 대한 의견을 진술할 기회를 주지 아니하였으므로, 특허법 제159조 제1항을 준용하는 상표법 제77조를 위반한 절차상 위법이 있다.

나. 판단

(1) 상표법 제77조, 특허법 제159조 제1항에 위반되는지 여부

(가) 상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제159조 제1항은 심판에서는 당사자 가 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있으나, 이 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기

회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 위 규정은 당사자의 이익 보장 뿐만 아니라 심결의 적정과 공정성을 유지하려는 공익적 필요에서 설정된 강행규정이다(대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 판결, 대법원 1990. 11. 27. 선고 90후496 판결 참조).

(나) 그런데 상표법 제7조 제1항 제7호의 등록무효사유와 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유를 비교하여 보면, 등록무효 여부가 문제되는 등록상표와 그보다 먼저 출원된 상표가 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 한다는 점은 같고, 다만 상표법 제7조 제1항 제7호에서는 선출원상표가 나아가 등록무효 여부가 문제되는 상표보다 먼저 등록된 상표(즉, 선출원, 선등록상표)이어야 한다는 요건이 추가되어 있을 뿐이어서, 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유의 요건들은 상표법 제7조 제1항 제7호의 등록무효사유의 요건들보다 적은 범위이므로, 당사자가 상표법 제7조 제1항 제7호가 정하는 요건의 해당 여부에 관하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여받은 이상 다시 상표법 제8조 제1항이 정하는 요건의 해당 여부에 관하여 의견을 진술할 기회를 부여하는 것은 무의미하다(상표법 제7조 제1항 제7호에 관하여 의견을 진술한 이상 심리되는 등록무효사유가 상표법 제8조 제1항으로 변경된다 하더라도 새로 진술할 의견이 있을 수 없다).

(다) 그렇다면, 특허심판원이 심판청구인이 주장하는 등록무효사유인 상표법 제7조 제1항 제7호에 대하여 심리를 마친 후 심판청구인인 원고에게 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유에 대하여 의견을 진술할 기회를 부여하지 않고서 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하여 상표등록이 무효로 되어야 한다는 심결을 하였다 하더라도 그 심판절차에 상표법 제77조, 특허법 제159조 제1항을 위반한 절차상 위법이 있다고 할 수 없다.

⑤ 호칭이 유사하다.

* 선출원상표가 등록무효심판을 청구하는 것은 별론으로 하고, 등록무효사유를 가지고 있다는 사정만으로 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 것은 아니다.

이건 상표	선출원 상표	사건 번호
 상표출원 제2002-42149호	 상표등록 제595577호	심판원 2005. 6. 8. 2004원5132 심결 특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허5860 판결 (심결지지)
중추신경계용 약제,	신경안정제, 말초신경계용 약제,	

1. 상표법 제8조 제1항 해당여부 판단

(가) 선출원상표가 상표법 제8조 제1항 소정의 선출원상표로서의 지위를 상실하는지 여부

상표법 제8조 제3항에서는 같은 조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 경우에 관하여 '상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 때 또는 상표등록거절결정이나 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 처음부터 없었던 것으로 본다'고 규정하고 있고, 원고 주장의 사유가 위 규정에 해당하지 않음은 명백하므로, 설령 선출원상표에 원고 주장의 등록무효사유가 있다고 하더라도 원고가 그 사유로 선출원상표에 대하여 등록무효심판을 청구하는 것은 별론으로 하고, 등록무효사유를 가지고 있다는 사정만으로 선출원상표가 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 것은 아니며, 한편 상표의 유사 여부는 동종 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하면 되고(대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결 참조), 선출원상표에 등록무효사유가 있다고 하여 그 직관적 인식의 기준이 달라져 그 유사범위를 좁게 보아야 하는 것은 아니다.

(나) 이 사건 출원상표와 선출원상표의 유사 여부

이 사건 출원상표는 한글 '심바스트'로 이루어진 상표이고, 선출원상표는 한글 '심바스타'와 영문자 'SIMVASTA'가 위, 아래로 결합된 상표인바, 양

상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 영문자의 유무와 일부 한글의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하고, 관념에 있어서도 양 상표가 모두 아무런 뜻이 없는 조어로 된 상표여서 유사하지 아니하나, 그 호칭에 있어서는 이 사건 출원상표는 '심바스트'로, 선출원상표는 '심바스타'로 각 호칭될 것이어서, 4음절 중 앞의 3음절과 마지막 음절의 초성이 같고 마지막 음절의 중성만 달라 유사하게 호칭되어 양 상표는 전체적으로 유사하며, 그 지정상품도 같거나 같은 약제류로서 유사하다.

한편 양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라고 하더라도 이러한 자들이 일반인보다 청감능력이 더 뛰어나 양 상표를 호칭에 있어서 구별할 수 있는 것도 아니어서 양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라는 사정만으로는 양 상표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어렵고, 식품의약품안전청에서 유사한 이 사건 출원상표와 선출원상표 모두에 대하여 제조품목허가와 약가등재고시를 내주었다고 하여 달리 볼 것도 아니다.

따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 양 상표는 비유사하다

① **비유사하다 : 선출원서비스표는 전체가 5음절에 불과한데다 "저분"과 "간자"가 단순히 병렬적으로 나열된 것이 아니라 "과"로 결합되어 일체로서 사용되는 것을 전제로 일체불가분적으로 결합되어 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 할 것이므로 선출원서비스표는"저분과 간자"로 전체로서 호칭된다고 할 것이어서, 이건 서비스표와 호칭이 비유사함.**

이건 서비스표	인용 서비스표	사건 번호
간자숟가락 Kanza 서비스표출원 제41-2003-8114호	저분과 간자 서비스표등록 제91883호	심판원 2004. 12. 28. 2004원3667호 특허법원 2005. 4. 29. 선고 2005허933 판결 (심결취소)
제43류 "간이식당업, 휴게실업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식준비조달업, 일본음식점경영업, 한식점경영업"	제42류 "꼬치구이전문식당업, 꼬치구이전문식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 카페업, 일반유흥주점경영업, 레스토랑업, 일본음식점경영업, 한식점경영업, 관광음식점업"	

가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

(1) 이 사건 출원서비스표는 영문자 "Kanza"가 붉은 색으로 되어 있고, 중간의 영문자 "z"위에 식당주방장 형상의 인물도안이 있고, 영문자 상단 부분 및 인물도안 좌측에 한글로 "간자숟가락"이 영문자 부분보다 작은 글씨로 구성되어 있는 문자와 도형이 결합되어 있는 색채표장이고, 선출원서비스표는

한글 "저분과 간자"가 흑색 정자체로 되어 있는 문자표장인바, 양 서비스표의 외관은 색채, 구성문자의 수, 종류, 도형의 유무 등에서 현저한 차이가 있다.

(2) 갑 1호증, 을 2호증의 1, 2, 3, 을 3호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, "저분"은 젓가락을 뜻하는 경상도, 강원도의 사투리인 사실, "간자"는 두껍고 곧게 만든 숟가락을 의미하는 간자숟가락의 준말 혹은 어른의 숟가락에 대한 높임말인 사실을 인정할 수 있어 일응 양 서비스표는 '숟가락' 혹은 '젓가락과 숟가락'을 의미하는 점에서 유사하다고 할 수 있지만 양 서비스표에서 사용된 단어들은 일반인의 관점에서 일상생활에서 흔히 사용되는 단어가 아니라 사전을 찾아야 비로소 알 수 있는 단어이거나 사전에도 나오지 않는 단어이어서 그 관념의 유사여부를 대비하는 것은 별다른 의미가 없다고 할 것이다.

(3) 다음으로 선출원서비스표가 "간자"로 분리되어 호칭되거나 약칭될 수 있어서 이 사건 출원서비스표와 호칭이 동일하거나 유사한지에 대하여 살펴본다.

서비스표의 유사여부를 판단함에 있어서 서비스표의 문자, 도형, 색채 등을 총괄한 전체로서의 표지가 거래자, 수요자의 직관적 인식에 어떻게 반영되고 이해되어 그 서비스의 출처에 대한 오인·혼동이 발생할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단되어야 함이 원칙이고, 분리관찰이나 요부관찰은 이러한 전체관찰을 위한 보조수단에 불과한 것이고, 분리관찰을 지나치게 확대할 경우 선출원 내지 선등록 표장에서 이미 사용된 단어는 다른 표장의 일부로도 사용되기가 어려워져 결과적으로 선출원 내지 선등록 표장의 권리범위가 지나치게 넓어지게 되는 점 등을 고려하여 볼 때, 문자와 문자가 결합한 결합상표에 있어서 각 구성 부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는지 여부를 판단함에 있어서도 상표의 음절수와 문법적 구성 및 그에 따른 일반수요자의 인식이나 언어습관 등도 고려하여 그 분리여부를 결정하여야 할 것인바, 이 사건에 있어서 선출원서비스표는 전체가 5음절에 불과한데다 "저분"과 "간자"가 단순히 병렬적으로 나열된 것이 아니라 "과"로 결합되어 일체로서 사용되는 것을 전제로 출원되었다고 할 것이어서 그 구성부분이 수요자의 언어습관 등에 비추어 불가분적으로 결합되어 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 할 것이므로 선출원서비스표는 "

저분과 간자"로 전체로서 호칭된다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표가 "간자"로 호칭될 경우 선출원서비스표와 호칭의 일부가 중복되기는 하나 중복되는 부분은 뒤의 2음절이며 앞의 2음절 단어가 다소 강하게 발음되고 뒤의 음절들은 다소 약하게 발음될 것으로 보여 청감이 상이하다 할 것이어서 양 서비스표는 전체적으로 음절수 및 발음이 달라 그 호칭이 상이하다 할 것이다. 결국 양 서비스표는 외관에 있어서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라 호칭도 상이하여 유사하지 않다고 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 선출원서비스표와 유사하지 않으므로, 이에 대하여 상표법 제8조를 적용하여 등록될 수 없다고 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

② **비유사하다**

(양 상표는 그 관념이 일부 유사하다고 하더라도 그 외관 및 호칭이 전혀 달라 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 전체적으로 느끼는 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 할 것이다)

이건 상표	선출원상표	사건 번호
자연애 상표출원 제2003-32452호	 상표/서비스표등록 제7988호	심판원 2005. 6. 16. 2004원4659 심결 특허법원 2005. 10. 21. 선고 2005허5952 판결 (심결취소)
제30류 식용 옥수수가루, 식용 고구마가루	제31류 옥수수, 고구마	

1. 상표 유사여부

(가) 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이고, 외

관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으며, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

(나) 이 사건 출원상표와 선출원상표의 표장을 대비하여 보면, 이 사건 출원상표는 한글 "자연애"로 된 문자상표이고 선출원상표는 원형, 무당벌레, 풀 등으로 이루어진 도형과 그 하단에 "자연사랑"이라는 한글문자의 결합으로 구성된 상표로서 전체적인 외관이 상이하고, 호칭에 있어서 이 사건 출원상표는 "자연애"로 호칭되는 반면 선출원상표는 문자부분에 의하여 언제나 "자연사랑"으로 호칭될 것이므로 양 상표는 그 호칭도 상이하며, 다만 관념에 있어서 이 사건 출원상표인 "자연애"는 국어사전상 '자연에 대한 사랑' 등의 의미를 가진 단어이고(을3호증의 1 내지 3), 특히 '애(愛)'는 일부 명사 뒤에 붙어 '사랑'의 뜻을 나타내는 접미사로 흔히 사용되는 것이므로(갑21호증의 1), 이 사건 출원상표는 일반 수요자들에 의하여 '자연에 대한 사랑'의 의미로 관념될 수 있다고 할 것이고, 선출원상표의 도형부분은 무당벌레가 풀잎에 앉아있는 형상으로서 자연을 표현하고 있고 문자부분인 "자연사랑"은 '자연을 소중히 여김 또는 그 마음'의 의미이므로, 양 상표는 그 관념이 서로 유사하다고 할 것이다.

그러나 이 사건 출원상표인 "자연애"와 선출원상표의 문자부분인 "자연사랑"은 모두 굳이 그 사전적 해설을 떠올릴 필요도 없이 그 자체만으로 그 의미를 곧바로 이해할 수 있는 비교적 쉬운 단어이고 또 각자 나름대로 고유한 의미와 용법(用法)을 가진 용어이므로, 설사 양자가 함께 사용되더라도 각자 별개의 의미와 용법을 가진 것으로 쉽게 구분되어 인식될 수 있다고 할 것이고, 더구나 양 상표의 문자부분에 공통적으로 포함된 "자연"은 지정상품의 환경친화적인 성질을 나타내거나 암시하는 용어인데다가, 갑5 내지 20호증의 각 기

재에 의하면 각종 식품류를 지정상품으로 하는 다수의 등록상표에 '자연'이라는 용어가 자주 포함되어 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어 볼 때, 양 상표는 그 지정상품에 대한 관계에서 관념이 전체 식별력에 기여하는 정도가 비교적 낮다고 할 것이고, **그에 따라 양 상표는 그 관념이 일부 유사하다고 하더라도 그 외관 및 호칭이 전혀 달라 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 전체적으로 느끼는 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 할 것이다.**

다. 지정상품이 비유사하다

① 지정상품 비유사하다

이건 상표	선출원상표	사건 번호
KODAECS 상표등록 제592736호	KODAEC 상표등록 제552123호	심판원 2005. 3. 30. 2004당2267 심결 특허법원 2005. 8. 18.선고 2005허3499 판결
제12류 : 자동차 내연기관용 플러그 고압케이블(자동차용 점화코일의 2차 단자와 배전기 캡의 중심단자를 연결하고 배전기의 플러그 단자와 점화플러그 단자를 연결하는 고압의 절연 전선인 자동차 부품	제9류 : 플러그, 전기동축케이블, 전기케이블, 피복전선	

1. 지정상품의 동일 여부

(가) 지정상품의 동일·유사 여부는 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 거래실정인 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이고, 상표법시행규칙상의 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로 동종의 상품을 법정한 것은 아니므로, 비록 상품류 구분상 다른 류에 속하는 상품이라고 하더라도 상품의 속성이나 생산부문, 판매부문 및 수요자 범위 등 거래실정에 있어서 일치하는 바가 있다면 동일·유사한 상품이라 할 것이다.

(나) 먼저 두 지정상품의 상품류 구분에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제12류 제7군의 자동차와 그 부품 및 부속품에 속하고, 선출원상표의 지정상품 중 "플러그"는 상품류 구분 제9류 제34군에 속하며, "전기동축케이블, 전기케이블, 피복전선"은 상품류 구분 제9류 제30군의 전선 및 케이블에 속하는 상품으로 기재되어 있는 사실은 앞서 본 바와 같은바, 두 상품은 상품의 분류상 구분되어 있다.

다음 두 지정상품의 속성에 관하여 보건대, 갑 제1, 2호증, 갑 제6호증의 1

내지 4, 갑 제7호증, 갑 제9호증, 갑 제10호증의 1, 2, 을 제1, 2호증의 각 기재와 영상 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록상표의 지정상품 "자동차 내연기관용 고압케이블(자동차용 점화코일의 2차 단자와 배전기 캡의 중심단자를 연결하고 배전기의 플러그 단자와 점화플러그 단자를 연결하는 고압의 절연전선인 자동차 부품)"은 일정한 길이로 자른 케이블의 한쪽은 점화플러그 단자에 맞는 단자를, 다른 쪽은 배전기 단자에 맞는 단자를 압착하고 이에 하우징을 결합하여 생산되는 제품이고, 선출원상표의 지정상품 중 "플러그"는 전기회로 콘센트 접속에 쓰이는 부품의 일종으로 전력용과 통신용이 있고 전력용은 기기에 전력을 도입하기 위한 플러그마개로 코드 끝에 연결하여 콘센트 등에 끼우는 데 이용되는 것이며, "전기동축케이블, 전기케이블, 피복전선"은 전기 또는 데이터 통신의 소리나 영상 등 전기신호를 전달하는 매체로 사용되는 전선으로서 전기 양도체인 동선이나 알루미늄선으로 된 심선을 비닐, 고무, 합성수지 등과 같은 전열체로 피복한 것인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표의 지정상품은 고압케이블의 한쪽은 점화플러그에 연결되도록 하고 다른 한쪽은 배전기 단자에 장착하여, 실린더 헤드에 설치되어 전기 불꽃을 발생시켜 실린더 내의 혼합기에 점화하는 작용을 하는 점화플러그에 배전기로부터 전기를 전달하기 위하여 사용하는 자동차 내연기관용 부품이고, 선출원상표의 지정상품인 케이블은 그 양 끝에 다른 기기에 접속할 수 있는 케이블 고정구를 일체로 결합된 채로 거래되고 있다 하더라도(갑 제10호증의 1, 2), 이는 일반적인 전기, 통신 분야에서 사용되거나 다른 상품을 제조 가공하는 데 그 상품의 일부분을 구성하는 원자재 내지는 원재료로 이용될 뿐이어서, 두 상품은 상품의 속성인 품질, 형상, 용도가 서로 다르다 할 것이다.

마지막으로 거래의 실정에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 지정상품은 자동차의 점화플러그에 사용되는 자동차 부품이므로 자동차 생산회사와 부품 공급계약을 맺고 있는 전문 생산업체에서 생산되고, 자동차회사에 납품하거나 차량정비소에 공급되어 자동차 부품 교체시 최종적으로 자동차 소유자에게 판매되는 형태로 거래가 이루어질 것이며, 선출원상표의 지정상품인 플러그는 일반적인 전기 자재 제조업체에서 생산되어 보통의 전기 용품점이나 철물점

등에서 일반 수요자가 직접 구매하는 형태로 판매되고, 전선이나 케이블은 전선 전문생산업체에서 제조되어 전력선이나 통신선을 설치 관리하는 전기시설회사 또는 통신시설회사에 판매되거나 전선이나 케이블을 원자재로 사용하는 다른 상품의 제조업체에 판매되거나 또는 케이블고정구가 결합된 형태로 일반 전기 용품점 등에서 일반 수요자가 직접 구매하는 형태로 거래가 이루어질 것임은 경험칙상 명백하여 두 지정상품의 생산 및 판매부분이 서로 다르며, 이 사건 등록상표의 지정상품의 최종적인 수요자는 자동차 보유자라 할 것이나 제1차적 수요자는 자동차생산회사 또는 장동차정비소라 할 것인데, 선출원상표의 지정상품은 플러그는 일반 수요자이고, 케이블이나 전선은 전기·통신시설회사 또는 전선이나 케이블을 원자재로 이를 가공하여 다른 상품을 생산하는 가공 상품의 생산업체이거나 케이블고정구가 연결된 제품의 경우 일반 수요자가 그 주된 수요자일 것임은 경험칙상 명백하므로, 두 지정상품은 수요자 부문에서도 다르다 할 것이다.

이에 대하여 원고는 '플러그 고압케이블'은 자동차에만 사용되는 것이 아니고 선박, 기차, 오토바이 등에도 사용되는 것이어서 이 사건 등록상표의 지정상품은 자동차만의 부품이라고 할 수 없어 선출원상표의 지정상품인 전선 및 케이블이 속하는 상품군으로 분류되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 엔진을 동력기관으로 사용하는 자동차, 기차, 선박, 오토바이 등과 같은 기계장치에서 그 부품으로 엔진용 점화플러그를 공통적으로 사용하는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 엔진용 점화플러그가 자동차 외에 기차, 선박, 오토바이 등과 같은 기계장치에 사용되므로 자동차용으로만 한정할 수 없다는 것을 이유로 이 사건 등록상표의 지정상품인 엔진용 점화플러그 고압케이블이 주로 전력이나 통신의 송수신용으로서의 기능과 용도를 가진 전선 및 케이블이 속하는 상품군에 속하는 것으로 분류되어야 한다는 주장은 그 자체로 이유가 없다.

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품과 선출원상표의 지정상품은 상품의 품질, 형상, 용도 등 상품의 속성과 생산자 및 수요자, 판매경로 등 거래의 실정을 고려하여 볼 때 서로 구분되는 상품으로서 유사한 상품이라 할 수 없어 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니하는바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

라. 기타 제8조 제1항 관련사항

① **인용상표의 선원의 지위 상실되었으므로, 이건상표는 상표법 제8조 제1항 해당사항 없다.**

(인용상표는 무효심결 확정된 사실이 인정되므로, 인용상표는 소급적으로 선원의 지위를 잃었다고 할 것이고, 따라서 이건 등록서비스표는 나아가 인용상표와의 유사 여부에 대하여 살필 필요 없이 상표법 제8조 제1항이 정하는 무효사유가 있다고 할 수 없다)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
장수촌 서비스표등록 제73921호 (* 권리자 : 장수산업)	 상표등록 제505004호 (* 권리자 : 조무현)	특허심판원 2003. 11. 12. 2003당205 심결 특허법원 2005. 1. 28. 선고 2003허7176판결 (심결취소)
제35류 : 침대판매대행업	제20류 옥돌로 만든 침대	

*** 유사판례** (특허법원 2005. 1. 28. 선고 2003허7183, 2004허1489 판결)

: 상표등록 제498682호 "**장수촌**", 상표등록 제516902호 "**장수촌**"

1. 이 사건 등록서비스표의 상표법 제8조 제1항 위배 여부

o 이 사건 등록서비표의 권리자인 원고는 이 사건 등록서비스표와 피고의 선출원상표(인용상표)는 유사하지 아니하며, 더욱이 선출원상표는 선원의 지위를 잃었으므로 이 사건 등록서비스표에 대하여 상표법 제8조 제1항이 적용되어서는 아니된다고 주장하므로

o 살피건대, 선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되어 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬

가지로 선출원상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실되는 것이고(대법원 2002. 1. 8. 선고 99후925 판결 참조),

갑5, 7호증의 각 기재에 의하면 원고?(피고의 오기로 보임)의 선출원상표에 대하여는 그 등록 후에 2003. 1. 30. 특허심판원에서 2002당2050호로 무효심결이 있었으며, 2003. 7. 3. 위 심결에 대한 취소소송인 특허법원 2003허892호 사건에서 청구기각 판결이 선고되어 위 판결은 2004. 10. 15. 그 상고심인 대법원 2003후1871호 사건에서 상고기각 판결이 선고됨으로써 확정된 사실이 인정되므로, 위 선출원상표는 소급적으로 선원의 지위를 잃었다고 할 것이고, 따라서 원고의 이 사건 등록서비스표는 나아가 선출원상표와의 유사 여부에 대하여 살필 필요 없이 상표법 제8조 제1항이 정하는 무효사유가 있다고 할 수 없다.

② 이 사건 출원서비스표는 상표법 제8조 제1항이 적용되어야 함에도 제7조 제1항 제7호를 적용한 위법이 있다.

이건 서비스표	선출원상표	사건 번호
촘누리 서비스표출원 제2003-11665호	누리부동산 서비스표등록 제89291호	심판원 2005. 2. 7. 2004원3529 심결 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2005허2403 판결 (심결취소)
부동산중개업, 부동산임대업 등	좌동	

1. 판단

원고의 주장에 대하여 차례로 살피기에 앞서 직권으로 살피건대, 이 사건 심결은 이 사건 출원서비스표가 선출원서비스표와 유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용하여 등록될 수 없다고 하고 있으나 이 사건 출원서비스표는 2003. 6. 4. 등록출원되었는데, 선출원서비스표는 2001. 9. 5. 등록출원되어 2003. 8. 12. 등록된 것으로서, 이 사건 출원서비스표의 등록 출원시에 선출원서비스표는 아직 등록되지 않았으므로, 이 사건 출원서비스표가 선출원서비스표와 유사하다는 이유로 거절결정을 함에 있어서는 상표법 제7조 제1항

제7호가 아닌 상표법 제8조 제1항이 적용되어야 하는바(대법원 2000. 5. 16. 선고 98후2023 판결 참조), 이 사건 심결은 이 사건 출원서비스표에 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 하였으니 위법하다고 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 심결은 위와 같이 법령적용을 잘못한 위법이 있으므로, 원고의 주장에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이를 취소한다.

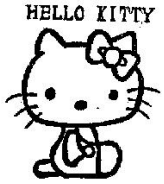
기타 상표등록 무효, 거절불복 사건

기타 상표등록 무효, 거절불복 사건

가. 갱신등록 무효사건

1차 갱신등록 무효임 :

(* 이건 등록상표가 1차 존속기간갱신등록 출원시 및 등록사정시 주지저명한 인용상표들과 유사하여 상품출처의 오인·혼동을 야기하고 수요자를 기만할 우려가 있어 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 해당(현행 7-1-11호)하여 같은 법 제20조 제2항의 규정에 따라 갱신등록될 수 없음에도 불구하고 이에 반하여 이루어진 이건 등록상표의 1차 갱신등록은 무효임.)

이건 상표	인용 상표	사건 번호
KITTY 키-티 상표등록 제6747호 * 상표권자 : 라준호	HELLO KITTY  상표등록 제60430호 외 다수 * 상표권자 : 가부시키가이샤 산리오(일본)	특허심판원 2000. 5. 31. 1999당1139 심결 특허법원 2002. 3. 15. 선고 2000허4329 판결 대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결 (원심판결 및 심결지지)
제25류 : 신사복, 이브닝드레스, 스커어트, 레인코우트, 스웨터, 아동복, 학생복, 양복바지, 스포오츠샤츠, 수영복, 브레지어, 나이트까운 등	제43류플라스틱제완구, 마스코트, 인형,	

<대법원의 최종 판단>

1. 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구가 부적법한지 여부에 대하여

상표권의 존속기간 갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는

것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이고(대법원 2004. 5. 28. 선고 2003후564 판결 참조), 만일 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전의 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하는 것으로 보아야 한다(대법원 1994. 4. 26. 선고 93후2028 판결 참조).

이 사건 등록상표(등록번호 제62310호)에 관하여 상표권 존속기간 갱신등록이 2차례에 걸쳐 이루어진 뒤에 그 존속기간 1차 갱신등록의 무효를 구하는 이 사건에 있어서, 위 법리에 의하면, 이 사건 등록상표에 관한 상표권 존속기간 1차 갱신등록의 무효심결이 확정되는 경우 이 사건 등록상표의 상표권 자체가 1차 갱신등록이 되기 전의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하게 되므로 이 사건 등록상표에 대한 존속기간 2차 갱신등록은 그 1차 갱신등록이 유효함을 전제로 유지되는 것이라고 할 수 있는바, 이와 같은 취지에서 원심이 피고(인용상표권자 : 가부시키가이샤 산리오 일본)의 이 사건 존속기간 1차 갱신등록 무효심판 청구는 사실상 2차례의 존속기간 갱신등록을 거쳐 현재 존속 중인 이 사건 등록상표의 효력을 다투고자 제기한 것이라고 하더라도 부적법하다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라 한다) 제9조 제1항 제11호 후단의 규정이 상표권 존속기간 갱신등록 무효사유가 될 수 있는지 여부에 대하여

구 상표법 제20조 제2항 단서 제1호, 제47조 제1호의 규정에 의하면, 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정에 해당함에도 불구하고 상표권의 존속기간 갱신등록이 되었을 때에는 그 갱신등록을 무효로 하여야 하고, 한편, 구 상표법 제9조 제1항 제11호 규정의 취지는 그 전, 후단 모두 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신

뢰를 보호하고자 하는 데 있다고 할 것이므로(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조), 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정이 사익적(私益的) 규정임을 전제로 그 후단 규정을 갱신등록의 무효사유에서 제외하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

3. 이 사건 심판청구가 신의칙에 어긋난 것인지 여부에 대하여

실권 또는 실효의 법리는 신의성실의 원칙에 바탕을 둔 파생적인 원리로서 이는 본래 권리행사의 기회가 있음에도 불구하고 권리자가 장기간에 걸쳐 그 권리를 행사하지 아니하였기 때문에 의무자인 상대방이 이미 그의 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있게 됨으로써 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 위반하는 결과가 될 때 그 권리행사를 허용하지 않는 것을 의미한다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2001다72081 판결 참조).

기록에 의하면, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록일은 1979. 6. 25.이고, 상표권 존속기간 1차 갱신등록일은 1989. 9. 23. 그 2차 갱신등록일은 1998. 11. 30.이며 피고가 이 사건 존속기간 1차 갱신등록 무효심판을 청구한 것은 1999. 6. 30.임을 알 수 있는바, 피고(인용상표권자 : 가부시키가이샤 산리오 일본)가 이 사건 등록상표에 대한 상표등록이 이루어진 때로부터 20년 가량의 기간이 지나고 존속기간 2차 갱신등록마저 마친 후에 이 사건 심판을 청구하였다고 하여 그것이 피고(인용상표권자 : 가부시키가이샤 산리오 일본)가 권리행사를 아니할 것으로 원고(이건 상표권자)가 믿을 만한 정당한 사유가 있게 되는 충분한 기간이 경과한 후에 이루어진 것이라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정은 공익적 규정으로서 제척기간이 없는 갱신등록 무효사유에 해당하므로(구 상표법 제44조 제1항 참조), 원심이 같은 취지에서 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당하거나 신의칙에 저촉된다는 원고의 주장을 배척한 것은 정당하며, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 신의칙에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 1997. 8. 2. 법률 제5355호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라 한다)의 개정 취지에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구가 부적법한지 여부에 대하여

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표의 1차 갱신등록 당시 시행되고 있던 구 상표법 제20조 제2항 제1호는 "상표권의 존속기간은 갱신등록의 출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다. 다만 그 등록상표가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다. 1. 그 등록상표가 제8조, 제9조 제1항(제6호 내지 제9호를 제외한다)의 규정에 해당할 때"라고 규정함으로써 이미 등록된 상표에 대한 존속기간 갱신등록시 그 상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 등 그 출원의 실체적 요건을 심사하도록 하였으며, 같은 법 제47조는 "상표권 존속기간 갱신등록이 같은 법 제20조 제2항 단서 규정에 위반하여 등록되었을 때에는 상표권의 소멸의 전후를 불문하고 심판에 의하여 그 갱신등록을 무효로 하여야 한다."라고 규정함으로써 이에 관한 갱신등록 무효심판을 가능하도록 하였으나, 1998. 3. 1. 시행된 개정 상표법은 구 상표법 제20조 제2항 단서(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정에 의하여 제42조 제2항 단서로 됨)를 삭제하여 갱신등록 무효사유에서 이를 제외하였는바, 이러한 상표법 개정은 사용실적이나 실체적요건의 심사를 금하고 신청과 요금납부만으로 존속기간 갱신등록을 허락하는 상표법조약(Trademark Law Treaty)의 내용을 반영하여 존속기간 갱신등록에 대한 실체적 심사를 배제함으로써 상표권 등록으로 인한 법적 안정성을 강화하고자 하는 취지에서 이루어진 것이기는 하지만, 등록상표의 심판 등에 관한 경과조치로서 개정 상표법 부칙 제3조에서 "이 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다."라고 규정한 이상 개정 상표법의 시행 전인 1989. 6. 14.에 출원되어 1989. 9. 23. 이루어진 이 사건 등록상표에 대한 존속기간 1차 갱신등록에 대하여는 그 출원시 또는 등록시에 시행되던 구 상표법에 의하여 그 무효 여부를 다툴 수 있다고 보아야 한다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이

유에서 주장하는 바와 같은 개정 상표법 부칙 제3조의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

5. 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 판단 시기에 대하여

등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단에 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 등록상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 하는 점(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조), 구 상표법 제20조 제2항 단서 제1호의 규정에서 같은 법 제9조 제1항 제11호의 후단에 해당하는 상표의 존속기간 갱신등록을 불허하는 취지는 비록 적법하게 등록되었던 상표라고 하더라도 그 존속기간 갱신등록 당시 이미 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 다른 상표와의 사이에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 그 상표의 갱신등록을 불허하여 상품의 출처 등에 대한 일반 수요자의 신뢰를 보호하고자 하는데 있는 점 등에 비추어 보면, 상표권의 존속기간 갱신등록에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부는 그 갱신등록 결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다고 봄이 상당하므로, 원심이 이와 같은 취지에서 이 사건 등록상표에 관한 존속기간 1차 갱신등록에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부를 그 갱신등록 결정시인 1989. 8. 31.을 기준으로 하여 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질과 그 무효사유의 판단 기준시점에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

6. 이 사건 등록상표가 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록결정 당시 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 해당하는지 여부에 대하여

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거에 의하여, "헬로우 키티(HELLO KITTY)" 표장의 개발과정과 국내에서의 사용기간, 그 표장을 부착한 상품의 종류와 판매실적 및 국내 취급점 현황, 그 표장의 국내 이용계약자들의 상품 광고 정도 및 그 표장의 국제적인 지명도 등에 관하여 그 판시와

같은 사실을 인정한 다음, 그 표장은 이 사건 등록상표의 존속기간 1차 갱신등록 결정 당시인 1989. 8. 31.경 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 됨으로써 거래자 또는 일반 수요자들 사이에서는 특정인의 상표(이하 '인용상표'라 한다)로 인식되어 있었다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴볼 때, 위와 같은 원심의 사실인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반으로 인한 사실오인, 심리미진, 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 원심이 채용한 증거들을 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, 이 사건 등록상표의 존속기간 1차 갱신등록 결정일 당시에도 의류업체에서 의류뿐만 아니라 신발류, 액세서리류 등 관련 장신용품(裝身用品)까지 제품을 다각화하여 생산하고 이를 동일 매장에서 함께 진열·판매하는 추세에 있고, 피고의 인용상표가 사용된 미니가방, 손가방, 휴대용 화장품 가방, 해변용 샌들, 손수건 등의 상품과 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류는 모두 넓은 의미에서 동일 계통의 신변잡화 내지 피복, 장신용품으로서 그 수요자 층도 일치되고 상품의 용도와 공급 부문, 판매 부문 등이 중복되므로, 이와 같이 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 견련성과 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 볼 때, 인용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된다면 인용상표권자 또는 그와 어떠한 관련이 있는 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 그 존속기간 1차 갱신등록에 무효사유가 있다고 판단한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

7. 결 론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고(이건 상표권자)가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

권리범위 확인심판

권리범위 확인심판

가. 권리범위에 속한다.

① **양 표장은 요부(장수)의 호칭, 관념 유사 → (가)호 표장은 이건 상표의 권리범위에 속한다.**

('장수' 부분은 그 지정상품의 효능이나 품질을 어느 정도 암시하거나 강조하는 것에 불과하고 그 성질을 직접적으로 표시하는 것이 아니어서 이 부분은 기술적 표장에 해당한다고 보기는 어려우므로 이건 등록상표의 요부에 해당한다)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
장수온돌 상표등록 제524178호		특허심판원 2004. 1. 29. 2003당553 심결 특허법원 2005. 1. 28. 선고 2004허1342판결 (권리범위소극)
제11류 : 온돌장치가 되어 있는 전기침대	사용상품 : 돌침대, 전기침대	

가. 이 사건 등록상표와 확인대상상표의 유사 여부

(1) 원고의 주장

원고는 이 사건 등록상표의 "장수" 부분이 그 지정상품과 같은 건강관련 생활용품에 사용되는 경우 일반 수요자들이 '건강에 좋아 오래 산다'라는 의미의 '장수(長壽)'로 직감하게 되거나, 혹은 '내구성이 강하여 오랫동안 사용할 수 있는 전기침대'로 인식되어 지정상품의 품질, 효능을 표시하여 식별력이 없거나 약한 것이고, 더욱이 '장수'라는 한글 문자를 포함하고 있는 상표가 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상품들은 물론 농수산물이나 식품류에 관하여까지 다수 등록되어 있을 뿐 아니라, 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 등록일 이전부터 상호와 상표로 사용하고 있는 경

우도 많아 "장수" 부분은 식별력이 없거나 미약해진 것으로 보아야 하므로, 위 장수 부분은 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없어 이 사건 등록상표는 전체로서 관찰하여야만 하는바, 이 사건 등록상표와 확인대상상표를 전체로서 관찰하는 경우 양 상표는 외관, 관념, 호칭에서 상이하여 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장한다.

(2) 판단

살피건대, 이 사건 등록상표는 "장수온돌"과 같이 한글 4자로 된 표장으로서, 을1호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 이 중 "장수" 부분은 "장사하는 사람, 상인", "목숨이 김, 오래 삶", "군사를 통솔하는 우두머리" 등의 다양한 의미가 있으며, 위 "장수온돌"은 위 "장수"에 "온돌"이라는 단어가 결합하여 이루어진 문자상표로서 위 결합으로 새로운 의미를 만들어내어 항상 구성 부분 전체에 의하여서만 호칭·관념된다고 볼 수 없고, 나아가 위 "온돌" 부분은 이 사건 등록상표의 지정상품 "온돌장치가 되어 있는 전기침대"의 품질과 효능을 그대로 기술하고 있는 부분으로 식별력이 없다고 할 것인바, 위와 같이 다양한 의미가 있는 위 "장수" 부분의 구체적인 의미는 그 낱말이 쓰이는 상황 내지 문맥에 따라 결정되는 것으로 이 사건 등록상표의 "장수"가 항상 "목숨이 김, 오래 삶"의 뜻으로만 곧바로 인식된다고 보기도 어렵고, 설령 그와 같은 의미로 인식된다고 하더라도 이 사건 등록상표의 지정상품은 본래 가정용 전열기구로서 주로 장수를 누리기 위한 목적으로 사용되는 것이라기 보다는 주로 수면 또는 휴식을 취하기 위하여 사용되는 상품이므로, 위와 같은 의미는 그 지정상품의 효능이나 품질을 어느 정도 암시하거나 강조하는 것에 불과하고 그 성질을 직접적으로 표시하는 것이 아니어서 위 "장수" 부분은 기술적 표장에 해당한다고 보기는 어려우므로, 이 사건 등록상표의 요부는 "장수" 부분이라고 할 것이다.

한편, 확인대상상표의 경우 "장수"와 "돌침대" 사이에 한자로 '흙집'을 의미하는 "土家"를 표기하여 직사각형으로 둘러싸고 시계 반대 방향으로 다소 회전한 형태를 삽입한 것으로서 위 "돌침대" 부분은 그 사용상품 "돌침대, 전기침대"와 관련하여 식별력이 없다고 할 것이므로 그 요부는 "장수土家" 라고 할 것인바, 위 "장수" 부분과 "土家" 부분 역시 분리하여 관찰하면 부자연

스러울 정도로 불가분하게 결합되었거나 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것이 아니므로 이들 각 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고, 확인대상상표가 "장수" 부분만으로 분리하여 관찰될 경우 이 사건 등록상표의 요부와 동일하게 되므로, 이 사건 등록상표와 확인대상상표는 유사한 상품이나 서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 소비자들로 하여금 상품이나 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상표 내지 서비스표라 할 것이다.

나. 지정상품의 유사 여부

다음으로, 이 사건 등록상표의 지정상품인 "온돌장치가 되어 있는 전기침대"와 확인대상상표의 사용상품 "돌침대, 전기침대"는 물건의 형상, 품질, 용도 등이 유사하여 유사한 상품이라고 할 것이다.

다. 따라서, 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 유사하고 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다.

라. 그 밖의 원고의 주장에 대한 판단

(1) 이에 대하여 원고는 ① 이 사건 등록상표는 지정상품이 품질과 효능을 직접적으로 표시하는 '장수'와 지정상품의 보통명칭인 '온돌'이 단순하게 결합하여 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하므로 그 권리범위를 인정할 수 없고, ② 또한, 원래 확인대상상표 등 '장수'를 포함하고 있는 여러 상표들은 여러 사람에 의하여 다수 출원, 등록되어 2003년경까지 평온하게 사용되어 왔음에도, 피고가 2001. 9. 20. 전기냉장고를 지정상품으로 하는 등록번호 제157357호 상표(장수)를 최초등록권자로부터 양수하고 같은 해 10. 23. 지정상품에 돌침대를 추가한 후, 2002. 2. 26.경 등록 제483395호 상표(음이온장수), 2002. 7. 10.경 등록 제504459호 상표(장수온)를 각 양수한 후 최초의 권리자는 문제삼지 않았던 다른 사람의 등록상표에 대하여 등록무효심판을 제기하고 원고에 대하여 형사고발을 남발하는 등 사회적 문제를 일으켰는데, 이는 기존에 정착된 상표 사용질서를 훼손하는 것이므로 피고의 심판청구를 인용한 심결은 위법 부당하다고 주장한다.

(2) 살피건대, 이 사건 등록상표가 식별력이 없다고 할 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다고 할 수 없으며, 나아가 등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전에 권리범위확인심판 절차에서 그 무효사유를 주장하여 권리범위를 부인할 수 있다고 할 수도 없으며, 또한 가사 최초의 권리자가 그 권리를 행사하지 않다가 등록상표권을 양수한 자가 비로소 상표권을 행사하며 다른 유사 상표에 대하여 무효심판을 제기한다거나 형사고소 등을 제기한다고 하여 그 청구가 위법하거나 부당하다고 할 수는 없으므로 원고의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

마. 결론 : 그렇다면, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

② 양 표장은 요부(소인국)의 호칭, 관념 유사 → (가)호 표장은 이건 상표의 권리범위에 속한다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
제주소인국테마파크 서비스표등록 제94456호	소 인 국 MINI WORLD	특허심판원 2004. 7. 23. 2004당530 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5054 (권리범위적극) : 심결지지
제41류 : 공원경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 식물원경영업, 유원지경영업 등	사용서비스업 : 공원경영업, 유원지경영업 등	

* 유사판례 (특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5061 판결)

: 서비스표등록 제94457호 "미니월드소인국테마파크"

1. 판 단

(가) 이 사건 등록서비스표는 "제주소인국테마파크"와 같이 한글 9자로 구성된 문자상표로서 그 구성요소 중 '제주'는 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없다 할 것이고, '테마파크'는 'THEME PARK'의 한글음역으로서 '주제공원' 즉 '특정주제를 가지는 공원의 유형' 등을 의미하므로 지정서비

스업인 '공원경영업' 등과 관련하여 볼 때 지정서비스업의 품질, 내용 등을 나타내는 성질표시라 할 것이어서 식별력이 없고, 나머지 구성부분인 '소인국'의 식별력 유무만이 문제된다 할 것인바, 을 제1호증의 1 내지 3, 을 제2호증의 1 내지 5, 을 제3호증의 1, 2, 을 제4호증의 1 내지 3, 을 제5호증의 1, 2, 을 제6호증, 을 제10 내지 17호증의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, '소인국'은 동화 걸리버 여행기에 나오는 주인공인 걸리버가 항해를 하던 중 폭풍우를 만나 배가 난파되어 상륙한 섬나라의 이름(영어로 Lilliput)으로서 걸리버와 그 섬에 살고 있는 난쟁이들 사이에 여러 가지 재미있는 이야기들이 벌어진 상상의 나라라고 관념되어지며 일반 수요자들에게도 그와 같이 인식되어 있고, 국어사전에도 "난쟁이들만 살고 있다는 상상속의 나라"로 기재되어 있는 사실, '미니어처(miniature)'는 '모형, 축소형, 세밀화' 등을 의미하는 것으로 영한사전에 기재되어 있고 종종 월드(world)나 파크(park) 등과 결합하여 '미니어처 월드' 또는 '미니어처 파크'로 사용되기도 하는데 그 의미는 '축소된 모형이나 건축물 기타 조형물을 모아 놓은 시설이나 공원'으로 관념되며 일반 수요자들 사이에도 그렇게 인식되어 있는 사실, 원고는 자신의 공원을 광고하는 홈페이지에서 '소인국'은 위와 같이 걸리버 여행기에 나오는 상상의 나라를 의미하고 '미니어처'는 사물의 원형을 정교하게 축소하여 제작한 각각의 조형물을 의미하는 것으로 양 단어를 구분하여 설명하고 있는 사실 등을 인정할 수 있어, 위 인정사실에 비추어 보면 '소인국'이란 단어가 축소지향적인 의미를 내포하고 있어 위에서 본 '미니어처 월드'나 '미니어처 파크'와 일부 공통된 관념을 갖고 있다고 볼 소지가 있어 지정서비스업인 '공원경영업' 등을 어느 정도 간접적으로 암시한다고까지는 볼 수 있겠으나 그 정도를 넘어 곧바로 지정서비스입인 '공원경영업' 등의 품질, 용도 등을 직접적으로 표시한다고까지는 볼 수 없다 할 것이어서 그 식별력이 인정된다 할 것이므로, 결국 이 사건 등록서비스표의 요부는 '소인국'이라고 할 것이다.

소 인 국

(나) 한편 확인대상표장은 "MINI WORLD"와 같이 한글 3자 '소인국'과 영문자 'MINI WORLD'가 상하로 결합하여 구성된 문자표장으로서 그 구성요소 중 'MINI WORLD'는 '소형의 세계' 즉, '세계문화유산과 유명건축물의 축소

형을 전시한 테마공원' 또는 '전세계의 볼거리를 축소하여 한 자리에 모아 놓은 공원' 등을 의미하므로 사용서비스업인 공원경영업 등과 관련하여 볼 때 서비스의 품질, 내용 등을 나타내는 성질표시라 할 것이어서 식별력이 인정되지 아니하므로, 확인대상표장 역시 그 요부는 '소인국'이라 할 것이다.

(다) 따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 요부에 있어 외관, 호칭, 관념이 동일하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장이라 할 것이고, 지정서비스업에 있어서도 확인대상표장의 사용서비스와 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 모두 공원과 관련된 서비스업으로서 동일 또는 유사한 서비스업이라 할 것이므로, 양 표장이 공존할 경우 여행객을 비롯한 일반수요자나 거래자로 하여금 서비스업 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 매우 크다 할 것이다.

나. 그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하고, 지정서비스업 또한 유사하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

③ 이건상표는 성질표시 또는 기타 식별력없는 표장이 아니므로 양 표장은 그 요부(system)의 호칭, 관념 유사 → (가)호 표장은 이건 상표의 권리범위에 속한다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
SYSTEMS 시 스 템 상표등록 제245967호	Tae Kwang SYSTEM	특허심판원 2004. 8. 27. 2004당228 심결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허5757 판결 (권리범위소극) : 심결지지
제18류 : 우산, 양산, 제26류 : 구두끈 제25류 : 단화, 편상화, 가죽신, 비닐화, 등산화, 샌달, 슬리퍼	사용상품 : 우산	

1. 심결의 당부에 관한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하는지

(1) 제3호에 해당하는지

이 사건 등록상표는 "체계, 조직, 방식, 규칙" 등의 뜻을 가지고 있는 영문자 "SYSTEMS"와 한글 "시스템"이 상하 2단으로 병기된 표장을 구성되어 있고, 지정상품은 주로 "우산 및 신발류"인바, 위 지정상품과 관련된 거래업계에서 '상품의 규격이나 체계' 등의 표시로 'SYSTEM'이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 우산이나 신발류의 규격 등을 의미하는 용어로는 'SIZE'라는 용어가 사용되고 있다고 보일 뿐이므로(변론전체의 취지), 이 사건 등록상표가 지정상품의 성질표시표장이라고 볼 수 없다.

(2) 제7호에 해당하는지

원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 등록 전에 "SYSTEM" 또는 "시스템"을 포함하는 다수의 상표가 등록되어 공존하여 옴에 따라 이 사건 등록상표의 등록 무렵에는 이 사건 등록상표는 그 식별력을 상실하였다고 주장하므로 살피건대, 갑 제1호증의 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 등록 전에 "단화, 우산" 등의 지정상품에 대하여 "SYSTEM"을 포함하는 3건의 상표가 등록되었다고 존속기간 만료로 소멸되었으며, 이 사건 등록상표의 등록 후에 "단화, 우산" 등의 지정상품에 대하여 "SYSTEM" 또는 "시스템"을 포함하는 6건의 상표(피고 상표 제외)가 등록된 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표가 등록 무렵 식별력을 상실하였다고 단정할 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 유사 여부

이 사건 등록상표는 영문자 "SYSTEMS"와 한글 "시스템"이 상하 2단으로 병기된 표장으로 구성되어 있고, 이와 대비되는 확인대상표장은 "

" 와 같이 영문자 "Tae Kwang"과 "SYSTEM"이 상하 2단으로 병기되어 있음을 알 수 있는바, 양 표장에서 두 문자 부분을 분리 관찰하면 거래상 자연스

럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보이지 아니하므로 이들 표장의 구성 중 문자부분 "SYSTEMS" 또는 "SYSTEM"은 이를 분리하여 관찰할 수 있다 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표가 "SYSTEMS"로, 확인대상표장이 "SYSTEM"으로 각 분리 관찰되는 경우 양 상표는 그 호칭과 관념이 동일 또는 유사하여 양 상표가 같은 지정상품에 사용되는 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 매우 크다 할 것이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사한 상표라고 보아야 할 것이다.

다. 소결 : 따라서 확인대상표장은 식별력이 있는 이 사건 등록상표와 유사하고, 그 사용상품 또한 위에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 '우산'임을 알 수 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

④ **양 표장은 그 요부(A6)의 호칭, 관념 유사 → (가)호 표장은 이건 상표의 권리범위에 속한다.**

("A6"는 사용에 의에 식별력을 취득하였으므로 가호 표장과 이 사건 등록상표들의 유사 여부를 대비함에 있어 위 "A6"는 식별력 있는 부분으로서 각 상표의 요부가 될 수 있다)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제522330호 * 상표권자 : 주식회사 네티션닷컴	A6 *사용자 : 주식회사 인터시아	특허심판원 2004. 8. 27. 2003당943 심결 특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6040 판결 (권리범위소극) :심결취소
제25류 : 슈우트, 스커어트, 원피스, 스웨터, 티셔어츠, 양말, 청바지, 단화, 샌달, 편상화 등	사용상품 : 신발류, 스포츠위류, 양복, 한복, 스웨터류, 모자류, 혁대류	

* 유사판례 (특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6057 판결) : (가)호 표장 ""

1. 심결의 당부에 관한 판단

가. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지

(1) 원고(상표권자 : 주식회사 네티션닷컴)의 주장

이 사건 등록상표 중의 "A6"가 비록 간단하고 흔한 표장이라 하더라도 이는 그 하나만으로 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 이 사건 등록상표의 경우에는 식별력이 없다고 볼 수 없어 위 "A6" 부분을 상표유사 여부 판단시 제외할 수 없고, 설령 위 "A6"가 식별력이 없다 하더라도 이 사건 등록상표의 등록 후 원고의 사용에 의해 식별력을 갖추게 되어 이제는 이 사건 등록상표의 한 요부로 되었으므로 양 상표의 유사 여부 판단시 "A6" 부분을 제외해서는 아니된다 할 것인바, 그렇게 보면 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 한 요부인 "A6"가 동일하여 양 상표는 전체적으로 유사한 표장에 해당하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

(2) 피고(가호 표장 사용자 : 주식회사 인터시아)의 주장

이 사건 등록상표의 구성에 포함된 "A"와 숫자 "6" 또는 "A6" 및 확인대상표장을 구성하는 문자 "A6"는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 요부가 될 수 없으므로 양 상표의 유사 여부 판단시 제외되어야 하고, 이 사건 등록상표는 최초 등록과정에서 "A6" 부분이 식별력 없음을 전제로 하여 등록된 것이므로 설령 그 후 사용에 의해 위 "A6" 부분이 식별력을 취득하였다 하여 이를 요부로 보아 확인대상표장과의 관계에서 그 권리범위를 정할 수 없으며, 또한 사용에 의해 주지·저명하게 된 것은 "A6"란 표지 자체이지 이와 유사한 이 사건 등록상표가 아니므로 위 "A6" 표지가 주지·저명하게 되었다 하더라도 이 사건 등록상표 중 "A6" 부분이 식별력이 있게 되는 것은 아니다.

(3) 특허법원 판단

(가) "A6"가 식별력 있는 표장인지 여부

이 사건 등록상표와 확인대상표장의 구성요소인 "A6"는 영문자 한 글자와 숫자 한자로 구성된 간단하거나 흔히 있는 표장이어서 특별한 사정이 없는 한 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미약하다 할 것이다.

그런데 상표법 제6조 제2항의 규정에 의하면 위와 같이 간단하고 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없는 표장이 상표등록 전에 사용된 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 원래 식별력을 인정할 수 없는 표장이 사용에 의하여 일반 수요자가 그 표장이 누구의 업무에 관련된 표장인지를 현저하게 인식하게 된 경우에는 상표로서의 특별현저성을 취득하여 식별력이 있는 것으로 인정함으로써 상표 등록을 허용하려는 취지의 규정이라고 할 것이고, 한편 이와 같이 등록된 상표는 상표법 제51조 제2호 소정의 상표 등과 같이 식별력이 없는 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 식별력 없는 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 위 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 보아야 할 것이며(대법원 1996. 5. 13. 결정 96마217 결정 참조), 그리고 위와 같은 법리는 식별력 없는 표장을 상표의 한 구성요소로 포함하는 등록상표의 경우에도 그대로 적용되어 사용에 의하여 식별력 없는 부분이 식별력을 취득하게 되면 그 때부터는 식별력을 취득한 부분 역시 등록상표의 요부로 인정되어 상표의 유사 여부 판단시 이를 제외해서는 아니된다 할 것이다.

(나) "A6"가 식별력을 취득하였는지

갑 제4,5호증, 갑 제6호증의 1 내지 13, 갑 제7,8호증, 갑 제9 내지 11호증, 갑 12호증의 1,2, 갑 제13호증, 갑 제14호증의 1 내지 6, 갑 제15,16호증, 갑 제17호증의 1 내지 60, 갑 제18 내지 23호증, 갑 제31 내지 33호증, 갑 제34호증의 1,2, 갑 제35호증의 1 내지 4, 갑 제36 내지 48호증의 각 기재에 의하면 다음 각 사실을 인정할 수 있고, 반증 없다.

① 원고는 1985. 11.경 설립되어 의류 제조 및 도·소매업 등의 영업을 영위하는 주식회사로서 2000. 8.경부터 10대와 20대 고객을 대상으로 "A6"라는 새로운 브랜드를 사용하여 의류를 제조, 판매해오고 있다.

② 원고는 "A6"브랜드를 상징하는 표지를 만들기 위하여 큰 직사각형

을 2개의 작은 직사각형으로 구획하여 왼쪽의 적색 직사각형 안에 검은색 알파벳 문자 "A"를, 오른쪽의 남색 직사각형 안에 흰색 아라비아 숫자 "6"이 들어가 있는 표장을 만들어 상품류 구분 제25류를 대상으로 하여 이 사건 등록상표를 등록받은 것을 비롯하여 2001. 10.부터 같은 해 12. 사이에 상품류 구분 제26류(가발등 9개 상품), 제14류(팔목시계 등 5개 상품), 제9류(선글라스 등 5개 상품), 제18류(서류가방 등 8개 상품) 각각에 대하여 별도로 상표등록을 받았다.

③ 원고는 "A6"브랜드의 의류를 제조함에 있어 이 사건 등록상표를 라벨로 만들어 의류의 외부에 부착하는 방법을 사용하는 대신 주로 "A6", "A6 JEANS", "A6 JN" 등 이 사건 등록상표 중 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분 "A6"를 크게 형상화하여 의류의 전면 또는 후면에 배치시킴으로써 이 사건 등록상표 중 문자 부분인 "A6"를 원고가 생산하는 상품임을 표시하기 위하여 사용해 왔다.

④ 원고는 2000. 8.경부터 2003.까지 롯데백화점 21개점, 현대백화점 10개점, 신세계백화점 6개점, 갤러리아백화점 5개점, 엘지백화점 2개점, 삼성물산의 유투존, 삼성플라자 분당점, 세이백화점 등 전국 주요 백화점의 본점 및 지점 등 약 49개 점포에서 "A6"상표를 사용한 의류 등을 판매하였는데, 그곳에서 "A6"상표를 사용한 의류를 판매한 매출액이 2000년도 725,365,000원, 2001년도 11,466,881,000원, 2002년도 37,242,094,000원, 2003. 1.부터 9.까지 31,097,483,000원(롯데백화점 각 지점에서의 2003년 영업실적은 2003. 6. 25. 기준이고, 삼성프라자분당점의 2003년 영업실적은 2003. 10. 31. 기준이며, 나머지 매출처의 2003년 영업실적은 모두 2003. 9. 30. 기준으로 계산된 것임)에 이르렀고, 원고는 위 백화점에 입점한 점포 이외에도 강원도 지역에 있는 3개의 점포, 서울, 경기 및 인천 지역에 있는 20개의 점포, 충청남·북도 및 대전 지역에 있는 6개의 점포, 전라남·북도 및 광주 지역에 있는 8개의 점포, 경상남·북도 및 대구, 울산, 부산 지역에 있는 11개의 점포에서 "A6"상표를 사용한 의류를 판매해 오고 있다.

⑤ 원고는 "A6"상표를 광고하기 위하여 신문, 잡지 등 각종 매체에 광고를 게재하거나 유명 연예인에게 의상 등을 협찬하였는바, 2000년부터 2003

년까지 신문광고, 카탈로그광고, 옥외광고, 극장광고 등으로 사용한 금액이 2000년도 186,643,980원, 2001년도 364,674,800원, 2002년도 346,921,996원, 2003년도 526,844,455원에 이르고, 2000. 7.경부터 2003. 12.경까지 잡지광고로 사용한 금액이 2,952,563,000원에 이르렀다.

⑥ 2000. 6. 12.부터 2003. 5. 28. 사이에 패션전문지인 어패럴뉴스, 한국섬유신문사 등과 일간지인 서울경제신문, 경향신문, 조선일보, 한국일보, 동아일보 등에 "A6"상표에 대한 기사가 게재된 사실이 있다.

⑦ 한국섬유신문사는 "A6"상표를 사용하여 원고가 생산한 상품이 "여성캐주얼 부문"에서 스포티브 캐주얼 돌풍을 불러온 주역임을 인정하여 2004. 3. 26. 원고에게 "2004년 한국패션브랜드대상"을 수여하였고, 이러한 사실은 같은 해 3. 25.자 한국섬유신문에 보도되었으며, 그 외에도 원고는 한국경제신문사 주최 '2000 한경소비자대상 여성의류정장부문 대상'을 수여받기도 하였다.

⑧ 특허심판원 및 특허청 심사국은 "A6"상표의 주지저명성을 인정하여 "A6"상표를 출원공고결정하여 현재 등록절차만을 남겨두고 있으며, 서울중앙지방법원, 서울동부지방법원, 수원지방법원 성남지원 등 여러 법원에서 2003. 3.경 또는 2004. 6.경, 8경 등 기준으로 볼 때 "A6" 상표가 국내에서 주지하게 되었다고 인정하는 취지의 판결이 여러 차례 선고되기도 하였다.

위 인정사실을 종합해 보면, 원고의 판매점 수 및 그 분포, 광고비 지출액, 매출액의 크기와 그 증가 추이, 제3자가 작성한 신문기사 등에 비추어 볼 때, "A6"는 의류 등 제품과 관련하여서는 늦어도 이 사건 심결일인 2004. 8. 27.경에는 원고가 생산, 판매하는 상품임을 표시하는 표지로서 국내 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 같은 의류 등을 사용상품으로 하는 피고의 확인대상표장과 이 사건 등록상표들의 유사 여부를 대비함에 있어 위 "A6"는 식별력 있는 부분으로서 각 상표의 요부가 될 수 있다 할 것이다.

(다) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 ""와 같이 적색(왼쪽)과 남색(오른쪽)으로 양분된 직사각형 안에 왼쪽 적색 부분에는 영문자 "A"를, 오른쪽 남색 부분에는 "6"을 각 표기하여 이루어진 도형과 문자가 결합된 색채상표로서 양 상표 모

두 이를 구분된 각 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일련불가분적으로 구성된 것이라고 볼 수 없고 그 결합으로 인하여 별도의 관념이 연상되는 것도 아니어서 각 부분으로 분리 관찰할 수 있다 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표가 "A6"로 분리관찰되는 경우 확인대상표장인 "A6"와 동일하므로, 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 소결

그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 사용상품에 있어서도 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품류구분 제25류의 의류 제품이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것임에도 불구하고, 이와 달리 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 부당하다 할 것이다.

⑤ 양 표장과 지정상품 유사 → (가)호 표장은 이건 상표의 권리범위에 속한다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
㈜半島機械株式會社 BANDO MACHINERY CO., LTD 상표등록 제108884호	㈜반도호이스트 BANDOCRANES	심판원 2004. 4. 30.자 2003당2455 심결 (권리범위 적극) 특허법원 2004. 10. 8. 선고 2004허2888 판결 대법원 2005. 3. 11.선고 2004후3140 판결
구37류: 전동호이스트, 크레인	사용상품 : 호이스트, 크레인	

1. 대법원 판단

(1) 원심(특허법원)은, 피고의 이 사건 등록상표와 원고가 사용하는 표장(이하 '원고의 표장'이라 한다)의 유사 여부에 대하여, 양 표장은 도형과 문자로 분리관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분하게 결합하여 있다고

볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 도형과 문자로, 원고의 표장 역시 도형과 문자로 각각 분리될 수 있을 것인바, 먼저 도형부분을 대비해 보면 양 표장의 도형은 'BANDO'의 머리글자인 'B'문자를 중앙에 두고 그 둘레에 위아래로 단절된 원을 두되 이 사건 등록상표는 위쪽의 반원형상을 'M'자 모양으로 반원화한 것만이 약간 다를 뿐 전체적인 도형의 형상은 유사하고, 다음으로 문자 부분을 대비해 보면, 외관에서는 서로 유사하다고 볼 수 없으나 그 호칭면에서는 이 사건 등록상표의 경우 업종을 표시하는 '機械', 'MACHINERY', 회사의 형태를 표시하는 '株式會社', 'CO.', 'LTD'는 식별력이 없는 부분이므로 이를 제외하면 '반도'만으로 약칭되고 인식되며, 원고의 표장에서도 '호이스트', 'CRANES'가 그 사용되는 상품의 보통명칭이므로 이를 제외하면 '반도'만으로 약칭되고 인식되므로, 양 표장의 호칭이 동일하고, 관념에 있어서도 양 표장은 '대륙에서 바다쪽으로 길게 뻗어 나와 3면이 바다인 큰 육지'의 뜻을 가진 '반도(半島)'라는 관념으로 인식되므로 양 표장의 관념 또한 동일하다는 이유로, 양 표장은 서로 유사하다는 취지로 판단하였다. 이러한 판단은 정당하고 따라서 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하고, 그 사용되는 상품 또한 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

⑥ **유사하다 → 권리범위에 속한다.**

* 이건상표 중 "굿모닝"부분은 식별력이 있다 → 양 상표는 그 요부인 "굿모닝"의 호칭과 관념이 동일하고, 서체 또한 거의 동일하여 외관이 극히 유사하여 전제척으로 유사하다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
모나리자 굿모닝 상표등록 제313229호	굿모닝 Plus	심판원 2001. 8. 31. 2001당395심결 (권리범위 소극) 특허법원 2005. 4. 1. 선고 2005허377판결 (심결취소)
제21류 : 화장지	사용상품 : 화장지류	

1. (가)호 표장이 이건상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 이 사건 등록상표 중 "굿모닝"부분의 식별력 여부

이 사건 등록상표는 한글 "모나리자"와 "굿모닝"이 상하로 결합된 상표로서 그 중 "굿모닝"은 일반적인 인사말인 영어 "Good morning"을 의미하는 비교적 쉬운 단어이지만, "굿모닝"이 화장지류 등에 흔히 사용되는 표장도 아니고 화장지류 등의 지정상품에 누구나 사용하고 싶어 하는 표장도 아니며 그와 같이 사용된다고 하여 소비자들에게 화장지류 등의 효능, 용도를 나타내는 의미로 직감되는 기술적 표장에 해당하는 것도 아니고 그 의미가 비교적 쉽다고 하여 식별력이 없다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라 "굿모닝" 부분의 서체도 다소 독특하게 구성하고 있어, "굿모닝"부분은 식별력이 있다 할 것이다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상 표장의 유사 여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조), 문자와 문자가 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니므로, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면, 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후2517 판결 참조).

이 사건 등록상표는 "굿모닝"이 "모나리자"와 상하로 결합되어 있지만 이들 구성부분이 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지는 않다고 할 것이고, 더구나 "모나리자"가 회사명인 점을 감안할 때 이 사건 등록 상표는 "굿모닝"만으로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다고 할 것이고, 확인대상 표장 역시 "굿모닝"이 "Plus" 및 도형과 전후로 결합되어 있지만 이들 구성부분이 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지도 않고 "Plus" 및 도형부분이 별개의 식별력을 가진다고 볼 수 없다 할 것이어서 "굿모닝"만으로 간략하게 호칭될 수 있다고 할 것인

바, 이 사건 등록상표와 확인대상 표장은 그 요부인 "굿모닝"의 호칭과 관념이 동일하다고 할 것이고, 서체 또한 거의 동일하여 외관이 극히 유사하여 일반 수요자나 거래자들로 하여금 전체적, 객관적으로 관찰할 때 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표라고 할 것이다.

다. 결론 : 그렇다면, 확인대상 표장은 이 사건 등록상표와 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

⑦ 유사하다 → 권리범위에 속한다.

o 이건 등록서비스표의 "쪼끼" 부분은 그 지정서비스업에 사용되는 도구인 맥주잔의 관념을 나타내는 표장으로는 보이지 아니하여 상표법 제6조 제1항 제3호가 정하는 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다

o (가)호 표장의 "블랙쪼끼" 표장 중 "블랙"부분은 우리나라의 영어보급 수준을 고려하면 일반수요자들 사이에 '검은'이라는 의미로 쉽게 이해되어 '검은 쪼끼'와 같이 인식될 것이므로 그 요부는 "쪼끼" 부분이라고 할 것이어서, 이 사건 등록서비스표가 간략하게 "쪼끼"라고만 호칭되는 경우 외관과 호칭에서 서로 유사하다.

이건 서비스표	(가)호 표장	사건 번호
쪼끼쪼끼 서비스표등록 제66753호	블랙쪼끼	심판원 2002. 6. 28.자 2002당202 심결 (권리범위 소극) 특허법원 2002. 12. 13. 선고 2002허4873 판결 (심결취소) 대법원 2005. 5. 13. 선고 2003후281 판결 (원심판결 지지)
제42류 : 호프집경영업, 일반유흥주점경영업, 식당체인업 등	사용서비스업 : 호프집경영업	

1. 대법원판단 : (가)호 표장이 이건상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 이 사건 등록서비스의 식별력 유무와 요부

(1) 원심판결(특허법원) 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록서비스표는 한글 4글자 "쪼끼쪼끼"로 구성된 문자서비스표인바, 그 지정서비스업인 "호프집경영업, 일반유흥주점경영업"등이 외국어의 전문가들에 의하여 수요되거나 거래되는 특수한 서비스가 아님은 경험칙상 분명하고, 우리나라의 일본어 등 외국어 보급수준을 고려하면 일반 수요자들이 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 않고도 이 사건 등록서비스표의 "쪼끼" 부분이 "조끼"라는 단어의 경음화된 발음이고, 또한 "조끼"라는 단어가 영어 'jug'의 일본어식 표현인 'ジョッキー'에서 전래된 외래어로서 '맥주를 담아 마시는 손잡이가 달린 술잔'이라는 의미를 가지므로 "쪼끼" 역시 '맥주잔'을 의미하는 것으로서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 필수적으로 사용하는 도구라고 직관하여 깨달을 수 있다고는 보이지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 직접적으로 그 지정서비스업에서 사용되는 도구인 맥주잔의 관념을 나타내는 표장으로는 보이지 아니하여 상표법 제6조 제1항 제3호가 정하는 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

(2) 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호가 정하는 서비스의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표인가의 여부는 그 서비스표가 가지는 관념, 당해 지정서비스업이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 서비스표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 서비스표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다(대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1702,1719 판결, 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 서비스표의 식별력에 관한 법리오해, 심리미진, 채증법칙 위배로 인한 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 이 사건 등록서비스표와 (가)호 표장의 유사여부

원심판결(특허법원) 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록서비스표 "쪼끼쪼끼"는 그 스스로 어떠한 관념을 가진 것이 아니어서 일반수요자들이 이를 의성어나 의태어와 동일한 방식으로 인식한다고 단정하기 어렵고, "쪼끼"와 "쪼끼"가 합하여져 새로운 관념을 형성한다고도 보이지 아니하므로 일반수요자들 사이에서 간략하게 "쪼끼"라고만 호칭될 수 있고, 피고(청구인)들이 사용하는 "블랙쪼끼" 표장 중 "블랙"부분은 우리나라의 영어보급 수준을 고려하면 일반수요자들 사이에 '검은'이라는 의미로 쉽게 이해되어 '검은 쪼끼'와 같이 인식될 것이므로 피고(청구인)들 표장의 요부는 "쪼끼" 부분이라고 할 것이어서, 이 사건 등록서비스표가 간략하게 "쪼끼"라고만 호칭되는 경우 외관과 호칭에서 서로 유사하므로, 피고(청구인)들 사용표장은 전체적으로 이 사건 등록서비스표와 유사하다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 서비스표의 유사 여부에 관한 법리오해, 심리미진으로 인한 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

⑧ 양 표장은 유사하다 → 권리범위 속한다 : "@", "알파", "ALPHA"는 그림물감에 관하여는 사용에 의한 식별력을 취득한 부분으로서 각 상표의 중요부분이 될 수 있다고 보아야 할 것이다

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제38139호		심판원 2004. 11. 29. 2003당2009 심결 특허법원 2005. 9. 15. 선고 2005허124 판결 (심결취소)
문구류	사용상품 : 문구류	

1. 권리범위 확인 판단

가. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부

(1) "@", "ALPHA" 및 "알파"가 식별력이 있는지 여부

(가) 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표 또는 그 구성 중 일부가 식별력을 가지는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 하는바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 구성 중 "@", "ALPHA" 및 "알파"는 그리스 문자의 첫째 자모인 "α의 원형문자", 그 영문표기인 "ALPHA", 그 한글표기인 "알파"로서 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하므로 특별한 사정이 없는 한 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미약하다 할 것이다.

그런데 상표법 제6조 제2항은, 위와 같이 간단하고 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없는 표장이 상표등록 전에 사용된 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 원래 식별력을 인정할 수 없는 표장이 사용에 의하여 일반 수요자가 그 표장이 누구의 업무에 관련된 표장인지를 현저하게 인식하게 된 경우에는 상표로서의 특별현저성을 취득하여 식별력이 있는 것으로 인정함으로써 상표등록을 허용하려는 취지의 규정이라고 할 것이고, 한편 이와 같이 등록된 상표는 구 상표법 제51조 각호 소정의 상표 등과 같이 식별력이 없는 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고{사용에 의하여 식별력을 취득한 상표는 상표등록을 받음에 있어서 그 상표를 사용한 상품만을 지정상품으로 할 수 있고 그 상품과 유사한 상품은 지정상품으로 할 수 없지만, 일단 상표등록이 된 후에는 그 상표는 지정상품과 유사한 상품에 대하여까지 상표권의 효력(금지권)이 미친다}, 이는 식별력이 없는 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 보아야 할 것이며(대법원 1996. 5. 13. 결정 96마217 결정 참조), 위와 같은 법리는 식별력이 없는 부분을 포함하는 등록상표의 경우에도 그대로 적용되어 사용에

의하여 식별력이 없는 부분이 식별력을 취득하게 되면 그 때부터는 그 부분 역시 상표의 중요부분으로 인정되어 상표의 유사 여부 판단시 이를 제외해서는 아니된다.

(나) "@", "ALPHA" 및 "알파"가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지 여부

갑 제1, 2, 5, 6, 8 내지 11, 15 내지 41 내지 55, 58 내지 64호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있고 반증 없다.

1) 원고의 현재 대표이사인 남궁요숙의 남편인 전영탁은 1962. 5. 15. 그림물감과 그에 소요되는 염료·안료를 생산하기 위하여 "알파화학"이라는 회사를 설립하였다가 그 후 상호를 "한천알파화학", "한천화학"으로 변경하였고, 그 회사의 사세 확장에 따라 1988. 6. 29. 화구제조 및 도매판매업, 화구 및 문구 수출입업 등을 목적으로 하여 원고 회사를 설립하였다.

2) 위 전영탁은 1968. 10. 25. 위 "@", "ALPHA", "알파"가 상하로 배치된 표장을 그림물감 등 22종의 상품에 관하여 등록번호 제16417호로 상표등록을 한 외에 2건의 상표등록을 더 하였고, 원고는 이 사건 등록상표를 포함하여 각 그림물감 등 10종의 상품에 관하여, 1983. 4. 9. "알파그라픽"을 등록번호 제89800호로, 1983. 7. 23. "알파쎅쎅 ALPHASACSAC"을 등록번호 제93334호로, 1991. 11. 9. "ALPHA LIQUIN 알파리퀸"을 등록번호 제225542호로, 1994. 3. 9. "알파그라픽"을 등록번호 제286438호로, 1994. 9. 29. "@ ALPHA-ROYAL 알파-로얄"을 등록번호 제299111호로, 1995. 7. 18. "ALPHA HI-GRAPHIC 알파 하이-그라픽"을 등록번호 제317463호로 각 상표등록을 한 이외에 6건의 상표등록을 더 하였는바, 원고와 위 전영탁을 권리자로 한 위 상표들은 모두 "@", "알파", "ALPHA" 등을 중요부분으로 하고 "그림물감" 등을 지정상품으로 하였다.

3) 원고는 "@", "알파", "ALPHA"를 생산제품인 그림물감, 화구, 마커(marker) 등에 상표로 사용하여 오면서 신문, 잡지 등에 광고 및 선전하여 왔고, 미술대회 등 각종 행사를 개최하거나 그러한 행사에 미술용품 등을 기증하여 소비자의 저변확대를 위하여 노력하여 왔다.

4) 원고 회사의 설립 이래 그 매출액은 꾸준한 신장세를 보이고 있는데, 원고의 "@", "알파", "ALPHA"를 상표로 사용한 그림물감, 화구, 마커 등 상품에 관한 연간 매출액/광고선전비(100만 원 이하 및 원은 표시하지 아니함)는 1979년 1억 1900만/400만, 1980년 1억 9,300만/1,500만, 1981년 2억 500만/1,400만, 1982년 2억 7,200만/1,300만, 1983년 3억 400만/1,600만, 1984년 3억 3,300만/2,500만, 1988년 8억 2,300만/1,900만, 1989년 22억 4,000만/3,700만, 1990년 27억 7,700만/5,800만, 1991년 33억 4,200만/4,400만, 1992년 33억 6,900만/2,600만, 1993년 36억 5,200만/3,200만, 1994년 45억 1,500만/6,200만, 1995년 53억 9,200만/2억 8,800만, 1996년 49억 1,900만/2억 9,500만, 1997년 52억 9,400만/2억 2,400만, 1998년 42억 3,100만/1억 3,700만, 1999년 49억 7,400만/1억 2,700만, 2000년 53억 8,000만/1억 1,800만, 2001년 58억 7,400만/2억 8,000만, 2002년 52억 5,700만/3억 1,200만, 2003년 49억 500만/2억 5,200만, 2004년 52억 5,100만/1억 6,400만이고, 원고가 제조, 판매한 "@", "알파", "ALPHA"를 상표로 사용한 상품 중 물감에 관한 국내 시장점유율은 1985년경 전문가용 물감은 90% 이상, 학생용 물감은 50% 이상, 이 사건 심결 당시에는 전문가용 물감은 50% 이상, 학생용 물감은 40~50% 정도로 추정된다.

5) 원고는 1988년부터 싱가포르, 중국, 필리핀, 대만 등 해외 20여 개국에 "@", "알파", "ALPHA"를 상표로 사용한 그림물감, 마커 등을 수출하여 왔는데, 그 수출액이 2000년에는 미화 약 187,000불, 2001년에는 약 358,000불, 2002년에는 약 158,000불에 이르렀다.

6) 원고는 전국 각지에 문구점 및 화방, 대학교 등 약 643개소의 거래처를 가지고서 원고가 제조한 그림물감 등의 상품을 공급하고 있다.

위 인정사실에 의하면, "@", "알파", "ALPHA"를 상표로 사용한 그림물감, 화구, 마커 등과 관련한 원고 회사의 매출액, 수출액, 광고실적, 거래처의 수와 분포, 기타 영업활동실적 등에 비추어 볼 때, "@", "알파", "ALPHA"는 적어도 그림물감에 관련하여서는 늦어도 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등을 추가로 등록한 1996. 9. 4.경에는 원고가 생산, 판매하는 상품임을 표시하는 표지로서 국내 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 그림물감과 동일, 유사한 상품을 사용상품으로 하는 피고의 확인

대상표장과 이 사건 등록상표의 유사 여부를 대비함에 있어 위 "@", "알파", "ALPHA"는 식별력이 있는 부분으로서 각 상표의 중요부분이 될 수 있다고 보아야 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 

와 같이 도형  과 그리스문자의 원형문자 "@", 그 영문표기인 "ALPHA", 그 한글표기인 "알파"가 결합된 상표이고, 확인대상표장 

은 영문자 "Alpha"와 한글 "알파" 및 그 밖의 " 

", "문구의 모든 것", "Alpha Stationery Mart" 등이 결합된 상표이다.

그러나 양 표장은 도형의 형태, "문구의 모든 것", "Alpha Stationery Mart" 등 문자 부분의 유무 등에서 외관은 다르나, 양 표장 모두 이를 구분된 각 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일련불가분적으로 구성된 것이라고 볼 수 없고 그 결합으로 인하여 별도의 관념이 연상되는 것도 아니어서 각 부분으로 분리 관찰할 수 있다 할 것인바, 양 표장이 모두 "@", "알파", "ALPHA" 등으로 분리 약칭되는 경우 양 표장은 그 호칭이 동일하다.

그런데 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점, 실거래사회에서 상표의 호칭과 관념만으로 상품의 출처가 기억되는 경우도 많은 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있어서, 비록 양 표장의 외관이 다르다 하더라도, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 함께 사용될 경우 상품의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 유사하다.

나. 확인대상표장의 사용상품은 미술용품을 비롯한 각종 문구류이므로 이

사건 등록상표의 지정상품 중 그림물감과 동일, 유사하다.

다. 소결

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "그림물감"과 동일, 유사하고, 그림물감에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득한 "@", "알파", "ALPHA"를 포함하는 등록상표의 상표권(금지권)은 "@", "알파", "ALPHA"가 사용된 그림물감과 동일한 상품 뿐만 아니라 이와 유사한 상품에 대하여까지 미치므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것임에도 불구하고, 이와 달리 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

⑨ 표장 및 상품이 유사하다 → 권리범위 속한다

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표/서비스표등록 제2955호		심판원 2005. 6. 29. 2005당68 심결 특허법원 2005. 11. 18. 선고 2005허6313 판결 (심결지지)
제11류 :샤워기, 욕조, 수도꼭지 제35류: 수전금구판매대행업	"발 스위치"를 포함하는 "절수전자밸브"	

1. 권리범위 확인 판단

(1) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표서비스표는 도형부분과 그 하단의 "투 - 원"으로 구성되어 있고, 확인대상표장은 영문자 알파벳 "Touch & Life"가 필기체로 표기되어 있고, 그 좌측 상단에 도형과 한글 "(주)투원테크"가 결합되어 구성되어 있는데,

이 사건 등록상표서비스표는 도형과 그 하단의 "투 - 원"이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 도형과 "투 - 원"으로 분리 관찰될 수 있고, 확인대상표장도 "Touch & Life" 부분 및 좌측 상단부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 분리 관찰될 수 있고, 나아가 도형과 "(주)투원테크"로 구성된 좌측 상단부분도 같은 이유로 도형과 "(주)투원테크"로 분리 관찰될 수 있다고 할 것이며, "(주)투원테크"의 "(주)"는 주식회사의 생략된 표시로 회사의 한 형태를 나타내므로 식별력이 없고 "테크"도 기술을 뜻하는 technology의 약어인 "tech"로 쉽게 인식되어 사용상품과의 관계에서 식별력이 없는 부분이라 할 것이므로 확인대상표장의 요부는 도형부분, "투원", "Touch & Life"라고 할 것인바, **이에 따라 양 표장의 요부를 대비해 보면 양 표장의 한 요부인 각 도형부분은 일견하여 보더라도 서로 극히 유사하게 느껴지고, 양 표장의 또 다른 요부인 이 사건 등록상표서비스표의 "투 - 원"과 확인대상표장의 "투원"도 그 호칭이 동일·유사하므로, 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장**이라고 인정된다.

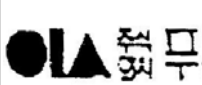
(2) 지정(사용)상품의 유사 여부

이 사건 등록상표서비스표의 지정상품과 지정서비스업은 위에서 보는 바와 같이 수도꼭지 등과 같은 수전금구를 비롯하여 욕실, 화장실, 주방 등에서 설치되는 급수설비 관련 상품들과 이들 상품을 판매, 수출하는 서비스업인데, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제3 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 확인대상표장의 사용상품인 "절수 전자밸브"는 보통 이를 동작시키는 "전자밸브용 발 스위치"와 함께 수도꼭지 등에 일체로 연결되어 수돗물의 흐름을 인위적으로 단속하는 데에 사용되는 절수장치로서, 위와 같은 절수장치는 관련 업계에서 싱크용 수전금구의 일종으로 취급되고 있고, 그 종류로는 종래에는 기계식이 대부분이었으나 최근에는 기술의 발달로 전자밸브가 채택된 전기식이 보급되고 있는 사실, 한국건설정보시스템 정보망에 등록된 원고(청구인)에 관한 업체정보에 의하면 원고(청구인)는 "절수기, 싱크용 수전금구, 변기, 샤워기, 세면대, 위생용재, 화장실용품"을 취급하는 업체로 소개되어 있고, 2001. 6. 29.부터 같은 해 7. 1.까지 개최된 제2회 에너지 절약 박람회의 참가업체정보(참가업체로부터 받은 참가신청서의 내용을 토대로 등재됨)에

도 원고(청구인)는 "싱크용 수전금구, 변기, 샤워기, 세면대, 소변기"를 개발, 판매하는 업체로 소개되어 있으며, 원고(청구인)의 법인등기부에 회사 설립목적의 하나로 "수전금구 및 절수기 도소매업"이 등재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있고 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 확인대상표장의 사용상품인 "절수 전자밸브"는 그 성격상 수도배관에 연결해서 물량을 조절하는 수전과 일체로 사용되는 제품으로서 욕실 등의 급수설비 관련 상품과 밀접한 관계를 갖는 상품이라고 할 것이고, 그 판매장소나 유통경로, 수요자의 범위에 있어서도 급수설비 관련 상품과 대부분 중복되거나 밀접한 관련을 갖는다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품과 지정서비스업은 확인대상표장의 사용상품과 동종·유사한 상품이라고 인정된다.

(3) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표서비스표와 표장이 유사하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업과 동일·유사하므로 양 표장이 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이어서, 확인대상표장은 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속한다.

⑩ 권리범위 속한다 (가호 표장은 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하나, 선등록상표와 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이므로 상표법 제51조 제1호에 해당하지 않는다)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제311727호	**제조원 주식회사 푸른화장품**	심판원 2005. 8. 5. 2005당443 심결 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허7682 판결 (심결지지)
스킨로우션, 화장크리임	화장품 또는 그 포장용기	

1. 권리범위 확인

(1) 확인대상상표가 상표법 제51조 제2호에 해당하는지 여부

상표법 제51조 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보

통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는바,

확인대상상표인 "제조원 주식회사 푸른화장품"이 각종 화장품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴보면, 확인대상상표 중 "제조원", "주식회사"는 각각 제조한 곳 및 법인의 종류를 나타내는 문구로서 식별력이 없고, "푸른화장품"은 '푸른'과 '화장품'이 결합되어 구성된 것으로서 그 중 '푸른'은 깨끗한 이미지를 가진 푸른색을 뜻하고 '화장품'은 그 사용상품의 보통명칭에 해당한다고 할 것인데, 일반적인 화장품의 경우 그 품질, 용도, 효능 등이 어떤 특정 색깔과 직접 관련된 것으로 인식되어 있지는 않으므로, 위 "푸른화장품"이 곧바로 '청량한 또는 깨끗한 화장품'의 뜻으로 직감된다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 단지 '청량감, 깨끗함' 등의 느낌을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것에 불과하다고 할 것이므로(원고는 화장품류에 관하여 '푸른' 또는 'blue'를 포함하는 상표가 다수 등록 내지 출원공고된 적이 있음을 이유로 식별력이 없다고 주장하나, 그러한 사정만 가지고 '푸른'이 당연히 식별력 없다고 볼 수는 없다), 확인대상상표는 상표법 제51조 제2호에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(2) 확인대상상표가 상표법 제51조 제1호에 해당하는지 여부

상표법 제51조 제1호 본문은 자기의 성명·명칭·상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는바,

위 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 상당하고, 또한 사용된 상호 등

의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결).

원고(청구인) 회사는 뒤에 인정하는 바와 같이 2004. 10. 7. '주식회사 푸른화장품'으로 상호변경을 하면서부터 확인대상상표를 사용하였는바, 그 사용당시를 기준으로 볼 때 확인대상상표는 원고(청구인) 회사의 상호를 동일하게 표시한 것이라 할 것이고, 또 확인대상상표는 원고(청구인) 회사의 상호를 문자 그대로 사용하였을 뿐 외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 변형하여 사용한 것이 아닐 뿐만 아니라 원고(청구인) 회사의 상호 앞에 "제조원"이라는 문구를 추가하여 함께 사용한 점에 비추어 볼 때, 확인대상상표는 상품의 제조회사를 나타내기 위하여 원고(청구인) 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하다고 할 것이고, 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 상표의 표지로서 사용하였다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

이에 대하여 피고(피청구인, 상표권자)는, 확인대상상표는 선등록상표의 등록 이후 부정경쟁의 목적으로 원고 회사의 상호를 사용한 것이라고 주장하므로 살피건대, 구 상표법 제51조 제1호 단서는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 구 상표법 제51조 제1호 단서에서 말하는 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사

정을 고려하여 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결).

살피건대, 갑5 내지 7호증, 을1호증, 을5호증의 1, 을6호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 소외 주식회사 푸른화장품은 1995. 4. 18. 선등록상표를 등록받은 후 이를 계속적으로 사용하여 옴으로써 선등록상표는 화장품 업계에 이미 널리 알려져 있었던 사실, 원고(청구인) 회사는 2004. 10. 5. 당초 '주식회사 쥬리아화장품'이라는 상호로 설립되었다가 2004. 10. 7. 상호를 '주식회사 푸른화장품'으로 변경하면서 화장품 및 그 포장용기에 확인대상상표를 표시하기 시작하였는데, 그 당시 원고 회사는 선등록상표의 존재를 알고 있었던 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없고, 한편 원고(청구인) 회사는 인천광역시에, 피고 회사 및 소외 주식회사 푸른화장품은 천안시에 각각 소재하고 있어 지역적으로 다소 떨어져 있으나 화장품의 특성상 전국의 소비자를 대상으로 광고, 판매 등을 하는 것이 일반적이므로 영업활동지역이 서로 중복된다고 할 수 있으며, 확인대상상표와 선등록상표의 표장은 모두 문자 부분에 동일한 상호인 "주식회사 푸른화장품"을 포함하고 있기 때문에 확인대상상표의 사용방법에 따라서는 선등록상표와 마찬가지로 상품표지로 인식됨으로써 그 출처의 오인·혼동 등을 일으킬 우려가 적지 않다고 할 것인바, 위와 같은 선등록상표의 신용상태, 확인대상상표의 사용시점, 영업활동지역의 유사성, 확인대상상표와 선등록상표의 유사성의 정도 및 출처 오인·혼동의 가능성 등 제반사정에 비추어 볼 때, 확인대상상표는 선등록상표의 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이라고 할 것이다.

따라서 확인대상상표는 원고(청구인) 회사의 상호를 부정경쟁의 목적으로 사용하였다고 할 것이므로 구 상표법 제51조 제1호에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(3) 원고(청구인)는 선등록상표는 문자 부분에 상호를 포함하고 있는 상호상표로서 피고(피청구인, 상표권자)가 선등록상표를 부착한 화장품을 제조, 판매하는 경우 일반 수요자들은 피고(피청구인, 상표권자)가 아닌 주식회사 푸른화장품이 제조, 판매하는 것으로 인식할 것이므로, 피고(피청구인, 상표권자)가 선등록상표를 사용하면 할수록 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동 내지 품질

의 오인을 야기할 것이 자명하고, 그에 따라 선등록상표는 권리이전에 의하여 상표의 본질적인 기능인 식별표지 내지 품질보증기능을 전혀 발휘할 수 없는 상표로서, 단순히 등록된 상표라 하여 그 권리를 무조건적으로 보호해서는 안 된다고 주장하나, 어떤 등록상표가 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동 내지 품질의 오인을 야기하는 등 상표법상 등록무효사유를 가진다고 하더라도 그에 관하여 상표법 제71조 소정의 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 위와 같은 사유가 있음을 이유로 곧바로 상표권으로서의 효력을 부정할 수는 없다고 할 것인바, 선등록상표에 관하여 등록무효심결이 있었음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다.

(4) 따라서 확인대상상표는 구 상표법 제51조 제1호, 제2호에 모두 해당하지 않는다고 할 것이므로 확인대상상표가 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 원고(청구인)의 소극적 권리범위확인심판청구는 이유 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑪ 권리범위 속한다 (표장에 있어 호칭유사, 상품에 있어서, '자켓, 청바지, 파카, T셔츠, 남방셔츠, 콤비, 와이셔츠' 등과 '모자'는 유사하다)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표/서비스표등록 제3081호		심판원 2004. 12. 15. 2004당1484 심결 특허법원 2005허278 2005. 12. 22. 판결 (심결지지)
자켓, 청바지, 파카, T셔츠, 남방셔츠, 콤비, 와이셔츠 등 의류	사용상품 : 모자	

1. 권리범위 확인

가. 표장의 유사여부

이 사건 등록상표서비스표는 안구에 날개가 달려 있는 도형 부분과 도형적

변형이 가미된 문자가 결합된 표장으로 이루어져 있는 바, 이 사건 등록상표서비스표는 위와 같이 특이한 도형부분으로 인하여 '나는 눈알' 등으로 불리울 여지도 없지 않으나, 문자부분에 의하여 '본 더취' 또는 '폰 더취'로 호칭될 가능성이 높다(문자와 도형이 결합된 상표의 경우, 설사 도형 부분에 독자적인 관념이 있다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 그 상표를 문자부분만으로 호칭할 가능성이 있음은 경험칙이라 할 것이므로, 이 사건 등록상표서비스표가 오로지 도형의 관념에 해당하는 '나는 눈알'만으로 호칭될 것이라는 원고의 주장은 이유 없다).

한편, 확인대상상표는 이 사건 등록상표서비스표의 문자부분을 그대로 사용하면서 그 오른 쪽 하단에 아주 작은 크기로 영문자 'TM'을 부기한 것인 바, 이는 통상적으로 '상표'를 의미하는 영어 'Trade Mark'의 약자로 인식될 뿐 아니라 전체적인 크기와 배열 위치에 비추어 확인대상상표의 중요부분이 될 수 없으므로, 확인대상상표는 이 사건 등록상표서비스표와 마찬가지로 '본 더취' 또는 '폰 더취'로 호칭될 것이다. 결국, 이 사건 등록상표서비스표가 '본 더취' 또는 '폰 더취'로 불리우는 경우, 확인대상상표는 이 사건 등록상표서비스표와 호칭이 동일하다.

따라서, 양 표장은 외관 가운데 문자 부분이 유사하고 호칭이 동일하여 서로 유사한 표장이다.

나. 상품의 유사여부

(1) 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 하고, 상표법 제10조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니다(2002. 10. 25. 선고 2001후1037 판결).

(2) 확인대상상표의 사용상품인 '모자'는 상품 자체의 속성에 관한 거래통념상 의류의 일종으로 받아들여지고 있는데다가, '자켓, 청바지, 파카, T셔

츠, 남방셔츠, 콤비, 와이셔츠' 등 의류와는 생산자, 판매 및 유통경로와 수요자 층이 같거나 극히 유사할 뿐 아니라 토털패션화의 경향이 강해지고 있는 거래계의 추세로 인하여 동일한 매장에서 함께 판매되는 경우가 매우 많으므로, 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 가운데 '자켓, 청바지, 파카, T셔츠, 남방셔츠, 콤비, 와이셔츠'와 유사한 상품에 해당한다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고의 위 2. 다. 주장에는 피고들이 장차 등록무효로 될 가능성이 높은 이 사건 등록상표서비스표에 관하여 권리범위를 주장하는 것은 권리남용이어서 허용될 수 없다는 취지도 포함되어 있는 것으로 보고, 원고의 위 주장에 관하여 살펴본다.

설사 이 사건 등록상표서비스표권자인 피고들이 원고의 주장처럼 위 각 가처분소송에서 패소하였고 등록무효소송이 계속 중이라고 하더라도, 등록상표는 등록무효심판이 확정되기 전까지는 유효한 것이어서 그 권리범위가 부정될 수 없고, 상표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 상표의 권리범위를 객관적으로 확인하는 것에 그칠 뿐, 권리범위확인심판을 통하여 상표권이 행사되는 것이 아닌 이상, 가사 상표에 등록무효의 사유가 있다고 하더라도(그러나 특허법원 2005. 9. 2. 선고 2004허7883 판결은 등록무효의 사유가 없다고 판결하였다), 원고가 상표서비스표권자인 피고들을 상대로 자신이 사용하는 확인대상상표가 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인을 구하는 사건에서 피고들이 확인대상상표가 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하는 것을 두고 '권리남용'에 해당한다 할 수는 없다.

따라서, 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

라. 소결

확인대상상표는 그 표장이 이 사건 등록상표서비스표의 표장과 유사하고, 사용상품이 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품과 유사하므로 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하는 바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하였으므로 정당하다.

⑫ **권리범위 속한다 (양 표장의 '굿모닝'이 식별력이 없다고 볼 수 없어서 모두 '굿모닝'으로도 호칭, 관념되며, 그와 같이 호칭, 관념되는 경우 양 표장은 전체적으로 유사하고, 확인대상표장의 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 같다.)**

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제313229호		심판원 2005. 7. 27. 2004당2131 심결 특허법원 2005. 12. 30.선고 2005허7514 판결 (심결취소)
화장지, 휴지	휴지, 화장지	

1. 권리범위 확인

가. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 '굿모닝'이 식별력이 있는지 여부

아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 한글 '굿모닝'부분을 포함하고 있는바, 한글 '굿모닝'이 영문자 'Good Morning'의 한글 음역으로서 인사말로 흔히 쓰이는 쉬운 영어 단어이기는 하나, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품 등에서 흔히 사용되는 단어가 아니고, 그 지정상품이나 사용상품의 효능 또는 품질 등을 직감시키는 것도 아니어서, '굿모닝'이나 그 관념인 '좋은 아침'이 단순히 인사말로 흔히 쓰이는 쉬운 영어 단어라거나 그 관념이라는 이유만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 한글 '모나리자'와 '굿모닝'이 위 아래로 결합된 상표이고, 확인대상표장은 한글 '굿모닝'을 중심으로 그 왼쪽 위에 영문자 'SP'가, 오른쪽 위에 도형 부분이, 왼쪽 아래에 한글 '좋은 아침'이, 뒤에 한글 '골드'가 각 결합된 상표인바, 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 양 표장이 도형과 영문자

의 유무 및 일부 한글 구성이 달라서 서로 유사하지 아니하나, 그 호칭, 관념에 있어서는 확인대상표장의 도형과 문자 부분 및 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 문자 부분들은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 위에서 본 바와 같이 양 표장의 '굿모닝'이 식별력이 없다고 볼 수 없어서 양 표장은 모두 '굿모닝'으로도 호칭, 관념되며, 그와 같이 호칭, 관념되는 경우 양 표장은 전체적으로 유사하고, 확인대상표장의 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 같다.

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑬ 권리범위 속한다 (가호표장 중 "석청수"부분이 원재료, 효능, 품질 등의 표시로서 식별력이 없다고 할 수 없으므로, 이 부분만으로 분리관찰될 경우 "석정수"로 호칭되는 이건상표와 칭호가 유사하다.)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제545890호		심판원 2005. 8. 9. 2005당963 심결 특허법원 2005. 12. 15. 선고 2005허7736 판결 (심결지지)
광천수, 생수, 인공광천수	생수, 광천수, 인공광천수	

1. 권리범위 확인판단

가. 확인대상표장이 사용상품의 원재료, 효능, 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 기술적 표장에 해당하는지 여부

(1) 먼저 확인대상표장의 "석청수" 부분이 원재료를 표시한 것이라는 주장에 관하여 살핀다.

갑 제3, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 석청(石淸)이란 야생꿀벌이 바위나 암벽 등의 틈 같은 곳에 집을 짓고 그 속에 모아 둔 벌꿀을 지칭하는 단어인 사실, 확인대상표장의 사용상품은 생수, 광천수, 인공광천

수인데, 생수는 먹는물관리법소정의 "먹는물"의 한 종류로서 먹는 데 통상 사용하는 자연상태의 물과 자연상태의 물을 먹는 데 적합하게 처리한 먹는샘물을 말하고, 광천수와 인공광천수는 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등의 광물질이 미량 함유되어 있는 물로서 천연광천을 이용한 것과 상수도물에서 염소를 제거하여 적당한 염류를 첨가해 만든 것이 있는 사실을 인정할 수 있다.

그런데, 원고가 석청을 확인대상표장의 사용상품의 원재료로 실제 사용하지 아니하고 있음을 스스로 인정하고 있을 뿐 아니라 그 사용상품에 석청을 혼합한다면 이는 더 이상 생수, 광천수, 인공광천수에 해당하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상표장 중 "석청수" 부분이 그 사용상품의 원재료를 표시한 것이라는 원고의 주장은 이유 없다.

원고는 나아가 현재 석청이 생수, 광천수, 인공광천수의 원재료는 아닐지라도 앞으로 생수, 광천수, 인공광천수 생산업체가 석청을 원료로 한 음료도 생산할 수 있으므로 확인대상표장 중 "석청수" 부분이 사용상품의 원재료를 표시한 것이라는 취지로 주장하나, 원고가 확인대상표장의 사용상품으로 "생수, 광천수, 인공광천수"만을 지정하여 권리범위확인을 구하고 있음은 앞에서 본 바와 같으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

(2) 다음으로 확인대상표장 중 "석청수" 부분이 사용상품의 효능, 품질을 표시하는 기술적 표장인지에 관하여 본다.

살피건대, 갑 제3 내지 15호증(각 가지번호 포함), 갑 제18호증의 2의 각 기재만으로는, 생수 등의 일반수요자나 거래자가 확인대상표장을 보고 그 중 "석청수" 가운데 "석청" 부분이 벌꿀의 일종을 의미하는 것으로 직감할 수 있다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐 아니라, 설사 "석청"이 벌꿀의 일종임을 직감한다하더라도 확인대상표장 중 "석청수"부분에 의하여 "꿀맛 같은 생수(광천수)"의 의미가 직감되지 아니하며(석청이라는 꿀이 섞여 있는 물을 직감할 수는 있으나 이는 생수, 광천수, 인공광천수가 아닌 별개의 음료이므로 확인대상표장의 사용상품의 범주를 벗어난다), 또한 일반수요자들이 생수, 광천수, 인공광천수에 대하여 기대하는 효능, 품질은 "꿀맛 나는 달콤한 물"이 아니라 "깨끗하고 순수한 물"이나 "미네랄 성분이 함유되어 있어 몸에 좋은 물" 등일 것이므로, 어느 모로 보나 확인대상표장

중 "석청수" 부분은 사용상품의 효능이나 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없어서 원고의 위 주장 또한 이유 없다.

다. 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 유사 여부

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 외관이 다르고 관념도 유사하다고 할 수 없다.

다음으로 호칭에 관하여 보기로 한다.

확인대상표장 

는 네모 도형 속의 "구천"과 "석청수"의 결합표장으로서 각 부분의 배치형태, 글자들의 크기의 차이 등에 비추어 그것들을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 아니할 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것으로 볼 수 없고, 앞에서 본 것처럼 "석청수"부분이 원재료, 효능, 품질 등의 표시로서 식별력이 없다고 할 수 없으므로, 확인대상표장은 "구천" 부분과 "석청수" 부분으로 분리되어 "구천" 또는 "석청수"라고 호칭될 수 있다(각 부분 글자들의 크기와 모양, 확인대상표장의 사용상품이 생수, 광천수, 인공광천수인 점 등을 참작하여 일반 수요자나 거래자들의 거래통념에 비추어 살펴보면, "구천"보다는 "석청수"라고 호칭될 가능성이 더 많다). 그런데 확인대상표장이 "석청수"라고 호칭될 경우 이 사건 등록상표의 호칭 "석정수"와는 같은 3음절이고, 그 가운데 음절의 "ㅈ" 부분과 "ㅊ" 부분만이 다를 뿐 나머지는 동일하며, "ㅈ"과 "ㅊ"은 모두 무성음이어서 확인대상표장의 호칭 "석청수"와 이 사건 등록상표의 호칭 "석정수"는 그 청감이 매우 비슷하므로, 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 호칭이 유사하다.

따라서 문자부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라는 점을 고려하면, 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 비록 외관과 관념이 다르더라도 호칭이 유사하여, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 충분히 있으므로, 결국 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

라. 앞에서 본 바와 같이 확인대상표장의 사용상품은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부로서 동일하다. 그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품이 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

나. 권리범위에 속하지 않는다.

① **(가호 표장 중 "듬뿍"은 상표법 제51조 제2호에 의하여 이건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 이를 제외한 나머지 표장인 "우유속 진짜 바나나과즙"과 이건 등록상표 "듬뿍"을 대비하면 양 표장은 비유사하므로, → ㈎호 표장은 이건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다)**

이건 서비스표	(가)호 표장	사건 번호
듬뿍 상표등록 제562440호 (*권리자 : 주식회사 만나피아)	**우유속 진짜 바나나즙 듬뿍** (* 사용자 : 남양유업 주식회사)	특허심판원 2004. 9. 23. 2003당2691 심결 특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6651 판결 (권리범위 적극) : 심결지지
제29류 : 우유, 요구르트	사용상품 : 우유 제품	

1. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 (권리범위에 속하는지 여부)

가. "듬뿍"이 지정상품의 성질을 표시하는 표장인지 여부

상표법 제51조 제2호는 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격 또는 생산방법, 가공방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다'고 규정하고 있고, 위 규정은 권리범위확인의 대상이 되는 상표의 전부가 지정상품의 성질 등을 표시하는 식별력 없는 표장으로 된 경우뿐만 아니라 상표의 일부가 식별력 없는 표장으로 되어 있고 그 부분이 다른 식별력 있는 부분과 일체 불가분적으로 결합되어 있지 않은 경우에도 적용된다 할 것이다.

그러므로 먼저, 이 사건 등록상표와 확인대상표장에 공통으로 포함되어 있는 "듬뿍"이 그 지정상품의 성질을 표시하는 상표인지에 관하여 살피건대, "듬뿍"은 원래 " 그릇에 그득하고 수북한 모양"이나 "풀이나 먹물 따위를 넉넉히 칠하거나 묻히는 모양"을 나타내는 말로서(을제1호증 참조), "듬뿍"이 이 사건

등록상표와 확인대상표장에 공통으로 포함되어 있는 지정상품인 우유에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 '영양이 그득하다' 또는 '용기 내에 우유가 가득 들어있다'는 것을 직감케 할 것이므로, "듬뿍"은 상표법 제51조 제2호 소정의 상품의 품질, 수량 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 불과하다 할 것이어서, 이 부분에 대하여는 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

이에 대하여 원고(상표권자 : 주식회사 만나피아)는, 우유는 유가공품(공산품)으로서 식품위생법 등에 그 함량 등의 표시는 일정한 용어 및 단위만을 사용하도록 규정되어 있고 그러한 용어 및 단위에 "듬뿍"이 포함되어 있지 않음에 비추어, "듬뿍"은 우유의 수량을 나타내기 위하여 일반적으로 사용되거나 사용될 수 있는 용어가 아닐 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시킨다고 하여 공익을 해하는 것도 아니라고 주장하나, 어떠한 상표가 지정상품의 효능, 용도 수량 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상품에 대한 이해력과 인식의 정도 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이어서, 유가공품 관련 법규정에 그 함량 등을 표시하기 위한 용어 및 단위로 포함되어 있지 않다는 이유만으로 "듬뿍"이 우유 등의 수량을 나타내는 표장이 아니라고 볼수는 없으므로, 원고(상표권자 : 주식회사 만나피아)의 위 주장은 이유 없다.

원고(상표권자 : 주식회사 만나피아)는 또한 이 사건 등록상표 외에도 "듬뿍"이란 용어를 포함한 상표가 다수 등록되어있는 점에 비추어 "듬뿍"은 성질표시 상표가 아니라고 주장하므로 살피건대, 갑제4, 5호증의 기재에 의하면 "듬뿍"이 "옥수수, 콩, 배합사료" 등의 상품(상표등록 제411106호) 또는 "은행업, 대여금고업, 저축은행업" 등의 서비스업(서비스표등록 제41566호)을 지정상품 또는 지정서비스업으로 하여 등록된 사실은 인정되나, 어떠한 상표가 성질표시 상표에 해당하는지는 그 지정상품과의 관계에서 개별적으로 결정되어야 하는 것으로서 다른 상표의 등록사실을 들어 그에 해당하지 않는다고 단정할 수는 없으므로, 위 주장도 이유 없다.

마지막으로 원고(상표권자 : 주식회사 만나피아)는, 피고(남양유업 주식회사)가 실제 생산하여 판매하는 우유제품의 포장지의 앞면에는 확인대상표장("우유속 진짜 바나나과즙 듬뿍")이 피고(남양유업 주식회사)의 상호와 떨어져서 표시되어 있고 그 뒷면에는 "제품명: 우유속진짜바나나과즙듬뿍"이라고 기재되어 있는 점 등에 비추어 확인대상표장은 피고(남양유업 주식회사)의 상호나 우유의 함량 등을 표시하기 위한 것이 아니라 지정상품의 출처를 표시하는 상표로서 사용되고 있는 것이므로 확인대상표장의 일부인 "듬뿍" 역시 상표법 제51조 제2호의 지정상품의 성질 등을 "보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표"로 볼 수 없다는 취지로 주장하나, 위 제2호 소정의 "보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표"라 함은 사회의 건전한 상식에 비추어 용인될 수 있는 정도의 일반적인 사용으로서 상표적으로 특별히 부각되지 아니하는 방법으로 사용하는 상표를 말하는 것으로서 원고가 주장하는 바와 같은 정도만으로 확인대상표장이 건전한 상식에 비추어 용인될 수 있는 정도를 벗어난 것이라 보기 어려울 뿐만 아니라 이에 해당하기 위하여는 표장이 반드시 상호적으로 사용되거나 함량을 표시하는 난에 사용되어야 하는 것은 아니고 상표적 또는 서비스표적으로 사용하는 경우에도 이에 해당할 수 있다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 대비

위에서 본 바와 같이 확인대상표장 중 "듬뿍" 부분은 상표법 제51조 제2호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장 중 이를 제외한 나머지 표장인 "우유속 진짜 바나나과즙"과 이 사건 등록상표 "듬뿍"을 대비하면 양 표장은 외관, 관념 및 호칭이 서로 다름이 명백하므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 아니하다 할 것이다.

다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로 원고의 적극적 권리범위확인심판청구는 이유없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

② 비유사하다 (권리범위에 속하지 않는다).

* 외관, 호칭에 있어 서로 다르고, 관념에 있어 일부 유사성이 있으나 그와 같은 유사성 정도로는 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 정도라고 보기 어려우므로, 결국 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 비유사한 표장이라고 보아야 할 것이다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
雪菊 설국 상표등록 제563812호		심판원 2004. 10. 22.자 2004당974 심결 특허법원 2005. 3. 18. 선고 2004허7531 판결 (권리범위 소극) : 심결취소
제3류 화장품	사용상품 : 화장품	

1. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 (권리범위에 속하는지 여부)

(1) 유사여부 판단

(가) 이 사건 등록상표는 정자체의 한자 "雪菊"과 한글 "설국"을 2단 횡서로 병기한 문자상표인데 비하여, 확인대상표장은 세로로 한자 "菊雪花"와 그 좌측에 금색의 국화넝쿨 도형이 배치되고 그 상단에 붉은 색 마름모꼴 바탕에 "山蔘韓方"이란 문자가 새겨진 도형이 결합된 결합상표인바, 우선 외관에 있어 문자로만 이루어진 이 사건 등록상표와 위와 같이 문자와 도형으로 이루어진 확인대상표장은 서로 다르다고 보아야 할 것이다.

다음으로 호칭에 있어, 이 사건 등록상표는 "설국"으로 호칭될 것임에 비하여, 확인대상표장은 문자부분인 "국설화"로 호칭될 것이어서 양 표장의 호칭은 서로 다르다고 보아야 할 것이다.

이에 대하여 피고는 "菊雪花" 중 "花"는 "국화"를 의미하는 "국"에 덧붙여진 말로 식별력이 없어 확인대상표장의 요부는 "국설"에 한정되므로 이 사건 등록상표의 "雪菊"과 확인대상표장의 요부 "菊雪"은 단지 문자를 뒤바꿔 놓은데 불과하여 그 호칭이 유사하다고 주장하나, 확인대상표장의 사용상품인 화장품과 관련하여 볼 때 "花"자란 한자가 사용상품의 성질 등을 표시하는 표장이라

볼 수 없어 식별력이 없다고 단정하기 어려운데다가, 일반적으로 "설화"라는 단어는 친숙한 반면 "국설"이란 단어는 생경한 단어에 지나지 않는 점에 비추어 보면, 일반 수요자들에게 확인대상표장이 "국설"로만 호칭된다고 보기는 어려울 뿐 아니라, 설령 확인대상표장이 "국설"로만 호칭된다고 가정하여 보더라도 "설국"과 "국설"은 엄연히 그 발음이나 청감이 구분된다고 보아야 할 것이어서 양 표장의 호칭이 서로 유사하다는 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

마지막으로 관념에 있어, 이 사건 등록상표는 한자 "눈 설(雪)"자와 "국화 국(菊)"자가 결합되어 "눈과 국화" 또는 "눈 속에 핀 국화" 등의 의미로 인식된다 할 것인데, 확인대상표장의 "菊雪花"는 "국화"를 의미하는 "菊"과 "눈송이, 나뭇가지에 쌓인 눈발" 등의 뜻을 갖는 "雪花"가 결합된 것으로 "국화와 눈꽃"의 의미로 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 "菊"과 "雪"을 결합한 조어상표로서 다 같이 국화와 눈의 의미를 포함하는 점에서 관념의 관련성, 유사성이 일부 존재한다 하겠으나, 이 사건 등록상표의 표장 자체가 한방 화장품 등에 흔히 사용될 수 있는 것으로서 창작성이 높지 아니하고, 양 표장의 지정상품(사용상품)이 비교적 장기간 사용하게 되는 화장품인 관계로 그 수요자들이 자신의 피부 특성 등을 고려하여 제품을 선택하는 관계로 다른 수요자들에 비해 상품출처에 관하여 세밀한 주의를 기울일 것으로 보이는 점을 고려하여 보면, 위와 같은 관념의 유사 정도로는 수요자들이 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기 어렵다 할 것이다.

(나) 그렇다면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관, 호칭에 있어 서로 다르고, 관념에 있어 일부 유사성이 있으나 그와 같은 유사성 정도로는 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 정도라고 보기 어려우므로, 결국 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 비유사한 표장이라고 보아야 할 것이다.

나. 따라서 이 사건 등록상표과 확인대상표장은 서로 비유사한 표장에 해당하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 볼 수 없음에도 불구하고 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하다는 이유로 그 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결은 부당하다.

③ 비유사하다 (권리범위에 속하지 않는다). 이 사건 등록상표의 "아비뇽", "AVIGNON" 부분은 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없으므로, 이 부분을 제외하고 양 표장을 대비하면 비유사하므로, (가)호 표장은 이건상표의 권리범위에 속하지 않는다.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제548599호		심판원 2004. 11. 26. 2004당1213 심결 특허법원 2005. 4. 28. 선고 2004허8442 판결 (권리범위 소극) : 심결지지
제25류 : 오버코트, 레인코트, 커트, 슈트, 블라우스, 반바지, 청바지, 잠바	사용상품 : 의류	

1. 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

(가) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 것이고, 여기에서의 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한 지리적 명칭과를 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다.

(나) 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 1, 2, 을 제2, 3호증, 을 제4 내지 6호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록상표는 도형 ""와 한글문

자 및 영문자 "Avignon"가 결합된 결합상표인 사실, 확인대상상표는 영문자 "SOGO"와 상대적으로 조그만 크기의 "AVIGNON"의 상하 결합으로 구성된 문자상표인 사실, 양 상표의 구성부분 중 "아비뇽", "AVIGNON" 부분은 프랑스공화국 보클뤼즈주(州)의 주도(州都)로서, 14세기에 교황청이 아비뇽에 설치되는 "교황의 아비뇽 유수"가 있었던 도시라는 사실이 우리나라 중학교 2학년 사회교과 과정에 들어가 있고, 유네스코 세계유산위원회가 1995년 "아비뇽 역사지구"를 세계문화유산으로 지정한 사실, 매년 7월에는 세계적으로 유명한 연극축제인 "아비뇽 페스티벌"이 개최되어 이러한 내용이 국내에도 매년 소개되고 있으며, 특히 최근에 이르러 우리나라의 많은 사람들이 국외의 유명한 관광지를 관광할 뿐만 아니라 국내 여행사 및 일간지에서도 프랑스 여행지로서 아비뇽을 단골로 소개하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표의 "아비뇽", "AVIGNON" 부분은 적어도 그 등록결정시인 2003. 3. 24.경에는 우리나라 거래사회의 수요자 사이에 현저하게 알려진 지명이라고 하여야 할 것이며, 나아가 이 사건 등록상표에 대한 등록결정 전에 "AVIGNON"만으로 구성된 다른 상표가 등록된 사실이 있다는 사정만으로, "아비뇽", "AVIGNON"이 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는다고 할 수 없다.

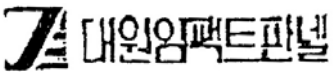
이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표는 원고의 남편인 위 유지택이 1979. 11. 27. 상표등록을 출원하여 1982. 8. 18. 등록된 이래, 원고가 2001. 12. 24. 이 사건 등록상표를 다시 출원하여 사용하는 등 약 25년 이상 지속적으로 사용한 것이어서, 이미 일반 수요자들이 이 사건 등록상표를 "아비뇽" 또는 "AVIGNON"만으로 인식하고 있어 이 사건 등록상표가 주지상표에 해당하여 "아비뇽", "AVIGNON" 부분이 식별력을 취득하였다는 취지로 주장하나, 갑 제3 내지 5호증, 갑 제6호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 원고의 남편인 소외 망 유지택이 이 사건 등록상표와 동일한 표장에 대하여 1979. 11. 27. 등록출원하여 1982. 8. 18. 등록되었다가 1992. 8. 19. 존속기간이 만료되었음을 원인으로 2000. 8. 8. 소멸등록된 사실, 한편 위 유지택은 1986년경 개인사업체 아비뇽의 신사옥을 건축하여 아동복 제조업을 운영하다가 1993. 5. 1. 주식회

사 아비뇽을 설립하는 등 사세를 확장하였으나 1995. 7. 28. 사망한 사실, 그 후 위 주식회사 아비뇽의 대표이사로 근무하던 소외 이성준이 피고 회사를 설립하여 피고의 처가 그 대표이사직에 있고, 원고는 다시 2001. 12. 24. 이 사건 등록상표를 출원하여 2003. 5. 21. 등록된 사실을 인정할 수 있으나, 이러한 사정 및 갑 제7호증의 1, 2, 3의 기재만으로는 이 사건 등록상표의 "아비뇽", "AVIGNON" 부분이 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이러한 법리에 따라 양 상표를 대비하여 보면, 우선 전체적인 외관에 있어서 도형의 유무 등 구성에 차이가 있어 외관은 서로 다르다고 보아야 할 것이고, 호칭 및 관념에 있어서 식별력이 없는 "아비뇽", "AVIGNON" 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 도형만으로 특별한 호칭이나 관념을 도출할 수 없는데 비하여, 확인대상상표는 "SOGO" 부분에 의하여 "소고"로 호칭되고 그러한 관념으로 인식될 것이어서, 양 표장은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 결국 양 표장은 서로 유사하지 아니하다.

(2) 따라서, 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하므로 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이 사건 심결은 결론에 이르는 과정에서 이와 다소 달리 판단하였으나 결과적으로 결론을 이와 같이 하였으므로 적법하다.

④ **상표법 제51조 제1호에 의하여 권리범위에 속하지 않음 : 확인대상상표는 원고(청구인)가 대표이사로 있는 법인의 상호를 보통의 방법으로 표시한 표장으로 그 사용에 부정경재의 목적이 있다고 볼 수 없어서 상표법 제51조 제1호 본문에 해당하므로, 이건상표와 확인대상상표의 유사여부는 살필 필요없이, 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.**

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제307528호		심판원 2004. 1. 29. 2003당1736 심결 특허법원 2005. 5. 6. 선고 2004허1144 판결 (권리범위 소극) : 심결취소
제33류 "건축물조립셋트"	사용상품 : 건축물 조립에 사용되는 판넬	

* 유사판례(특허법원 2005. 5. 13. 선고 2004허6323 판결 참조) : 대원미네랄판넬(주) (비금속판넬)

1. 확인대상상표의 특정 여부

원고(청구인 : 확인대상상표의 사용자)는 확인대상상표를 특정한 적이 없다고 주장하나, 갑3, 4호증의 각 1, 2, 을3호증의 각 기재에 의하면 원고(청구인)는 최초 심판청구서의 청구이유에서 법인의 상호인 "대원미네랄판넬(주)"에 관하여 권리범위확인심판을 청구한다고 기재하였을 뿐 아니라 그 후 특허심판원으로부터 2회에 걸쳐 확인대상상표의 표장 및 설명서를 제출하라는 보정명령을 받고서 제출한 각 심판청구보정서에서도 상호인 "대원미네랄판넬(주)"가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 기재한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으므로, 원고(청구인)는 특허심판절차에서 위 확인대상상표를 권리범위확인심판의 대상으로 삼은 것으로 보아야 할 것이고, 따라서 위 주장은 이유 없다.

2. 원고(청구인)가 권리범위확인심판을 청구할 이해관계인에 해당하는지 여부

원고(청구인 : 확인대상상표의 사용자)가 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 소극적 권리범위확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 참조), 여기서 말하는 권리의 대항은 상표법에 의하여 등록된 상표권에 기한 권리의 대항을 뜻한다

고 할 것인바, 갑5 내지 7호증의 각 기재에 의하면 원고(청구인)는 조립식판넬 및 건축자재의 제조·도매 등을 영위하는 대원미네랄판넬 주식회사의 대표이사인데, 피고(이건 상표권자)는 2003. 7. 29. 수신인을 '대원미네랄판넬 주식회사 대표이사'로 표시하여 상호 및 제품설명서에 '대원000판넬'로 표기하는 것은 이 사건 등록상표권을 침해하는 것으로서 손해배상은 물론 형사처벌의 대상이 되므로 즉시 이를 중지하고 만일 회신이 없으면 형사고발하겠다는 취지의 내용증명을 발송한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없고, 한편 상표법 제97조는 법인의 대표자가 그 법인의 업무에 관하여 제93조(침해죄) 등의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하도록 규정하고 있으므로, 대표이사인 원고(청구인)는 대원미네랄판넬 주식회사의 업무에 관하여 타인의 상표권을 침해하는 경우 형사처벌을 받을 수 있는 지위에 있을 뿐만 아니라 대원미네랄판넬 주식회사는 피고(이건 상표권자)의 이 사건 등록상표권을 침해하였다는 이유로 피고(이건 상표권자)로부터 현실적으로 권리의 대항을 받기까지 하였으므로 이와 같은 경우 원고(청구인)로서는 이 사건 등록상표에 관하여 피고(이건 상표권자)를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 할 것이다.

3. 확인대상상표의 상표법 제51조 제1호 해당여부

o 원고(청구인 : 확인대상상표의 사용자)는 확인대상상표가 법인의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이어서 상표법 제51조 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하므로 이에 관하여 살피건대, 확인대상상표는 한글 "대원미네랄판넬(주)"와 같이 구성된 것이고, 그 중 "(주)" 부분은 '주식회사'의 약칭으로 거래사회에서 관용적으로 널리 쓰이는 표시이며, 확인대상상표의 글씨체가 독특하거나 또는 다른 도형과 결합함으로써 독특한 식별력을 갖는 것도 아니므로, 확인대상상표는 원고(청구인)가 대표이사로 있는 법인의 상호인 '대원미네랄판넬 주식회사'를 약칭의 방법으로 그대로 표시한 것으로서 상표법 제51조 제1호 본문의 상호를 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 것이다.

o 부정경쟁의 목적 유무 : 피고(이건 상표권자)는, 이 사건 등록상표는 설정등록 후 피고(이건 상표권자)의 활발한 기술개발 노력 등에 의하여 '대원'의

명성이 동종업계에 이미 널리 알려진 상태에서 원고(청구인 : 확인대상상표의 사용자)가 이 사건 등록상표의 명성과 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻고자 뒤늦게 법인의 상호를 확인대상상표와 같이 '대원'을 포함하도록 변경한 것이므로 확인대상상표는 상표법 제51조 제1호 단서의 부정경쟁의 목적이 있다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제51조 제1호 단서는 "상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다"고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 "부정경쟁의 목적"이라 함은 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이고{대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372(반소) 판결 참조}, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에 부족하며, 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성과 영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 모두 고려하여 판단하여야 할 것이다.

갑7호증, 을4, 5, 24호증, 을6호증의 1 내지 4, 을9, 10호증의 각 1 내지 3의 각 기재와 증인 김주연의 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사는 1992. 1. 15. 설립된 회사로서 1993. 9.경 조흥은행에서 유망중소기업에 선정되었고, 1993. 10.경 KS표시인증을 취득하였으며, 1994. 12.경 건축물 조립공사업 면허(경북 20-03호)를 취득하였고, 2002. 4. 16. 대구·경북지역에서 발행되는 매일신문 1면에 회사 광고를 게재하였으며, 2002. 6.경 대구·경부지역에서 방송되는 텔레비전과 라디오에 수차례 걸쳐 회사 광고를 하였고, 2002. 8. 17. 한국경총인증센터로부터 '품질보증체제인증서'를 발급받았으며, 2002. 11. 15. 건축용 철강제 벽판과 관련하여 한국표준협회로부터 '한국산업규격표시'를 인증받은 사실, 피고의 2000년도 매출액은 7,433,178,914원, 2001년도 매출액은 6,092,300,889원, 2002년도 매출액은 10,498,173,247원으로서 시장점유율이 전체의 4~6% 정도인 사실, 원고는 2002. 11. 25. 법인의 상호를 변경하면서 확인대상상표를 사용하기 시작한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으나, 위 인정사실만으로는 확인대상상표의 사용에 부정경쟁의 목적이 있었다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없고(피고가 제출한 나머지 증거들은

원고가 확인대상상표를 사용한 2002. 11. 25. 이후에 대한 것들이다), 오히려 갑5, 7, 10, 11, 12호증, 갑9호증의 1 내지 6, 을1, 4호증의 각 기재에 의하면 원고(청구인)는 1992. 8. 6. 주식회사 대원종합건재상사를, 2001. 11. 30. 대원제이앤씨종건 주식회사를 각 설립하여 운영하여 오다가 2002. 11. 25. 주식회사 삼정기업을 인수하여 그 대표이사로 취임하면서 상호를 대원미네랄판넬 주식회사로 변경한 사실, 현재 '대원'을 포함하는 상표가 각종 상품류에서 496개가 출원 또는 등록되어 있는 사실, 원고(청구인)는 법인의 상호와 동일한 확인대상상표를 상품의 식별표지로 사용한 것이 아니라 제조회사의 표시로 사용하여 온 사실, 대원미네랄판넬 주식회사의 소재지가 충북 음성군인 반면 피고 (이건상표권자)회사의 소재지는 경북 영천시로서 지리적으로 상당히 떨어져 있는 사실, 피고 회사의 거래처는 주로 대구·경북과 부산·경남 및 울산 등 영남지역에 집중되어 있고 충북지역에는 거의 없는 사실을 각 인정할 수 있는 점 등 대원미네랄판넬 주식회사라는 상호를 사용하게 된 동기 및 경위, '대원'이 포함된 상표의 개수, 확인대상상표의 사용형태, 대원미네랄판넬 주식회사와 피고 회사의 각 소재지, 피고 회사의 거래처들의 분포 등에 비추어 볼 때 확인대상상표의 사용에 부정경쟁의 목적은 없었다고 할 것이다.

따라서 확인대상상표는 원고(청구인)가 대표이사로 있는 법인의 상호를 보통의 방법으로 표시한 표장으로서 상표법 제51조 제1호 본문에 해당하므로, 이 사건 등록상표와 확인대상상표의 표장의 동일·유사 여부 및 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상상표의 사용상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.

(4) 결국 확인대상상표가 특정되지 않았다고 볼 수는 없고, 원고에게는 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 할 것이나, 확인대상상표는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이고 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

⑤ 상표법 제51조 제3호에 의하여 권리범위에 속하지 않음 :

o '조방낙지'는 1990년대 부산, 경남, 경북 지역의 수십 개의 음식점에서 일정한 방식으로 조리한 낙지요리를 지칭하는 단어가 됨으로써 자타 서비스업 식별력을 상실하였고 이 사건 심결 당시 관용표장화 되었다고 할 것이므로, (가)호표장은 상표법 제51조 제1항 제3호에 의하여 이건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

이건 서비스표	(가)호 표장	사건 번호
조방낙지 서비스표등록 제6252호	조방낙지볶음	심판원 2004. 11. 26. 2004당1195 심결 특허법원 2005. 5. 19. 선고 2004허8541판결 (권리범위 소극) : 심결취소
구112류 : 음식점업(낙지전문), 낙지요리지도업, 낙지전문체인관리업, 음식조리대행업	사용서비스업 : 음식점업	

1. 판단

가. 먼저 '조방낙지'가 관용표장화 되었는지 여부에 대하여 살펴 본다.

(1) 서비스표의 권리범위확인심판에 있어서 확인대상서비스표가 관용표장에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시 또는 심결취소소송의 변론종결시이고, 관용표장이란 특정 종류의 상품이나 서비스를 취급하는 거래계에서 그 상품 또는 서비스의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스를 표시하는 것이 아니라 그 상품 또는 서비스 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로, 처음에는 특정인의 상표·서비스표이었던 것이 상표권자·서비스표권자가 상표·서비스표 관리를 소홀히 함으로써 적어도 일정한 지역에서 동업자들이나 일반 수요자들이 일반적으로 그 상표·서비스표를 사용한 결과 자타상품의 식별력을 상실하여 관용표장이 되는 것이 일반적이다.

(2) 인정사실

갑 제3호증의 1 내지 10, 갑 제4호증의 1 내지 4, 갑 제5, 7, 8호증, 갑 제6

호증의 1, 2, 갑 제9호증의 1, 2, 3, 을 제1, 9 내지 15호증의 각 1, 2, 을 제2호증의 1, 2, 3, 을 제6, 7, 17호증, 을 제8호증의 1 내지 4의 각 기재와 증인 황준달의 증언에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있고, 이에 반하는 증인 황준달의 일부 증언은 믿기 어려우며 달리 반증이 없다.

(가) 조선방직 주식회사는 1917. 11.경 부산 동구 범일동 일대 8만 평의 부지에 설립되었다가 1968년경 두 해에 걸쳐 철거되고, 그 자리에 자유시장과 평화시장 등이 들어섰는데, 부산 시민들은 지금도 범일동 일대를 조선방직 주식회사의 약칭인 조방 앞이라고 부르고 있고, 위 자유시장과 평화시장이 들어서면서 바로 연접한 부산 부산진구 범천동 일대에 낙지전문음식점이 성업하게 되었으며, 그 결과 부산, 경남, 경북 지역에서는 위 범천동 일대 낙지전문음식점이 모여 있는 지역을 조방낙지골목(혹은 조방낙지거리)이라고 널리 호칭하고 있다.

(나) 위 조방낙지골목에서는 프라이팬 안에 낙지와 각종 야채와 당면을 함께 넣고 손님이 직접 볶은 다음 육수를 첨가하여 그다지 맵지 않고 담백한 맛을 내는 낙지볶음과 낙지를 다 먹은 후 양념장으로 밥을 비벼 먹는 방식의 낙지요리가 널리 행하여져 왔는데, 이러한 낙지요리는 빈정순이 운영하던 '원조할매집'(처음엔 간판 없이 음식점을 운영하다가 1970년 무렵 구청의 지시에 따라 '할매집'이라는 간판을 달았고 그 후 원조할매집으로 상호가 바뀐 것이다)이라는 상호의 낙지전문음식점 등 조방낙지골목에 있는 몇몇의 낙지요리전문점에서 동종의 영업자들 중 누군가에 의하여 개발된 이래 유사한 방식으로 손님들에게 제공되어 왔다.

(다) 피고(이건 서비스표권자)의 누나 이정선의 남편인 황준달은 1982. 11. 2. 부산 동래구 명륜 1동 400-1에서 '조방낙지'라는 상호로 음식점을 개업하여 운영하던 중, 1985. 7. 20. 이 사건 등록서비스표를 등록출원하여 1986. 7. 18 등록받았고 1995. 9. 27. 존속기간갱신등록출원을 하여 1996. 9. 10. 존속기간갱신등록을 받았으며, 1996. 9. 17. 피고(이건 서비스표권자)에게 부산 동래구 사직동 지역에 관하여, 오임종에게 부산 해운대구 지역에 관하여 각 이 사건 등록서비스표의 전용사용권을 설정하여 주고 같은 달 21. 그 각 등록을 마

쳐 주었으며, 1997. 3. 25. 위 음식점을 폐업하였고, 황준달의 손윗동서로서 피고(이건 서비스표권자)의 누나 이연자의 남편인 서상복은 1983. 1. 25. 조방낙지골목인 위 범천동 837-4에서 '낚지볶음'이라는 상호로 사업자등록신고를 한 후 음식점을 운영하다가 1989. 12. 31. 폐업하였으며, 한편 피고(이건 서비스표권자)는 1988. 1. 10. 위 범천동 83-4에서 '조방낚지'라는 상호의 음식점을 개업하였다가 1992. 12. 31. 폐업을 하면서 음식점 영업을 중단하였고 그 후 1996. 9. 17. 황준달로부터 위와 같이 전용사용권을 설정받아 같은 달 21. 그 등록을 마치고 그 때부터 2000년까지 부산 동래구 사직동 97-33에서 '조방낙지'라는 상호로 음식점을 운영하였으며, 2004. 2. 12. 황준달로부터 이 사건 등록서비스표를 이전받았다.

(라) 황준달은 2001. 6. 29. 자신이 '조방낙지'라는 상호로 음식점을 운영하였던 곳 바로 옆인 부산 동래구 명륜 1동 399에서 '(구) 조방낙지'라는 상호로 음식점을 운영하는 강옥례에게 이 사건 등록서비스표와 역시 황준달이 서비스표권자인 '구조방' 서비스표등에 기하여 서비스표권침해중지를 요청하는 내용의 경고장을 발송한 적이 있으나, 강옥례는 현재까지 계속 같은 상호로 음식점을 운영하고 있다. 그 밖에도 피고(이건 서비스표권자)는 황준달이 이 사건 등록서비스표를 지속적으로 관리하여 왔다고 주장하나, 이를 인정할 만한 증거가 없다(다만 피고(이건 서비스표권자)가 변론종결 후 제출한 2005. 5. 10.자 참고준비서면에 첨부된 참고자료 1, 2에는 황준달이 1996. 9. 6. 위 명륜 1동 455-2에서 '남천조방낙지'라는 상호로 위와 같이 이 사건 등록서비스표 등에 기하여 서비스표권침해중지를 요청하는 내용의 경고장을 내용증명으로 발송한 사실이 있다고 기재되어 있을 뿐이다).

(마) 피고(이건 서비스표권자)는 이 사건 등록서비스표를 이전받은 후 조방낙지체인사업본부를 구성하고, 송범철에게 부산, 경남 지역에 관한 가맹점 사업권을 준 결과 송범철은 부산과 마산시에 1개씩 가맹점계약을 체결하였으며, 한국창광인터내셔널에게 대구, 경북 지역에 관한 가맹점사업권을 준 결과 한국창광인터내셔널은 대구와 포항시에 1개씩 가맹점계약을 체결하였는바, 한국창광인터내셔널은 2004. 5. 12. 대구에서 '조방낙지'라는 상호로 음식점을 운영하던 박용기, 신기자, 석소향에게, 같은 달 14. 대구에서 '조방낙지'라는 상

호로 음식점을 운영하던 송순이, 한창동에게, 같은 달 24. 울산에서 '조방낙지식당'이라는 상호로 음식점을 운영하던 하정자, 부산 부산진구 부전 2동 516-50에서 '조방낙지볶음'라는 상호로 음식점을 운영하던 원고(청구인 : 확인대상상표 사용자)에게, 같은 해 10. 7. 양산시에서 '조방낙지'라는 상호로 음식점을 운영하는 최영희에게 각 서비스표권침해중지를 요청하는 내용의 경고장을 보냈다.

(바) 한편, 피고(이건 서비스표권자)로부터 가맹점사업권을 받은 위 한국창광인터내셔널이 개설한 홈페이지에는, 조방낙지를 '영남 지역의 대표적인 음식으로 누구나 아는 전국적으로 인정받는 낙지요리이며 낙지요리에 관한 타의 추종을 불허한 전통음식'으로 소개하면서, 메뉴로서 '낙지볶음', '낙지 새우볶음', '낙지 곱창볶음', '낙지 새우 곱창볶음'을 나열하고 그 중 낙지볶음란에 '조방낙지는 여러 가지 천연양념 재료를 혼합하여 만든 특유의 양념장에 쫄깃한 낙지와 갖은 야채를 함께 잘 볶아 낸 후 육수를 첨가하여 맵지 않으면서도 담백한 맛으로 푸짐한 낙지와 함께 맛있는 양념을 듬뿍 담아 밥에 비벼 드시면 더욱 맛있습니다'라고 설명하고 있고, 2001. 11. 12.자 부산의 일간지인 국제신문에는 '부산의 맛거리<10> 범천동 조방낙지거리'라는 제목 하에 '서부경남 시외버스터미널이 이 근처에 있을 때부터 서울과 경남 상인들의 왕래가 빈번했는데, 외지의 상인들이 부산을 찾을 때마다 잊지 않고 먹었던 음식이 바로 그 유명한 조방낙지이다', '조방낙지가 고유명사처럼 된 데에는 서울과 경남 상인들의 입소문 힘이 컸다. 조방낙지가 까다로운 입맛을 가진 다른 지역 상인들에 의해 소문이 나면서 전국적으로 유명해졌던 것. 요즘에는 서울이나 대구 등지에서도 조방낙지라는 음식점 간판을 쉽게 찾을 수 있다'고 게재되어 있고, 현재 조방낙지거리에는 '원조낙지볶음 할매집', '본가 낙지볶음' 등의 낙지전문점이 4곳 있다는 기사 또한 게재되어 있으며, 뉴스위크(Newsweek) 한국판에서는 '10년 전 가격 그대로인 조방낙지'라는 제하에 조방낙지를 부산 명물로 소개하면서 맵지 않은 고추를 써 담백하게 볶아 먹는 것이 특징이고 이러한 '조방 앞' 낙지맛이 입소문 나 조방낙지라는 고유한 이름을 가지면서 전국적으로 유명한 음식이 되었다고 게재되어 있고, 2001. 2. 5.자, 2001. 4. 29.자, 2002. 8. 2.자 시티라이프에서는 조방낙지를 부산에서 낙지

를 이용한 음식으로 설명하면서 조방낙지 또는 조방낙지볶음을 낙지철판볶음, 불낙전골, 해물탕 등과 같은 메뉴의 하나로 소개하고 있으며, 2002. 9. 25.자 경향신문에서는 '부산에서 가볼 만한 맛골목'이라는 제하에 '범천동 조방낙지거리'를 들면서 '조방낙지거리에서 서울의 무교동낙지볶음과는 달리 맵지 않으면서도 진하고 깊은 맛의 조방낙지가 탄생했다'고 게재되어 있고, 2004. 9. 30.자 경향신문에서도 '[트래블]맛있는 부산-동래파전?재첩국?낙지'라는 제하에 같은 내용의 기사를 싣고 있으며, 2004. 9. 6.자 조선일보는 조방낙지를 동래파전과 대등한 먹을거리로 설명하고 있고, 2004. 10. 10.자 한국경제신문은 조방낙지를 서울의 무교동낙지에 비견할 만한 부산의 낙지요리의 대명사로 소개하고 있으며, 2004. 11. 29.자 뉴스메이커에서는 조방낙지가 부산에서 시작된 낙지요리로 소개되고 있다.

(사) 원고(청구인 : 확인대상상표 사용자)는 부산 부산진구 부전 2동 516-20에서 '조방낙지볶음'이라는 상호로 음식점을 운영하고 있고, '조방낙지'를 검색어로 한 인터넷 포털사이트 네이버(naver)의 검색결과 2004. 12. 27. 현재 '조방낙지'가 들어가는 상호를 가진 음식점이 전국에 모두 112개소가 있고, 특히 부산에는 32개소, 경남에는 23개소, 경북에는 20개소, 울산에는 8개소가 있는 것으로 나타났다.

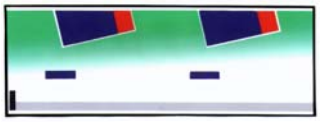
(3) 판단

가. 위 인정사실과 변론 전체의 취지에 의하면, '조방낙지'는 황준달이 서비스표로 등록하였지만 황준달이 최초로 사용하였다고 인정하기에 부족하고, 설사 황준달이 '조방낙지'를 처음으로 사용하기 시작하였다 하더라도 현재와 같이 널리 알려지게 된 것은 황준달과 피고(이건 서비스표권자)만에 의한 것이 아니라 조방낙지골목에 있는 동종의 영업자들 여러 명에 의한 것으로 보이고, 이와 같이 널리 알려지게 된 시기로서 늦어도 1990년대 중반경부터는 적어도 부산, 경남, 경북 일원에서 조방낙지는 누구의 영업을 표시하는 서비스표라기보다는 조방낙지골목에서 연원(淵源)하여 널리 전파된 낙지요리의 한 종류로 인식되어 왔고, '조방낙지'를 상호로 또는 상호의 한 부분으로 사용하는 음식점들이 수십 개에 이르렀는데, 황준달과 피고(이건 서비스표권자)는 1999년경에 이르러서야 한두 개의 음식점에 대하여 이 사건 등록서비스표의 사용을 중지하라는 요구를 하였을 뿐 부산, 경남, 경북 일원에서 다수의 다른

동종업자들이 이 사건 등록서비스표를 사용하는 것을 방치하다가, 피고(이건 서비스표권자)가 2004. 2. 이 사건 등록서비스표를 이전받아 2004. 5. 조방낙지 체인사업본부를 구성하면서 본격적으로 서비스표권침해중지요청 등의 조치를 취한 것으로 보이는바, **따라서 '조방낙지'는 늦어도 1990년대 중반에는 특정 음식점이나 특정 음식점에서 나오는 음식을 표시하는 것이 아니라 부산, 경남, 경북 지역의 수십 개의 음식점에서 일정한 방식으로 조리한 낙지요리를 지칭하는 단어가 됨으로써 자타 서비스업 식별력을 상실하였고**, 비록 그 후 황준달과 피고(이건 서비스표권자)가 부분적으로 이 사건 등록서비스표를 관리하기 시작하였다 하더라도 그것만으로는 자타 서비스업 식별력이 회복되었다고 할 수 없으므로, **결국 '조방낙지'는 이 사건 심결 당시 관용표장화 되었다고 할 것이다.**

나. 원고(청구인 : 확인대상상표 사용자)는 이러한 관용표장 '조방낙지'에 일반적인 음식조리방법인 '볶음'을 붙여서 사용하고 있을 뿐이므로, 상표법 제51조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 금지적 효력은 '조방낙지볶음'으로 구성된 확인대상서비스표에 미치지 아니한다 할 것이어서, 확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는바, 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑥ 외관, 칭호, 관념 비유사하다 (권리범위에 속하지 않는다)

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제479051호		심판원 2005. 2. 2. 2004당1554 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허2052 판결 (심결지지)
탁주, 청주, 약주, 소주	사용상품 : 탁주	

1. 유사여부

(1) 이 사건 등록상표와 확인대상상표를 대비하여 보건대, 이 사건 등록상표는 도형상표로서, 직사각형의 바깥 테두리는 검정색 실선으로 그어져 있고 하단에는 은색의 띠가 횡으로 그어져 있으며, 그 내부에는 위에서부터 순차로

녹색, 흰색이 각각 배경으로 채색되어 있으며, 녹색 배경의 상부에는 남색과 붉은색으로 이루어진 사다리꼴 2개가 약간 경사지게 배치되어 있고, 흰색 배경의 상부에는 남색으로 이루어진 작은 직사각형 2개가 배치되어 있는 모양으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

반면 확인대상상표는 전체적으로 직사각형의 형태를 가지되, 상단에는 남색의 가는 띠가, 하단에는 남색의 매우 가는 띠와 금색의 띠가 각각 횡으로 그어져 있고, 그 중앙 부분에는 하늘색과 흰색의 바탕을 배경으로 상부에는 남색과 주황색으로 이루어진 직사각형 2개 및 그 아래로 주황색의 작은 직사각형 2개가 배치되며 가운데 부분에는 흰색의 직사각형 1개가 배치되어 있는 모양의 도형을 기본 바탕으로 하면서, 위 도형 중 남색과 주황색으로 이루어진 직사각형 2개에는 각각 "서울"이라는 글자가 크게 씌어져 있고, 그 우측 하단에는 각각 "山水", "서울쌀막걸리"라는 글자가 크게 씌어져 있으며, 그밖에 작은 글씨로 제품설명, 원재료, 사용방법, 경고문, 상호 및 전화번호 등의 글자가 위 도형 곳곳에 기재되어 있음을 알 수 있는바, 확인대상상표를 구성하고 있는 도형 부분과 문자 부분의 크기 및 배치 관계, 문자 부분의 내용 등을 모두 고려하여 볼 때 확인대상상표는 기본 바탕을 이루는 도형 부분과 그 위에 큰 글씨체로 씌어진 "서울", "山水", "서울쌀막걸리"라는 각 문자 부분의 결합에 의하여 구성된 표장으로 보아야 할 것이고, 나머지 문자 부분 등은 그 내용에 비추어 상표를 구성하는 요소로는 보이지 않는다.

이러한 전제에서 양 상표를 구체적으로 대비하여 보면, 외관에 있어서 양 상표는 도형 부분의 모양과 색상이 서로 다를 뿐만 아니라 문자 부분의 유무에도 차이가 있으므로 전체적인 외관이 상이하고, 특히 확인대상상표는 문자의 크기, 위치, 색상 등에 비추어 볼 때 문자 부분, 특히 '山水' 부분이 표장의 주된 요부로 인식될 것이고 도형 부분은 단지 그 배경을 이루는 기본 바탕 정도로만 인식되어 독자적인 식별력이 없거나 매우 약하다고 할 것이므로 비록 양 상표의 도형 부분에 나타난 일부 구성 및 색상 등에 다소 공통점이 있더라도 그로 인하여 양 상표의 전체적인 외관이 유사하다고 볼 수는 없으며, 호칭 및 관념에 있어서 이 사건 등록상표는 별다른 호칭 및 관념을 찾을 수 없는 반면 확인대상상표는 문자 부분, 특히 '山水' 부분에 의하여 '산수' 등으로 호칭되어 '산에서 흐르는 물, 산과 물, 자연의 경치' 등의 의미로 관념될 수 있

으므로 양 상표는 그 호칭 및 관념도 상이하다고 할 것이고, 그에 따라 양 상표는 전체적인 표장이 동일 또는 유사하지 않다고 할 것이다.

원고는, 확인대상상표의 '山水' 부분이 지정상품의 원재료 표시 또는 품질, 효능을 나타내는 문구로서 식별력이 없으므로 이를 포함한 모든 문자 부분을 제외한 나머지인 도형 부분과 이 사건 등록상표의 표장을 대비하여야 한다고 주장하나, '山水'는 일반적으로 '산에서 흐르는 물, 산과 물, 자연의 경치' 등의 다양한 의미로 인식되는 용어이고, 그 중 '산에서 흐르는 물'의 의미로 인식되더라도 그것이 확인대상상표의 사용상품인 '탁주'의 원재료로 일반적으로 사용되는 것도 아닌 이상 사용상품의 원재료 표시로 인식된다고 볼 수는 없으므로, 위 '山水' 부분이 그 사용상품의 성질표시에 해당하여 식별력이 없다고 볼 수는 없고, 따라서 위 주장은 이유 없다.

(2) 따라서 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 비교하여 볼 때 그 외관, 칭호 및 관념이 모두 달라 전체적인 표장이 동일 또는 유사하다고 할 수 없으므로, 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

⑦ **(가)호 표장 "부자되는 가계부"는 "효율적인 기능을 갖추고 있어서 사용자가 재무관리를 손쉽게 할 수 있어 재산을 증식하는데 도움이 되는 가계부 프로그램", "가계부의 작성만으로도 부자가 될 수 있도록 계획적인 수입, 지출, 재테크 등의 습관을 길러주는 가계부 프로그램" 등으로 인식되어 제51조 제2호의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 아니함.**

이건 서비스표	(가)호 표장	사건 번호
부자 되는 가계부 상표/서비스표 등록 제9734호		심판원 2005. 3. 23. 2004당2419 심결 특허법원 2005. 9. 15. 선고 2005허3321 판결
o 제9류 : 기록된 컴퓨터소프트웨어 o 제42류 : 컴퓨터프로그래밍업	사용상품 : 인터넷 가계부 프로그램	

* 참고판례 :특허법원 2005.9.15.선고 2005허3338 판결(부자되는가계부 : 일부 성질표시임)

1. 확인대상표장이 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

(1) 확인대상표장 중 이 사건 등록상표/서비스표와 동일한 "부자되는 가계부"가 구 상표법 제51조 제2호에 해당하는지에 관하여 본다. 일반적으로 어떤 상표가 구 상표법 제51조 제2호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는, 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다.

(2) 살피건대, 갑 제1호증, 을 제1호증의 1 내지 5의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 네이버, 야후, 구글, 네이트 등의 각종 인터넷 포털사이트에서 "부자되는 가계부"를 검색어로 하여 검색하면 '전북방송이 부자되는 가계부 CD 무료 배포', '부자되는 가계부 드립니다', '온라인 가계부를 서비스로 제공하는 편리하고 안전한 인터넷 전자가계부' 등을 표제어로 하는 웹문서, 카페, 블로그, 뉴스 등이 약 9,120여 개가 나타나는 사실, 각종 인터넷 포털사이트에서는 가계부 프로그램을 다운로드받을 수 있거나 여러 행사의 사은품으로 가계부 프로그램이 담긴 CD를 무료로 배포하고 있고, 모네타, 하나포스, 여자와 닷컴, 이지데이 가계부, 가계부 닷컴 등의 인터넷가계부 제조, 판매업체 뿐만 아니라 한국은행, 국민은행, 조흥은행, 신한은행 등의 금융기관들도 고객들에게 인터넷가계부 서비스를 제공하고 있는데, 위와 같은 가계부를 소개하거나 안내하는 문서에는 대부분 "부자 되세요", "부자가 되는", "부자 되기" 등의 문구가 포함되어 있는 사실, 경제주간지인 중앙일보 이코노미스트 2002년 7월호에는 재테크의 첫 번째 단계로 각 금융회사에서 운영하고 있는 계좌통합서비스와 컴퓨터로 관리하는 온라인가계부 를 활용할 것을 추천하고 있는 내용이 게재되어 있는 사실, 일반 수요자들은 종이로 된 가계부보다 다양한 기능을 갖춘 가계부 프로그램을 선호하는 경향이 있는 사실, 인터넷상의 웹문서들과 '부자의 첫걸음 종자돈 1억 만들기', '부자의 꿈을 꾸어라', '돈과 복이 따르는 사람들의 습관' 등 재테크에 관한 여러 서적들은 부자가 되려면 가계부를 꾸준히 기재하여야 한다고 강조하고 있는 사실을 각 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에서 나타나는 가계부 프로그램의 보급정도, 활용실태, 가계부

에 대한 일반수요자의 인식 등을 고려하여 볼 때, "부자되는 가계부"는 인터넷 가계부 프로그램과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 "효율적인 기능을 갖추고 있어서 사용자가 재무관리를 손쉽게 할 수 있어 재산을 증식하는데 도움이 되는 가계부 프로그램", "가계부의 작성만으로도 부자가 될 수 있도록 계획적인 수입, 지출, 재테크 등의 습관을 길러주는 가계부 프로그램" 등으로 인식된다.

따라서 확인대상표장 중 이 사건 등록상표서비스표와 동일한 "부자되는 가계부" 부분은 사용상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이고, 확인대상표장 중 나머지 부분은 이 사건 등록상표서비스표와 유사하지 아니하므로, 구 상표법 제51조 제2호의 규정에 의하여 확인대상표장에는 이 사건 등록상표서비스표의 상표권 등의 효력이 미치지 아니한다.

⑧ (가)호 표장은 이건서비스표의 권리범위에 속하지 않는다. (양 표장 비유사함)

o (가) 호표장의 '흥부가 기가막혀'라는 표현은 이 사건 심결(2005. 3. 30. 당시) 일반 수요자나 거래자들 사이에 '흥부가' 부분과 '기가막혀' 부분이 결합된 일체로서 전체적으로 인식되고 널리 사용되고 있었으며, '기가막혀'는 주어의 성질을 일반 수요자들의 눈길을 끌기 쉽게 강조하는 서술어로서 주어인 '흥부'와 일련 불가분적으로 결합되어 있는 구성부분임을 알 수 있으므로 이건서비스표와는 비유사하다.

이건 서비스표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제12667호	흥부가 기가막혀	심판원 2005. 3. 30. 2004당1667 심결 특허법원 2005. 10. 27. 선고 2005허3413 판결 (심결지지)
보쌈전문업	한식	

1. 판 단

가. 이 사건 심판청구가 심판의 이익이 없다는 취지의 원고들의 주장에 대한 판단

(1) 원고(피청구인)들 이해관계 부분 위법하다는 주장요지

피고(청구인)는, 원고들로부터 이 사건 등록서비스표의 서비스표권을 침해하였다는 이유로 상표법 위반죄로 형사고소를 당한 이후 원고들에게 사과하는 내용이 담긴 메모를 교부하였고, 이미 개설된 가맹점은 물론 2004년 12월 말경 이후 새로 개점하는 가맹점 역시 확인대상표장이 아닌 "왕통뼈가 기가막혀"라는 표장을 사용하고 있는바, 이러한 사정을 종합하여 보면, 피고(청구인)는 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는 것임을 자인하고 확인대상표장의 사용을 포기한 것으로 보아야 하므로, 피고(청구인)의 이 사건 심판청구는 심판의 이익이 없다.

(2) 판단

살피건대, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제10호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(피청구인) 회사는 2004. 7. 20. 피고(청구인)에게 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표권의 서비스표권을 침해하였으므로 그 사용을 중지하라는 내용의 경고장을 내용증명우편으로 발송한 사실, 피고(청구인)는 2004. 8. 11. 원고 회사에게 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으니 그 결과가 나올 때까지 민, 형사상 문제를 삼는 것을 유보하여 달라는 취지의 회신서를 내용증명우편으로 발송한 사실, 이에 원고(피청구인)들은 피고(청구인)를 비롯하여 확인대상표장을 사용하는 점주들에 대하여 상표법위반죄로 형사고소를 하였고, 확인대상표장을 사용하는 프랜차이즈업체의 대표인 김현희는 앞으로 개설하는 가맹점에서는 확인대상표장을 사용하지 않을 예정이며, 이미 개설된 가맹점의 상호를 확인대상표장에서 "왕통뼈가 기가막혀"로 바꾸기 위하여 점주들을 설득하고 있으니 형사 고소를 취소해달라는 취지의 메모를 작성하여 원고 김순진에게 교부한 사실, 이 사건 심결 이후인 2005. 5. 11. 현재 김현희가 운영하는 홈페이지에서는 확인대상표장은 사용되지 않고 "왕통뼈가 기가막혀"라는 표장이 사용되고 있는 사실을 각 인정할 수 있으나,

피고가(청구인) 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이 사건 심판청구를 유지하고 있는 이상, 김현희가 위와 같은 내용의 메모를 작성하여 원고(피청구인) 김순진에게 교부하고, 가맹점 및 홈페이지에서 확인대상표장의 사용을 중지한 것은 원고(피청구인)들로부터 경고장을 받고 형사고소를 당하자 우선 분쟁을 피하기 위하여 이 사건 심결의 확정시까지 잠정적으로 그렇게 한 것이라고 봄이 상당하고, 달리 피고(청구인)에게 심판의 결과와 상관 없이 확인대상표장을 사용할 의사가 없음을 인정할 자료가 없으므로, 피고(청구인)의 이 사건 심판의 청구는 심판이 이익이 있어서, 원고(피청구인)들의 위 주장은 이유 없다.

나. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

(1) 서비스표는 자타 서비스업을 식별시켜 서비스업 출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 서비스표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 서비스표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 서비스표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 서비스표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 서비스표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 중요부분을 추출하여 두개의 서비스표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름인 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결). 특히 문자와 문자의 각 구성부분이 결합된 결합서비스표는 각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있을 경우 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결).

(2) 먼저 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 글자체와 글자수 등이 서로 달라서 그 외관이 상이하다.

다음으로 호칭에 관하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 전체에 의하여 "흥부보쌈" 혹은 기술적인 표장이어서 식별력이 없는 '보쌈'을 제외한 나머지 부

분으로서 중요부분인 "흥부"로 호칭될 것이다. 확인대상표장은 7음절로 구성된 비교적 긴 서비스표이고 '흥부가'와 '기가막혀' 사이에 띄어쓰기가 되어 있어서 일응 분리되어 호칭될 여지가 있다고 볼 수도 있다. 그러나 한편 갑 제1호증, 을 제1호증의 1 내지 4, 을 제2 내지 10, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2인조 남성그룹인 육각수가 1995년에 열린 강변가요제에서 '흥부가 기가막혀'라는 제목의 노래로 금상과 인기상을 수상하였는데, 이 노래는 판소리 흥보가와 비슷한 내용의 가사를 가진 4음보 연속체의 빠른 템포의 곡으로서 '흥부가 기가막혀'라는 가사가 특유의 리듬감을 가지고 반복됨으로써 일반 국민들의 언어생활 속에서 전체로서 하나의 단위가 되는 일상적인 표현으로 인식되게 된 사실, 그 이후 '흥부가 기가막혀'라는 표현은 마당극의 제목, 운동회 경기의 명칭, 모바일 게임의 이름, 인터넷상의 아이디나 게시물의 제목 등으로 널리 사용되었고, 초등학교 4학년 교과서에서는 극본의 제목으로서 또한 고등학교 1학년 국어교과서에서는 노래가사 바꾸기의 대상가요로서 게재되기까지 한 사실, 나아가 '흥부가 기가막혀'라는 표현은 그 활용례를 확장하면서 신문기사의 제목이나 마당극의 명칭 등에서 '무역적자가 기가막혀', '신생아가 기가막혀', '광기가 기가막혀', '유영철이가 기가막혀', '운전자가 기가막혀', '문화재 절도단이 기가막혀', 'PDP가 기가막혀', '메신저가 기가막혀', '친북사이트 접속차단이 기가막혀', '한화 용병이 기가막혀', '노트북이 기가막혀', '코뼈가 기가막혀', '얼짱강도가 기가막혀', 'CEO가 기가막혀', '다저스가 기가막혀', '제비가 기가막혀', '놀부가 기가막혀' 등과 같이 주어와 서술어를 일체의 표현단위로서 사용하는 예가 유행하게 된 사실, '기가막혀'는 국어사전에 ① 너무 엄청나서 숨을 못 쉴 정도로 어이가 없다 ② 매우 훌륭하거나 정도가 몹시 높다는 뜻을 가지는 단어로서 사물의 성질이나 정황을 매우 강렬하게 표현하는 단어인 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 '흥부가 기가막혀'라는 표현은 이 사건 심결일인 2005. 3. 30. 당시 일반 수요자나 거래자들 사이에 '흥부가' 부분과 '기가막혀' 부분이 결합된 일체로서 전체적으로 인식되고 널리 사용되고 있었으며, '기가막혀'는 주어의 성질을 일반 수요자들의 눈길을 끌기 쉽게 강조하는 서술어로서 주어인 '흥부'와 일련 불가분적으로 결합되어 있는 구성부분임을 알 수 있다. **결국, 확인대상표장은**

전체에 의하여 "홍부가 기가막혀"로만 호칭되고 관념될 것이므로 이 사건 등록서비스표의 호칭인 "홍부" 또는 "홍부보쌈"과는 그 호칭과 관념 역시 서로 유사하지 아니하다.

(3) 따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 지정(사용)서비스업에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 이 사건 등록서비스표의 주지, 저명성과 서비스표권 보호노력과 관련한 원고들의 주장에 대한 판단

원고들이 제출한 모든 증거를 모아 보더라도 이 사건 등록서비스표가 주지, 저명하다는 점을 인정하기에 부족하고, 원고들이 설사 이 사건 등록서비스표의 서비스표권 보호를 위하여 원고들 주장과 같은 각종의 권리를 행사하였다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표와 유사하지 않다고 본 앞서의 판단이 달라지지 아니한다.

⑨ (가)호 표장은 이건상표의 권리범위에 속하지 않는다.

o 표장은 유사하나 상품이 비유사함.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
LYPRINOL 상표등록 제522363호		심판원 2005. 5. 26. 2004당2534 심결 특허법원 2005. 11. 4. 선고 2005허5327 판결 (심결취소)
제3류: 나리싱크림, 맛사지용 겔, 제29류 : 식용 올리브유, 식용 어유, 식용 경화유, 식용 분말유지, 대구, 뱀장어, 붕장어, 홍합, 건제어개류, 식용어분	글루코사민 가공식품으로서의 건강보조식품	

1. 이건 등록상표가 상표법 제6-1-3호의 무효사유가 있으므로 권리범위를 인정할 수 없는지 여부

(1) 먼저 원고(청구인)는 이 사건 등록상표에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호 소정의 등록무효사유가 있음을 이유로 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로 주장하나, 어떤 등록상표에 상표법상의 등록무효사유가 있다고 하더라도 그것이 상표법 제71조에 따른 무효심판절차에 의하여 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 이상 등록무효사유가 있다는 이유만으로 곧바로 그 등록상표의 권리범위를 부정할 수는 없다고 할 것인바, 이 사건 등록상표에 관하여 그 등록을 무효로 한다는 심결이 있었다는 점에 관하여 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2. 표장의 대비

(2) 그러므로 이 사건 등록상표와 확인대상상표를 대비하여 보면, 이 사건 등록상표 문자 "LYPRINOL"과 같이 구성된 것이고, 확인대상상표는 독특한 무늬가 형성되어 있는 직사각형 도형 안에 한글 "리프리 골드" 및 영문자 "LYPRI GOLD"가 상하로 결합되어 구성된 것으로서, 전체적인 외관은 상이하고, 관념상 대비되지 않으나, 호칭에 있어서 이 사건 등록상표는 영문자 전체에 의해 '리프리놀'로 호칭되고, 확인대상상표는 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고 그 중 문자 부분의 "골드" 및 "GOLD" 부분은 상품의 품질 및 우수성을 직접적으로 표시하는 성질표시로서 식별력이 없으므로 확인대상상표는 "리프리", "LYPRI" 부분만으로 분리되어 호칭될 수 있다고 할 것인바, 만일 확인대상상표가 분리되어 '리프리'만으로 호칭되는 경우 이 사건 등록상표의 호칭인 '리프리놀'과는 앞부분의 3음절이 그대로 일치하는 등 그 호칭이 유사하다고 할 것이므로, 양 상표는 전체적인 표장이 유사하다고 할 것이다.

3. 상품의 대비

그런데 양 상표의 지정상품의 유사 여부를 살펴보면, 우선 확인대상상표의 사용상품은 갑1호증에 나타난 바와 같이 '글루코사민 가공식품으로서의 건강보조식품'이라고 특정한 것이므로 이를 기준으로 그것이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한지 여부를 판단하여야 할 것인바, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제3류인 "나리싱크림, 맛사지용 겔" 등은 모두 화장용품으로서 확인대상상표의 건강보조식품과는 무관하다고 할 것이고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제29류의 "식용 올리브유, 식용 어유, 식용 경화유, 식용 분말유지"는 모두 각종 식용유 제품이고, "대구, 뱀장어, 붕장어, 홍합"은 바다에 사는 생물 그 자체이며, "건제어개류"는 조개, 인개 등 바다에서 나는 동물을 물기 없이 말린 것으로서 안주용, 찌개용, 국거리용, 간식용으로 쓰이는 것이고, "식용어분"은 기름기 많은 생선으로부터 기름을 짠 찌꺼기를 말려서 만든 가루로서 갑11호증의 2의 기재에 의하면 어분은 가축사료·양어사료나 비료 등으로 쓰이나 정제한 것은 수프·유아식·빵·국수 등 식품제조의 재료로 쓰이는 것임을 알 수 있는 반면, 확인대상상표의 사용상품은 글루코사민 가공식품으로서의 건강보조식품으로서 인체에 유용한 기능성을 가진 글루코사민 등의 원료나 성분을 사용하여 제조·가공한 건강보조식품이고 대체로 정제·캅셀·분말·과립·액상·환 등의 형태이며 주로 관절염 환자 등에게 판매되는 것이므로, 양자는 그 품질, 형상, 용도, 생산, 판매 및 수요자의 범위 등이 달라 서로 유사하지 않다고 할 것이다.

(3) 따라서 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 비교하여 볼 때 전체적인 표장은 유사하다고 할 것이나, 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과는 동일 또는 유사하지 않다고 할 것이므로, 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

⑩ **권리범위에 속하지 않는다. (가호표장은 의장적, 장식적으로 사용된 것으로 인정되고 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다)**

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
 상표등록 제559550호		심판원 2004. 9. 30. 2004당386 심결 특허법원 2005. 2. 17. 선고 2004허6729 판결 (심결취소) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결(원심지지)
비귀금속제 접시	접시	

1. 대법원 최종 권리범위 확인 판단

1. 원심(특허법원)판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표는 사실적으로 그려진 장미도형과 장미도형의 아래 부분 왼쪽에는 영문자 인쇄체로 "Chul ki Art", 오른쪽 부분에는 영문자 필기체로 "hermosura"라는 문자가 결합된 색채상표이고, 원고(청구인)가 실시중인 확인대상표장은 색채도형표장인바, 양 상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서 그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없으므로 상표의 유사 여부 판단시 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것이나, 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로 그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자 부분을 대비하여 보면, 우선 전체적인 외관이 다르고 호칭 및 관념에 있어서, 확인대상표장은 일반 수요자들이 "장미꽃"으로 호칭·관념할 것임에 비하여, 이 사건 등록상표는 "Chul ki Art hermosura"라는 문자 부분으로 "철기아트" 또는 "헤르모수라"로 호칭되고 "철기예술" 등으로 관념될 것이어서, 양 표장은 전체적으로 보아 외관·호칭 및 관념이 서로 달라 동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록

상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하므로(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 등록상표의 도형부분이 자연물의 사진이거나 사진과 동일할 정도로 사실적으로 묘사되어 있다고 하여 그 지정상품과 관계없이 자타상품의 출처표시기능이 없다고 단정할 만한 아무런 근거가 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 도형부분을 확인대상표장과의 대비대상에서 제외한 것은 잘못이라고 할 것이다.

그러나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 할 것인바(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 통상 접시 등의 그릇의 앞면 내지 표면의 무늬나 장식으로 각종 꽃이나 과일 등의 문양이 사실적으로 묘사된 도형이 사용되는 경우가 많고, 이러한 상품의 수요자들은 접시 등을 구입함에 있어서 물건 자체의 형상과 모양뿐만 아니라 접시에 표현되어 있는 이러한 장식 등의 미적인 가치를 평가하여 상품을 선택·구입하며, 접시 등을 생산·판매하는 자들도 그 제조업체를 그릇의 뒷면에 별도로 표시하는 것이 일반적이라고 할 것이므로, 위와 같이 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 그릇의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당하다. 기록에 의하면, 원고(청구인)는 자신의 이 사건 확인대상표장을 접시의 앞면의 전면(全面)에 전사(轉寫)하여 "  "와 같은 모양으로 사용하고 있고 그 뒷면에 자신의 상표를 표기하고 있는 사실을 알 수 있을 뿐이므로, 확인대상표장은 의장적·장식적 기능을 나타내기 위하여 사용된 것으로 인정되고 달리 그 출처를 나타내기 위한 상표로서 사용되었다고 볼 다른 사정이 없다.

그렇다면, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심의 결론은 결과적으로 정당하고, 원심이 저지른, 앞에서 본 잘못은 판결의 결과에 영향이 있는 위법이라고 할 수 없다.

다. 기타 (가)호 특정문제 등 권리범위확인 사건

① 적극적 권리범위심판청구에서 (가)호 표장이 명확히 특정되지 않았다면 각하임.

이건 상표	(가)호 표장	사건 번호
INTARSIA 인따르시아 상표등록 제258173호	INTARSIA * 별지 : 실사용표장  	심판원 2004. 12. 20. 2004당1160심결 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허438 판결 (권리범위 적극) : 심결취소
제25류 : 양말, 스타킹 등	사용상품 : 양말	

1. 권리범위에 속하는지 여부 판단

가. (가)호 표장의 특정여부

피고(피청구인)는, 원고(청구인)가 이 사건 권리범위확인심판청구를 하면서 그 확인대상인 피고(피청구인)의 사용상표를 확정하지 않았으므로 원고(청구인)의 심판청구는 부적법하다는 취지로 주장하므로, 이에 관하여 먼저 살피기로 한다.

일반적으로 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정상표(확인대상표장)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 확인심판의 특성상 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익이 필요하고, 따라서 확인대상표장은 실제 사용하고 있는 표장 또는 사용하고자 하는 표장과 동일한 것이어야 한다.

이 사건으로 돌아와 살피건대, 원고(청구인)는 이 사건 권리범위확인심판청구를 제기하면서 확인대상표장을 "INTARSIA"로 하면서, "영문자를 횡서하여 구성한 'INTARSIA'로서, '양말' 상품에 사용하는 표장"이라고만 하였는바, 동일한 "INTARSIA"라는 표장이라 하더라도 단독으로 사용되는 경우와 다른 표장 등과

함께 사용되는 경우(별지기재와 같은 경우)가 있을 수 있고 또 각 경우에 따라 그 표장이 지정상품의 생산방법이나 가공방법을 표시하는 기술적 표장인지 여부 및 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단도 달라질 수 있다 할 것인데, 위와 같은 확인대상표장의 기재만으로는 위 표장이 정확히 어떠한 표장을 대상으로 하는 것인지, 즉 원고(청구인)가 권리범위확인을 구하려는 표장이 위 "INTARSIA"라는 표장이 단독으로 사용되는 경우를 말하는 것인지 아니면 별지기재와 같이 다른 표장들과 함께 사용되는 표장인지 확정할 수 없다. [만약 원고(청구인)가 "INTARSIA"라는 표장이 양말에 단독으로 사용되는 경우만을 확인의 대상으로 한 것이라면 피고(피청구인)가 위와 같은 표장을 실제 사용하고 있거나 사용하고자 한다는 점이 인정되어야 할 것이나, 이를 인정할 아무런 자료가 없다(오히려 원고(청구인)는 이 사건 제2차 변론기일에서 '피고(피청구인)가 위와 같은 표장을 단독으로 사용하는 경우를 발견하지 못하였다'는 취지로 진술하였다).]

그렇다면, 위와 같이 확인대상표장이 정확히 특정되지 않음으로써 이 사건 권리범위확인심판절차 및 그 심결에 대한 소송절차에서 확인대상표장이 피고(피청구인)가 실제 사용하거나 사용하고자 하는 표장과 동일한 표장인지 여부 및 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없으므로, 특허심판원으로서는 확인대상표장의 설명서에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하고, 그럼에도 불구하고 확인대상표장이 명확히 특정되지 않는다면 원고(청구인)의 권리범위심판청구를 각하하였어야 할 것인바, 위와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 별지기재와 같이 피고(피청구인)가 판매하는 양말의 스티커 상에 표시되어 있는 "INTARSIA"가 양말의 편성방법 또는 문양인 '인타샤 패턴'을 의미하는 것으로서 기술적 표장에 해당하여 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

② **적극적 권리범위심판청구에서 피청구인이 현실로 사용하고 있지 아니한 확인대상상표를 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하임.**

: 확인대상상표와 실시주장상표는 위 문자 부분의 차이로 인하여 동일성이 인정되지 않는다.

이건 상표	확인대상 표장	실시주장 표장	사건 번호
			심판원 2005. 1. 26. 2004당1532 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1820 판결 (심결지지)
탁주, 소주, 약주			

1. 확인대상상표의 특정여부 여부 판단 (확인대상상표와 실시주장상표의 동일성 여부)

(1) 원고(청구인)가 심판청구서에서 특정한 확인대상상표를 피고(피청구인)가 현실로 사용하고 있거나 사용하고 있었는지 여부에 관하여 살피건대, 확인대상상표와 실시주장상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하고, 피고는 실시주장상표를 실시하고 있을 뿐인 경우, 피고가 사용하거나 사용하려고 하지도 아니하는 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 심판이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상상표에만 미치는 것이지 그와 동일성이 없는 실시주장상표에까지 미칠 리 없으므로, 결국 확인대상상표를 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 할 것이다.

이 사건 소송에서 피고는 자신은 확인대상상표를 사용한 적이 없고 이를 사용할 의사도 없으며 단지 실시주장상표를 사용하고 있을 뿐이라고 주장하고 있고, 이에 대하여 원고도 이를 전제로 확인대상상표의 사용상태표장이 실시주장상표와 동일하다고 주장하고 있을 뿐 피고가 확인대상상표를 사용하였거나 사용하고 있다는 주장은 하지 않고 있으며, 그밖에 달리 피고가 확인대상상표를 사용하였거나 사용하고 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 피고는 실시

주장상표를 사용하고 있을 뿐 확인대상상표를 사용하였거나 사용하고 있지 않은 것으로 보아야 할 것이다.

나아가 확인대상상표와 실시주장상표를 대비하여 보면, 확인대상상표는 직사각형의 상단에는 남색의 가는 띠가, 하단에는 남색의 매우 가는 띠와 금색의 띠가 각각 횡으로 그어져 있고, 그 중앙 부분에는 하늘색과 흰색의 바탕을 배경으로 상부에는 남색과 주황색으로 이루어진 직사각형 2개 및 그 아래로 주황색의 작은 직사각형 2개가 배치되며 가운데 부분에는 흰색의 직사각형 1개가 배치되어 있는 모양의 도형으로만 구성되어 있는 반면, 실시주장표장은 확인대상상표의 위 도형을 기본 바탕으로 하면서, 위 도형 중 남색과 주황색으로 이루어진 위 직사각형 2개에는 각각 "서울"이라는 글자가 크게 씌어져 있고, 그 우측 하단에는 각각 "山水", "서울쌀막걸리"라는 글자가 크게 씌어져 있으며, 그밖에 작은 글씨로 제품설명, 원재료, 사용방법, 경고문, 상호 및 전화번호 등의 글자가 위 도형 곳곳에 기재되어 있음을 알 수 있는바, 실시주장상표를 구성하고 있는 도형 부분과 문자 부분의 각 크기 및 배치 관계, 문자 부분의 내용 등을 모두 고려하여 볼 때 실시주장상표는 확인대상상표와 동일한 모양의 도형 부분과 그 위에 큰 글씨체로 씌어진 "서울", "山水", "서울쌀막걸리"라는 각 문자 부분의 결합에 의하여 구성된 표장으로 보아야 할 것이므로(나머지 문자 부분 등은 그 내용에 비추어 상표를 구성하는 요소로는 보이지 않는다), 확인대상상표와 실시주장상표는 위 문자 부분의 차이로 인하여 동일성이 인정되지 않는 표장이라고 할 것이다.

따라서 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상상표에만 미치는 것일 뿐 그와 동일성이 없는 실시주장상표에까지 미치는 것은 아니라고 할 것이므로, 확인대상상표를 대상으로 한 이 사건 권리범위확인심판청구는 현실로 사용하지 아니하는 표장을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없다고 할 것이다.

(2) 결국 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는 피고가 현실로 사용하고 있지 아니한 확인대상상표를 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다.

제10조 제1항

商標登錄出願을 하고자 하는 者는 産業資源部令이 정하는 商品類區分상 1類區分이상의 商品을 지정하여 商標마다 出願하여야 한다. 이 경우 商品 및 서비스業을 하나의 출원서에 동시에 지정할 수 있다.

제10조 제1항

가. 상표법 제10조 제1항에 해당하지 않는다.

① 명확한 지정상품 명칭이다 : 이건 출원상표의 지정상품의 명칭 중 "식품영양보충제" 부분은 특정한 종류의 "식품"을 의미하는 것이 아니라, 알약이나 캡슐의 형태 대신 일반 "식품"과 같은 형태로 제조, 판매되는 "영양보충제"를 의미하는 것으로 봄이 상당하고, 그에 따라 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"도 상품류 구분 제5류의 약제류에 해당하는 것이어서 그 상품명이 불명확한 경우에 해당하지 아니한다.

이 사건 출원상표	사건 번호
MUSCLETECH 상표출원 제2001-27487호	심판원 2003. 7. 1. 2003원662 심결 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허4078 판결 (심결지지) 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후264 판결 (원심판결 파기)
제5류 : 단백질을 주성분으로 한 근력강화용 영양보충제, 단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제	

1. 대법원 판단

가. 원심(특허법원)은, 원고가 "MUSCLETECH"로 구성된 이 사건 출원상표의 지정상품을 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 영양보충제"와 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"의 두 가지로 하여 출원하였음이 명백하고, 이 중 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 영양보충제"는 구 상표법 시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제5류의 "약제"에 해당한다고 볼 수 있으나, "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"는 그 의미가 "식품으로 된 영양보충제"라고 해석될 수밖에 없어서, 앞의 "식품"에 비중을 두면 알약 형태의

영양보충제가 아니라 "영양을 보충해주는 식품으로 된 제품"이란 의미가 될 것이므로, 그 지정상품의 성격이 식품이라고 인정될 여지가 많다고 보여짐에도 원고가 이를 상품류 구분 제5류 "약제"로 하여 출원함으로 말미암아 위 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"가 도대체 무엇을 의미하는지 불명확하게 되었다 할 것이므로, 이 사건 지정상품 중 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"는 그 상품명이 불분명하여 상표법 제10조 제1항에 위반된다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심(특허법원) 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

기록에 의하면, 이 사건 출원상표의 최초 출원 당시의 지정상품명은 "힘과 동작단련용 식품 및 운동 영양보충제(food and sport nutritional supplements for strength and performance training)"이었는데, 지정상품이 포괄적이어서 상표등록을 받을 수 없다는 특허청 심사관의 의견제출통지서를 받은 원고가 지정상품을 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 영양보충제"와 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"로 정정하는 보정을 한 사실, '영양보충제'는 운동선수들이나 일반인들이 활동을 함에 있어서 필요한 영양소나 에너지를 빠르고 효율적으로 얻을 수 있도록 하는 건강보존 또는 증진을 위한 질병예방용 의약품의 일종으로서 특히 단백질을 주성분으로 하는 영양보충제는 근력강화용으로 널리 사용되고 있을 뿐 아니라, 원고가 단백질을 주성분으로 한 영양보충제를 음료나 막대모양의 식품과 같은 형태로 제조, 판매하고 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 출원상표의 지정상품의 명칭 중 "식품영양보충제" 부분은 특정한 종류의 "식품"을 의미하는 것이 아니라, 알약이나 캡슐의 형태 대신 일반 "식품"과 같은 형태로 제조, 판매되는 "영양보충제"를 의미하는 것으로 봄이 상당하고, 그에 따라 "단백질을 주성분으로 한 근력강화용 식품영양보충제"도 상품류 구분 제5류에 해당하는 것이어서 그 상품명이 불명확한 경우에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심에는 상표법 제10조 제1항의 법리를 오해한 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

제73조 제1항 제2호

商標權者가 故意로 指定商品에 登錄商標와 유사한 商標를 사용하거나 指定商品과 유사한 商品에 登錄商標 또는 이와 유사한 商標를 사용함으로써 需要者로 하여금 商品의 品質의 誤認 또는 他人의 業務에 관련된 商品과의 混同을 생기게 한 경우

제73조 제1항 제2호

가. 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

① 이 사건 등록상표는 상표권자인 한서가 고의로 지정상품에 그와 유사한 실사용상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인, 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였으므로 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하여 취소되어야 한다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건 번호
 상표등록 제251718호	실상표1 : ROOTS 실상표2 : ROOT.S	ROOTS	심판원 2001. 2. 27. 2000당1226 심결 특허법원 2002. 6. 12. 선고 2001허1556 판결(심결지지) 대법원 2005.6.16.선고 2002후1225 판결(원심판결지지)
아동복, 잠바, 청바지, 유아복, 반바지, 모자, 손수건, 콤비네이션내의, 파자마, 남방셔츠			

1. 대법원 판단 (상표법 제73-1-2호 해당여부 판단)

(1) 상고이유 제1점에 대하여

가. 상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표 제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 것으로(대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결, 1987. 6. 9. 선고 86후51, 86후52 판결 참조), 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이며(같은 조 제6항 단서), 위 제73조 제1항 제2호는 "수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우"라고 규정하고 있을 뿐, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하

'실사용 상표'라 한다)와의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 특별히 한정하고 있지도 아니하다. 이러한 점에 비추어 보면, 위 규정 소정의 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.

나. 이와 달리 상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 오인, 혼동 판단의 대상 상표인지 여부가 문제된 타인의 상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로서 미등록 또는 등록상표보다 후에 등록된 것이라거나, 이미 그 상표등록무효심결이 확정된 것이라면, 그 사정만으로 위의 오인, 혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다는 취지로 판시한 대법원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 87후88 판결과 1997. 8. 22. 선고 97후68 판결은 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다.

다. 원심은 피고 등이 사용하는 "ROOTS" 상표(이하 '이 사건 대상상표'라 한다)가 국내에서 상표등록을 받지 아니한 상표로서 이 사건 등록상표 "ROOT"의 권리범위에 속한다고 볼 여지가 있다고 하더라도, 위 규정을 적용함에 있어서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와의 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다는 취지로 판단하였는바, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 원심의 이러한 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리오해의 위법이 있다고 볼 수 없다.

(2) 상고이유 제2점에 대하여

원심은 이 사건 등록상표의 종전 상표권자인 주식회사 한서엔터프라이즈가 실제로 사용한 상표인 "ROOT SPORT"(이하 '이 사건 실사용 상표'라 한다)와 이 사건 대상상표 사이의 혼동 여부에 관하여, 수요자들이 이 사건 실사용 상표를 보고 'ROOTS'와 'SPORT'가 축약된 것이라는 인식을 가지기 매우 쉬운 점과 이 사건 실사용 상표를 사용할 당시 국내에서 이 사건 대상상표가 알려진 정도에 비하여 이 사건 등록상표에 대한 인식은 미미하였던 점 등을 고려하면, 이 사건 실사용 상표가 사용됨으로써 수요자로 하여금 이 사건 대상상표의 사용상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 있었다

는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

(3) 상고이유 제3점에 대하여

원심은 그 채택 증거에 의하여, 이 사건 대상상표의 개발과정과 국제적인 지명도, 국내외에서의 사용기간, 그 표장을 부착한 상품의 종류와 국내에서의 판매실적 및 상품 광고 정도 등에 관하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 표장은 주식회사 한서엔터프라이즈가 이 사건 등록상표권을 취득하여 이 사건 실사용 상표를 사용할 당시 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 되었거나 적어도 일정 범위의 수요자들 사이에서 특정 출처의 상표로 인식되어 있었다는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 사실인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반으로 인한 사실오인, 심리미진, 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

② 이 사건 등록상표는 상표권자인 피고가 고의로 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인, 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였으므로 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건 번호
NUK 누크 상표등록 제450438호		NUK	심판원 2003. 2. 12. 2002당2494 심결 특허법원 2003. 11. 13. 선고 2003허1536 판결 (심결취소) 대법원 2005. 8. 19. 선고2003후2713 (원심판결지지)
지정상품 : 종이물수건, 화장지, 포장용지, 방수지, 휴지, 냅킨용지	사용상품;유아용 물티슈, 사용자; 피고(박제삼)	사용상품; 유아용 우유 젖꼭지, 젖병 등 상표권자; 원고(마파게엠베하 : 독일)	

1. 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 판단

가. 적용 요건

상표법 제73조 제1항 제2호의 규정취지는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는데 그 목적이 있으므로, 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서는 첫째로, 상표권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 둘째로, 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품 사이에 출처의 혼동이나 상품의 품질에 관한 오인이 생길 염려가 있어야 하며, 셋째로, 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의, 즉 그와 같은 사용의 결과 상품에 관한 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요한다.

나. 피고가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것인지 여부

갑46호증의 기재에 변론의 전체 취지를 종합하면 피고가 이 사건 등록상표의 등록일 이후인 2003년경에 이 사건 등록상표를 변형한 실사용상표를 지정상품인 "종이 물수건"의 일종인 "유아용 물티슈" 등에 사용한 사실은 이를 인정할 수 있고, 이 사건 등록상표는 앞에서 본 바와 같이 비교적 단순한 영문 대문자와 고딕체의 한글로 구성된 상표임에 반하여 실사용상표는 한글 부분을 완전히 삭제하였을 뿐만 아니라 영문자부분도 끝을 둥글게 처리한 고딕체로 표현하고 있어, 전체적으로 관찰할 때 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수는 없고, 이 사건 등록상표를 변형한 유사 상표에 해당한다고 할 것이므로 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 할 것이다.

다. 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제73조 제1항 제2호 해당 요건의 하나인 실사용상표가 대상상표와 오인, 혼동의 우려가 있는지 여부를 살핌에 있어서는 가사, 상표의 구성 자체

가 동일한 것인가 아닌가에 대하여는 혼동이 없더라도 그것을 동종상품에 사용하였을 때 대비되는 상표의 주지력의 크기 등이 심리적 계기가 되거나, 상품의 포장이나 유통 경로의 특성으로 인하여 출처에 관하여 혼동을 일으키는 경우가 있을 수 있고 이러한 경우에도 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 보는 것이 수요자와 대상상표의 상표권자의 보호라는 위 규정의 목적에 비추어 타당하다 할 것이므로, 대상상표의 주지성의 정도, 각 상품의 포장, 유통 경로 등도 출처의 오인, 혼동 여부를 판단함에 있어 참작이 되어야 할 것이다.

(2) 대상상표의 주지 정도

앞에서 본 대상상표에 관한 인정사실들을 종합하면 대상상표는 피고가 실사용상표를 사용할 무렵에는 이미 원고 또는 그 전용사용권자가 취급하는 유아용 피부보호용품(로션, 크림 등)이나 유아용 목욕용품(비누, 샴푸) 등의 상표로서 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식된 상태, 즉 주지 상태에 이르렀다고 할 것이다.

(3) 출처의 오인이나 혼동 여부

대상상표와 실사용상표는 모두 "NUK"라는 영문 3자로 구성된 조어 상표로서 문자의 끝을 둥글게 처리하는 등 그 외관이 완전히 동일하고 호칭 또한 영어식 발음에 따라 '누크'로 동일하게 호칭될 것이므로 양 상표는 동일한 상표라고 할 것이며, 대상상표는 앞에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 등록상표를 변형하여 사용할 무렵에는 이미 유아용 크림이나 로션, 유아용 목욕용품 등과 관련하여 국내의 수요자들 사이에 현저하게 인식된 정도에 이르게 된 점, 피고는 그가 운영하는 인터넷 쇼핑 홈페이지에서 실사용상표가 사용된 유아용 물티슈와 함께, 대상상표가 부착된 보령장업에서 취급하는 상품도 함께 판매하고 있으며, 앞에서 본 바와 같이 유아용 목욕용품이나, 유아용 피부보호용품 등을 취급하는 업자가 유아용 물티슈도 함께 취급하는 것이 일반적인 사정 등을 아울러 참작하면, 비록 실사용상표가 그 지정상품인 "종이 물수건"에 사용되는 것이고 일반적인 종이 물수건은 유아용 피부보호 제품 등과는 동일, 유사한 상품이라고 할 수 없다고 하더라도, 일반 수요자들이 "유아용 물티슈"에 사용되는 실사용상표를 보는 경우에 쉽게 대상상표를 연상할 수 있을 것으로 판단되므로, 실사용상표의 "유아용 물티슈"를 대상상표의 상표권자인 원고 또

는 그와 특별한 관계에 있는 자의 상품으로 그 출처를 혼동하거나 품질을 오인할 염려가 있다고 할 것이다.

(4) 피고의 고의

상표권자가 오인, 혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지, 저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다 할 것인바(대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결), 피고가 이 사건 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용하기 이전에 이미 원고와 피고 사이에 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표의 효력을 둘러싸고 각종 분쟁이 계속되었음은 피고 스스로 이를 자인하고 있으므로 피고의 고의는 인정된다 할 것이며, 나아가 앞에서 본 대상상표의 주지성 및 원고와의 분쟁의 경과 등의 사정을 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용함으로써 상품의 품질이나 출처의 혼동을 야기하여 대상상표의 주지성에 편승할 적극적인 목적으로 실사용상표를 사용한 것이라고 판단된다.

이에 대하여 피고는, 실사용상표가 사용된 물티슈 제품에 유아용으로만 사용되는 것이 아님을 표시하고 있으므로 유아만을 대상으로 하는 대상상표 상품과는 출처의 오인이나 혼동이 발생할 여지가 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 앞에서 본 실사용상표의 사용형태에 의하면 피고는 실사용상표가 부착된 물티슈의 한쪽에 "유아용 물티슈"라고 표시하는 한편 아기의 얼굴 사진을 가운데에 배치하고 유아의 피부보호를 위하여 베이비 로션과 크림이 함유되었음을 명시하고 있음을 인정할 수 있으므로, 실사용상표가 사용된 피고의 물티슈는 그 주된 용도가 아기 피부를 깨끗하게 하는데 사용되는 것, 즉, 유아용 피부보호제품의 일종이고 유아용 이외의 용도는 부수적인 용도에 불과한 것이라고 할 것인바, 이와 같이 실사용상표가 사용된 상품의 주된 용도가 유아의 피부보호용임을 표시하고 있는 이상은 가사 부수적으로 성인에 의하여 사용될 수 있음을 부기하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로는 출처의 오인이나 혼동을 피할 수 있다고 할 수는 없다.

(5) 소결

이 사건 등록상표는 상표권자인 피고가 고의로 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인, 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였으므로 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

나. 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다.

① **이 사건 등록상표와 실사용상표가 서로 유사하지 않은 이상 실사용상표가 선등록상표와 유사하여 혼동의 염려가 있는지 등에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는 등록취소사유가 없다.**

<table>
<tr><td><이 사건 등록상표> : : 상표등록 제578420호

삼환 N2003 땡큐(THANK YOU)
지정상품 : 화장지, 냅킨용지</td><td rowspan="3">사건 번호

심판원 2005. 4. 29.
2004당2058 심결

특허법원 2005. 10. 21.
선고 2005허4607
(심결지지)</td></tr>
<tr><td><실사용상표>

</td></tr>
<tr><td><대상상표 (선등록상표)> : 상표등록 제224885호


지정상품 : 화장지, 냅킨용지</td></tr>
</table>

1. 상표법 제73조 제1항 제2호 해당여부

이 사건 등록상표는 한글 '삼환', 영문자와 숫자의 조합 'N2003'과 한글 '땡큐' 및 그 옆의 괄호안의 영문자 'THANK YOU'가 좌우로 결합된 상표이고, 실사용상표는 토끼와 공 도형 옆에 한글 '땡큐'와 영문자 'Thank-you'가 나란히 있고, 토끼 도형 윗부분에  도형과 N.2003 등이 결합된 상표인바, 이 사

건 등록상표와 실사용상표의 영문자 'THANK YOU'와 이의 한글 음역인 '땡큐'는 우리나의 영어보급수준에 비추어 볼 때 '고맙다'는 뜻으로 일상생활에서 너무나 흔히 사용되는 인사말이고(변론 전체의 취지), N2003도 간단한 영문자에 연도표시가 결합된 것이어서 각 일반 수요자에게 상품의 출처표시로 인식될 수 없어 식별력이 미약하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표에서 상품의 출처표시로서 주로 인식되는 부분은 '삼환'이고, 실사용상표에서는 토끼와 공 도형 및  도형이어서 실사용상표가 이 사건 등록상표와 서로 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 설령 양 상표에서 공통된 문자 부분이 상품의 출처표시로서 인식된다고 하더라도 이 사건 등록상표와 실사용상표를 전체적으로 비교하여 보면 실사용상표는 도형과 문자로 이루어진 상표로서 그 중에서 도형 부분이 차지하는 비중이 적지 않아 단순히 문자상표로 이루어진 이 사건 등록상표와는 그 외관이 현저하게 다르므로 이 점에서도 실사용상표가 이 사건 등록상표와 유사하다고 보기는 어렵다.

그렇다면 이 사건 등록상표와 실사용상표가 서로 유사하지 않은 이상 실사용상표가 선등록상표 1, 2와 유사하여 혼동의 염려가 있는지 등에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는 등록취소사유가 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

② *** 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.**

o 원심(특허법원)이 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 출처의 오인·혼동의 대상이 되는 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 미등록이거나 후등록상표는 그 대상상표로 삼을 수 없는 것이 원칙이라고 판시한 부분은 잘못이라고 할 것이지만,

- **대상상표가 국내에서 특정인의 상품표지로서 알려졌다는 점을 인정할 증거가 없어** 피고(피청구인)의 **실사용 상표의 사용으로 인하여 대상상표와의 사이에 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 할 수 없다고 판단한 것은 정당**하므로 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과(상표법

제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법)에 영향을 미쳤다고 할 수 없다.

이건 등록상표	실사용상표	대상상표	사건번호
TACT 상표등록 제204862호			심판원 2003. 9. 29. 2002당3215 심결 특허법원 2004. 2. 6. 선고 2003허6081 판결(심결지지)
구37류 : 승용차, 승합차, 오토바이, 화물자동차		사용상품 : 오토바이	대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후813 판결(원심지지, 판단이유 일부 잘못 지적)

1. 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 판단

가. 판단기준

상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있으므로, 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이며(같은 조 제6항 단서), 위 제73조 제1항 제2호는 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, 상표권자의 실사용 상표와의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 특별히 한정하고 있지도 아니하다. 이러한 점에 비추어 보면, 위 규정 소정의 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수

있는 것이다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 참조).

나. 원심(특허법원) 판결이유

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 출처의 오인·혼동의 대상이 되는 상표(이하 '대상상표'라 한다)는 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 위 오인·혼동 여부를 판단함에 있어서 대상상표로 삼을 수 없는 것이 원칙이고, 다만 경우에 따라 미등록상표 또는 후등록상표라도 대상상표로 될 수는 있으나 그 경우에도 대상상표는 국내의 일반 수요자 및 거래자 사이에 널리 알려지거나 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것이 요구된다고 할 것인데, 원고(청구인)의 전 입증으로도 대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시나 등록결정 당시는 물론 그 이후라도 상표권자인 일본국의 혼다 주식회사 혹은 다른 제3자의 상표로서 국내의 일반 수요자 사이에 널리 알려졌거나 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다는 점을 인정하기 어렵고, 갑제4호증의 기재에 의하면 우리나라에 대상상표를 사용한 오토바이 제품이 2대 수입된 바 있다는 사실을 엿볼 수 있을 뿐이므로, 설령 피고(피청구인)가 실제로 사용한 상표(이하 '실사용 상표'라 한다)가 대상상표와 유사한 것이었다고 하더라도 그러한 사정만으로 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용 상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

다. 대법원 판단

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심이 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 출처의 오인·혼동의 대상이 되는 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 미등록이거나 후등록상표는 그 대상상표로 삼을 수 없는 것이 원칙이라고 판시한 부분은 잘못이라고 할 것이지만, **대상상표가 국내에서 특정인의 상품표지로서 알려졌다는 점을 인정할 증거가 없어** 피고(피청구인)의 **실사용 상표의 사용으로 인하여 대상상표와의 사이에 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 할 수 없다고 판단한 것은 정당**하므로 이러한

원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미쳤다고 할 수 없고, 나아가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진이나 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

제73조 제1항 제3호

商標權者·專用使用權者 또는 通常使用權者중 어느 누구도 정당한 이유없이 登錄商標를 그 指定商品에 대하여 取消審判請求日전 계속하여 3年이상 國內에서 사용하고 있지 아니한 경우

제73조 제1항 제3호

가. 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.

① 이해관계인에 의한 적법한 청구이다

: 피고(청구인)는 신발에 관한 판매업 및 판매대행업을 영위하고 있다 할 것이어서 원고(상표권자)의 등록서비스표의 지정서비스업인 신발류판매대행업과 동일·유사한 서비스를 제공하고 있는 자이므로 이해관계 있는 자에 해당한다

서비스표 사용사실 인정안됨.

: 주식회사 스톰의 대리점들은 주식회사 스톰의 이익을 위하여 주식회사 스톰의 관리 감독 하에 주식회사 스톰의 제품만을 판매하고 있으므로, 신발류의 '판매대행업'을 영위한 것이 아니라 단순히 '판매업'을 영위한 것이므로 원고(서비스표권자)의 주장은 이유 없다.

이건 서비스표	실사용 서비스표	사건 번호
STORM 서비스표등록 제27101호	-	특허심판원 2004. 7. 28. 2004당380 심결 특허법원 2005.1.20. 선고 2004허5382 판결 (심결지지)
구112류 : 소매점관리업, 백화점관리업, 수퍼마켓관리업, 시장관리업, 의류판매대행업, 신발류판매대행업, 장신구류판매대행업		

(1) 피고(청구인)가 이해관계인에 해당하는지 여부

갑 제4호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 피고(청구인)는 대한쇼핑이라는 상호로 신발류 등의 도·소매업을 영위하면서 인터넷쇼핑몰 또는 홈페이지(www.daehan shopping.com)를 통하여 피고(청구인) 자신이 제조한 신발을 판매하거나 디망쉬, 보이런던, 행텐 등과 같은 타인이 제조한 신발을 대행하여 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 피고(청구인)

는 신발에 관한 판매업 및 판매대행업을 영위하고 있다 할 것이어서 원고(서비스표권자)의 등록서비스표의 지정서비스업인 신발류판매대행업과 동일·유사한 서비스를 제공하고 있는 자이므로 이해관계 있는 자에 해당한다 할 것이다.

(2) 이 사건 등록서비스표가 등록취소 심판청구일전 3년 이내에 신발류판매대행업에 정당하게 사용되었는지 여부

원고(상표권자)는 소외 주식회사 스톰의 대리점 및 국내 유통업체들이 원고(서비스표권자)의 통상사용권자로서 이 사건 등록취소 심판청구일전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 대리점 매장의 간판 등에 사용함으로써 신발류판매대행업에 정당하게 사용하였다고 주장하므로 살피건대, 판매대행업이라 함은 타인이 소유 또는 관리하고 있는 상품을 그 소유권을 취득함이 없이 타인을 대신하여 제3자에게 판매하는 서비스를 타인에게 제공하여 주고, 타인으로부터 그 대가를 받아 자신의 수입으로 삼는 것을 업으로 하는 것을 말한다 할 것인데, 갑 제17호증의 1, 갑 제21, 22호증, 갑 제23호증의 1, 2, 갑 제25호증의 1, 2, 을 제4호증의 각 기재와 증인 김동원의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(상표권자)는 이 사건 등록서비스표와는 별개로, 지정상품을 의류, 벨트, 모자 등으로 하고 표장을 "STORM"으로 하는 상표의 상표권자(1993. 7. 30. 출원, 1997. 2. 5. 등록, 1997. 3. 24. 지정상품 추가등록)인 사실, 원고(서비스표권자)로부터 "STORM" 상표의 의류, 신발을 생산, 판매할 것을 허락받은 소외 주식회사 스톰은 2003. 3.경 소외 김동원 등과 사이에 주식회사 스톰이 제공하는 의류 및 용품류 일체를 판매하고 일정 비율의 판매수수료를 제외한 전액을 소외 주식회사 스톰에게 지급하기로 하며, 대리점은 주식회사 스톰의 이익에 위배된다고 판단되는 행위를 하거나 계약상의 거래로 인하여 습득한 주식회사 스톰의 영업상의 제반 기밀 내용을 누설, 공개하여서는 안되며, 주식회사 스톰은 이를 규제, 감독할 수 있고, 대리점이 고용한 판매원에 대해 영업활동을 지도, 감독하며, 대리점의 영업활동이 부진하거나 그 판매원이 근무태만하거나 불성실하다고 판단될 때에는 대리점에게 그 책임을 요구할 수 있고 대리점은 이에 응하여야 하며, 대리점은 주식회사 스톰의 요청에 의한 각종

자료의 작성 및 보고에 즉각 응해야 한다는 내용의 대리점계약을 체결한 사실, 김동원을 비롯한 주식회사 스톰의 대리점 운영자들은 오로지 주식회사 스톰으로부터만 의류, 가방, 신발 등의 제품을 공급받아 이를 판매한 후 판매대금 중에서 판매수수료를 공제하고 나머지 금액을 주식회사 스톰에 송금하여 온 사실, 한편 각 대리점의 매장에는 "292513STORM"이라는 간판이 설치되고, 매장 내부의 벽면에는 "292513"과 "STORM"이 상하 이단으로 구성된 벽장식이 설치되었으며, 대리점 운영자들은 명함에 "292513=STORM"이라는 표시를 하여 사용한 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 주식회사 스톰의 대리점들은 주식회사 스톰의 이익을 위하여 주식회사 스톰의 관리감독 하에 주식회사 스톰의 제품만을 판매하고 있으므로, 신발류의 '판매대행업'을 영위한 것이 아니라 단순히 '판매업'을 영위한 것이라 할 것이고, 달리 원고(상표권자)가 그 통상사용권자들을 통하여 신발류판매대행업을 영위하였다는 증거가 없으므로 원고(상표권자)의 주장은 이유 없다.

(3) 소결론

따라서 원고(서비스표권자)가 제출한 증거들에 의하더라도 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 "신발류판매대행업"과 관련하여 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없고 그와 같이 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유에 대한 증명도 없으므로, 위 지정서비스업에 대한 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

② 이해관계인에 의한 적법한 청구이다

서비스표 사용사실 인정안됨. : 약학회지에 사용된 위 연구소의 영문명칭이나 위 명함에 사용된 표장은 모두 위 연구소의 상호나 그 약칭으로서 위 연구원들의 소속 등을 표시하기 위하여 사용된 것이므로 서비스업의 식별표지로 사용된 것이라고 보기 어렵다.

이건 서비스표	실사용 서비스표	사건 번호
INSAN 서비스표등록 제16279호 (* 권리자 : 주식회사 인산가)	-	특허심판원 2004. 8. 16. 2003당2775 심결 특허법원 2005.1.13. 선고 2004허5511 판결 (심결지지)
제35류 : 자료제공업, 자료조사업,의약품 판매알선업 제41류의 "교과서출판업, 서적출판업 제42류의 "인쇄업, 편집업, 약제연구업, 건강진단업, 한의원업, 의약품정보제공업		

(1) 피고(청구인 : 최은아)가 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부

상표등록취소심판청구에 있어서의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하고(대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결 참조), 이러한 이해관계인에는 ① 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자, ② 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자, ③ 청구인의 출원상표가 피청구인의 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 등록거절의 통지를 받은 자 등이 해당한다 할 것이다.

그러므로 살피건대, 갑제5호증, 을제21호증 내지 23호증, 을제24호증의 1 내지 10, 을제25호증의 1 내지 4, 을제26호증의 각 기재에 의하면, 피고(청구인 : 최은아)는 1993년경 출판사를 설립한 이래 "인산암처방집" 등의 의학 관련 서적들을 정리, 편집, 출판하여 왔고, 2001. 2. 1. 지정상품을 "의료용나트륨염, 변비완화용약제, 부인용한방약, 생약, 소염제, 소화기관용약제, 알레르기용약제, 약쑥, 약용캔디, 맛소금, 죽염, 간장, 고추장, 된장, 유근피차, 홍화씨차, 엿, 소

나무뿌리차, 서적출판업, 한의원업, 의료업, 병원업"으로 하는 "김일훈"이라는 상표를 출원하여 2002. 5. 16. 서비스표등록 제5390호로 등록받았으며, 2001. 9. 4.에는 "인산암센터"라는 표장을 상품류구분 제42류의 "의료업, 임상의료업, 병원업, 한의원업, 병리실험서비스업, 한방병원업, 건강진단업, 요양소업" 등을 지정서비스업으로 하여 출원하였으나 2003. 3. 14. 위 표장이 원고(이건 서비스표권자)의 다른 상표인 "仁山"(서비스표등록 제16280호)과 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 받은 사실 및 2004. 7. 29.에는 "사단법인 인산문화연구원 부설 인산한의원"에 대한 사업자등록 및 의료기관개설신고를 필하고, 2004. 8. 11.에는 "의약품정보제공" 등의 목적으로 "인산메디칼"이라는 상호로 사업자등록을 한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 피고(청구인 : 최은아)는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업에 종사하기 위하여 "**김일훈**"이라는 서비스표를 등록받고 또 "**인산암센터**"라는 서비스표를 출원하였다가 거절결정을 받은 자로서 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 서비스표를 이용하여 의약품정보제공업 등에 종사할 경우 원고(이건 서비스표권자)로부터 서비스표권의 대항을 받아 그러한 서비스표를 사용하지 못하게 될 염려가 있다 할 것이므로, (피고(청구인 : 최은아)가 이 사건 등록서비스표를 피보전권리로 하는 가처분 결정을 받음으로 인하여 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구할 이해관계인의 지위에 있게 되었는지에 관하여는 살펴볼 필요도 없이) 피고(청구인 : 최은아)는 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구할 적법한 이해관계인이라 할 것이다.

이와 관련하여 원고(이건 서비스표권자)는, 피고(청구인 : 최은아)가 등록받은 서비스표("**김일훈**")는 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하지 않으므로 이를 들어 피고(청구인 : 최은아)가 이해관계인에 해당한다고 할 수 없다는 취지로 주장하나, 피고(청구인 : 최은아)가 등록받은 서비스표의 지정서비스업이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 이상 그 표장 자체의 유사 여부는 문제가 되지 않는다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고(이건 서비스표권자)의 이 사건 등록서비스표의 사용 여부

원고(이건 서비스표권자)는, 원고가 이 사건 등록서비스표를 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 "약제연구업"에 사용하였다고 주장한다.

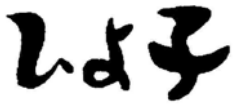
그러므로 살피건대, 갑제7, 8호증, 갑제9호증의 1 내지 4, 갑제10호증, 갑제11호증의 1 내지 3, 갑제12호증의 1, 2, 갑제13호증의 1 내지 5, 갑제14호증, 갑제15, 16호증의 각 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고(이건 서비스표권자)가 마늘, 죽염 등이 인체에 미치는 약리적 효과 등을 연구하기 위하여 대구시 소재 경북대학교 내에 "인산생명과학연구소"를 설립하고 여러 차례에 걸쳐 그 연구결과를 발간하여 왔는데, 위 연구소의 연구원인 허근 등이 2001년 및 2003년에 대한약학회지에 "마늘-죽염 제제가 위장 장애 유발 흰쥐의 항산화 효소활성에 미치는 영향" 등의 제목으로 연구결과를 발표하였고, 위 약학회지에 위 연구소의 영문 명칭인 "Insan Institute of Biotechnology" 또는 "Institute of Insan Biotechnology"가 사용되었으며, 위 연구소의 연구원들이 사용하는 명함에는 "INSAN"이라는 표장이 새겨져 있는 사실이 인정된다.

그러나, 위 약학회지에 사용된 위 연구소의 영문명칭이나 위 명함에 사용된 표장은 모두 위 연구소의 상호나 그 약칭으로서 위 연구원들의 소속 등을 표시하기 위하여 사용된 것이고, 원고(이건 서비스표권자)의 서비스업("약제연구업")을 다른 사람의 서비스업으로부터 식별시키기 위하여 사용된 것이라고 보기 어려워 이를 들어 원고(이건 서비스표권자)가 이 사건 등록서비스표를 "약제연구업"에 사용하였다고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

앞에서 본 바와 같이, 이 사건 등록취소청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구이고, 이 사건 등록서비스표는 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되거나 사용되지 아니한 데 정당한 이유가 있다는 점을 인정할 증거가 없어 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

③ 상표 사용사실 인정안됨

이건 상표	실사용 서비스표	사건 번호
 상표등록 제336988호	-	특허심판원 2004. 7. 26. 2003당1991 심결 특허법원 2005. 1. 7. 선고 2004허4914 판결 (심결지지)
제3류 : 건과자, 약과자, 카스텔라, 엿, 쿠키, 캔디, 아이스캔디, 젤리, 식빵, 단팥빵, 만두, 설탕, 떡		

1. 상표법 제73-1-3호 해당여부 판단

(1) 상표의 사용에 관하여 규정하고 있는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제6호의 나 목에서 말하는 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 수입하는 행위'에 포함되기 위하여는, 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시한 후 반드시 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 그 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 행위를 하여야만 할 필요는 없다고 할 것이지만, 적어도 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되어 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우이어야 할 것이고(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 참조), 또한 같은 호의 다 목에서 말하는 '상품에 관한 광고행위'에 해당되려면 상표광고가 게재된 외국의 간행물이 우리나라에 수입되어 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이다(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결).

(2) 돌아와 이 사건에 대하여 보건대, 갑3호증의 1 내지 6, 갑4호증, 갑6호증의 4 내지 10, 17, 갑9호증의 1 내지 32, 갑10호증의 4, 갑11호증의 1 내지 25, 갑12호증의 1, 2, 갑13호증의 1 내지 22의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(상표권자)가 이 사건 등록상표를 부착하여 제조, 판매한

이 사건 등록상표의 지정상품인 건과자가 이 사건 심판청구일 무렵 일본의 후쿠오카와 부산 사이를 1일 최대 4회(2003. 9. 16.부터 2004. 3. 18. 사이, 2004. 9. 21. 이후 1일 5회로 증편) 왕복한 "Beetle"이라는 이름의 정기여객선의 후쿠오카측 선착장의 면세점과 편의점 및 한국행 일본 후쿠오카 공항의 면세점에서 판매된 사실과 이 사건 등록상표 그 자체 및 그 지정상품에 관한 광고가 일본에서 발행되는 서일본신문에 2000년경부터 2003년경까지 수십 회에 걸쳐 이루어진 사실을 각 인정할 수 있고 반증은 없으며, 인근 편의점에서 위 간행물이 그 무렵 판매되었을 것이라는 점과 국내로 입국하는 내외국인 승객들이 위 건과자나 간행물을 구입하여 국내로 반입하는 경우가 있었을 것이라는 점은 경험칙상 추인할 수 있지만, 위 면세점 등은 국내가 아니라고 할 것이고, 나아가 위 건과자가 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되어 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다거나 혹은 위 간행물이 우리나라의 시중에 어느 정도 보급되었다고 인정함에 있어서는 원고(상표권자)의 전입증으로도 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없을 뿐 아니라, 원고(상표권자)의 주장에 의하더라도 위 건과자나 간행물이 판매된 곳은 중간상인이나 소매상을 대상으로 한다기보다는 최종 소비자를 대상으로 하는 판매처라고 할 것이며, 이를 구입한 사람들도 위 정기여객선이나 항공기의 일반 승객들이라고 할 것이어서 그들에 의하여 위 건과자가 국내의 통상적인 거래상 양도, 전시되어 유통될 것이라거나 혹은 위 간행물이 우리나라의 시중에 어느 정도 보급될 것으로 기대하기 어렵다고 할 것이므로 원고(상표권자)의 주장은 이유 없다.

(3) 그렇다면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구가 제기된 때로부터 3년 전 이후 권리자인 원고가 그 지정상품들 중 하나 이상에 대하여 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정하기 어렵다고 할 것이어서, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

④ **피청구인이 사용한 상품은 이건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품이라고 볼 수 없다.**

가사 피고(피청구인)의 주장과 같이 의치 등의 제작 시 '충전용 재료' 내지 '보철 충전용 재료'와 함께 '레진 분리제'를 사용하는 것이 필수적으로 요구된다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 양자가 거래통념상 동일한 상품에 해당한다고 할 수도 없다.

이건 상표	사건 번호
TEDECO 태 대 코 상표등록 제234392호	특허심판원 2004. 11. 30. 2004당391 심결 특허법원 2005. 5. 26. 선고 2005허1196 판결(심결취소)
지정상품 : 제5류의 "구충전용 재료, 보철 충전용 재료" 실사용상품 : 레진분리제	

1. 상표법 제73-1-3호 해당여부 판단

(등록상표의 지정상품과 사용상품간 동일성 여부 판단)

가. 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 불사용취소를 면하기 위해서는, 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하는 것이 필요하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다(대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 등).

나. 갑 제3호증에 의하면, 치과에서 사용하는 '충전용 재료'나 '보철 충전용 재료'는 훼손된 치아 부위를 메우기 위하여 채워 넣는 물질로서, 아말감(Amalgam), 복합수지(Composition), 접착제(Bonding agent), 도재 수복재(Porcelain repair system), 수지 인레이(Resin inay), 글라스아이오노머 시멘트(Glass ionomer cement, Type Ⅱ), 임시 충전재(Temporary filling materials) 등을 의미하는 사실, 이에 반하여 '분리제'는 일반적으로 두 면이 서로 접착하여 붙지 않도록 차단하거나 잘 분리 되도록 하는 중간재료로서, '레진분리제'

는 의치상 수지의 온성(processing) 과정에서 수지가 석고 등의 매몰재와 직접 접촉되면 석고로부터 수지로 물이 스며들거나 의치가 석고로부터 분리되기 어려울 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 석고 표면에 도말하여 의치 수지가 쉽게 분리되도록 하는 중간재의 역할을 하는 사실이 인정되는 바, 위 인정사실에 의하면 '레진분리제'가 '충전용 재료' 내지 '보철 충전용 재료'와 동일한 것이라 할 수 없음이 분명하고, 가사 피고(피청구인)의 주장과 같이 의치 등의 제작 시 '충전용 재료' 내지 '보철 충전용 재료'와 함께 '레진 분리제'를 사용하는 것이 필수적으로 요구된다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 양자가 거래통념상 동일한 상품에 해당한다고 할 수도 없다. 그러므로, 피고(피청구인)가 이 사건 등록상표가 부착된 'RESIN SEP'이라는 이름의 틀니용, 치과보철용, 치상용 레진분리제를 판매한 것만으로는 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것으로 인정하기 부족하고, 달리 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 관하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 아무런 증거가 없다. 따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부적법하므로 취소를 면할 수 없다.

⑤ 상표의 동일성 인정안됨

o 이건 등록상표 "허벌 에센스"와 실사용상표인 "Herbal Essences"는 한글과 영문의 차이로 인하여 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 인정되는 상표로 보기는 어렵다.

이건 상표	실사용 상표	사건 번호
허벌 에센스 상표등록 제134262호	Herbal Essences	특허심판원 2005. 1. 28. 2004당1217 심결 특허법원 2005. 5. 27. 선고 2005허1967 판결
구12류 : 훈향, 조합향료, 파운데이션크리임, 퍼머넌트용액, 스킨로우션, 모발염색제, 염모제, 헤어컨디셔너, 헤어토닉, 헤어스프레이		

1. 상표법 제73-1-3호 해당여부 판단 (상표의 동일성 여부 판단)

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 참조).

(2) 먼저, 실사용 상표인 영문 "Herbal Essences"가 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내의 변형 사용에 해당하는지에 대하여 살피건대, 원고(피청구인) 주장대로 이 사건 등록상표가 주지·저명한 상표이고, 일반수요자들이 영문 "Herbal Essences"를 이 사건 등록상표 "허벌 에센스"와 동일한 상표로 인식한다 할지라도 이 사건 등록상표 "허벌 에센스"와 영문 "Herbal Essences" 상표는 한글과 영문의 차이로 인하여 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 인정되는 상표로 보기는 어렵다할 것이어서, 이 부분 원고(피청구인)의 주장은 이유 없다.

(3) 갑 5호증의 1 내지 14, 갑 6호증의 1 내지 5, 갑 7호증의 1 내지 4의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 국내 인터넷 검색 웹싸이트에서 영문 "Herbal Essences" 상표가 부착되고 그 하단에는 이미지 제목으로 "허벌 에센스 컨디셔닝 린스", "허벌 에센스 샴푸" 등이 기재된 상품 사진이 검색되고, 국내 인터넷 쇼핑몰 웹싸이트페이지에 위 영문 상표가 부착된 상품의 사진이 있고, 위 상품의 사진 주변에는 "허벌에센스 바디용", "클레이롤 허벌에센스 헤어컨디셔너", "허벌 에센스 헤어 스프레이", "허발에센스 샴푸 린스", "허벌 에센스 바디클린저", "허벌에센스 샴푸(로즈)", "허벌 에센스 바디워시" 등이 기재되어 있고, 상품상세정보로 "허벌 에센스 유명한 거 알고 계시죠? 해외에서 유명 스타들도 많이 사용하는 인기제품" 등의 제품 설명이 기재되어 있는 사실, 원고는 미국에서 발행된 잡지인 마리끌레르(marie claire) 2003년 2월호, 세븐틴(seventeen) 2002년 10월호, 2003년 1월호 및 일본에서 발행된 잡지인 위드(with) 2004년 6월호, 오끼(Oggi) 2004년 6월호에 영문 "Herbal Essences" 상표를 이용한 광고를 하였고, 위 잡지들 중 마리끌레르와 세븐틴은 이 사건 심판청구 전에 국내에 수입, 반포된 사실을 인정할 수 있다.

그렇다면 국내 인터넷 쇼핑몰에 이 사건 등록상표가 부착된 상품이 수입, 유통되었다거나 외국 잡지에 이 사건 등록상표에 대한 광고가 게재되었으므로 상표를 사용하였다는 원고(피청구인)의 주장은 위에서 본 바와 같이 국내에 수입된 상품에 부착된 상표 및 외국 잡지에 광고된 상표가 이 사건 등록상표 "허벌 에센스"가 아닌 영문 "Herbal Essences" 상표에 불과할 뿐으로 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없으므로 이유 없다.

(4) 마지막으로, 인터넷 쇼핑몰에서 사용된 한글 "허벌 에센스"가 이 사건 등록상표를 상표로서 사용한 것인지에 대하여 살피건대, 위에서 본바와 같이 인터넷 쇼핑몰에서 상품의 용기에 표시된 상표는 영문 "Herbal Essences" 상표인 점, 한글 "허벌 에센스"는 이미지 제목, 상품상세정보에 사용되었거나 해당상품의 상품명 특정을 위해 사용된 것에 불과한 것으로 보이는 점 등에 비추어 인터넷 쇼핑몰에서 사용된 한글 "허벌 에센스"는 상표로서 사용한 것이라기보다는 영문 "Herbal Essences" 상표가 부착된 상품의 사진을 설명하는 것이거나 상품판매를 목적으로 해당 제품을 한글로 표기하여 설명하는 것이라고 봄이 상당하여, 이를 이 사건 등록상표를 상표로서 사용한 것이라고는 볼 수 없으므로 이 부분 원고의 주장 역시 이유 없다.

(5) 그렇다면, 이 사건 등록취소 심판청구가 제기된 때로부터 3년 전인 2001. 6. 15. 이후 이 사건 등록상표의 권리자인 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품들 중 하나 이상에 대하여 사용하였다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

⑥ 상표의 동일성 인정안됨

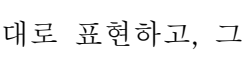
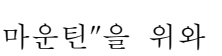
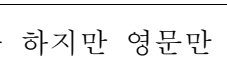
o 한글과 영문의 결합상표인 이 사건 등록상표는 한글과 영문 모두 각기 상표의 요부를 구성한다고 할 것이어서 탄산수 캔에 영문 상표만 사용한 것만으로 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 광고에 있어서도 한글과 영문을 동시에 하나의 상표로 결합하여 사용하였다고도 볼 수 없어 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

이건 상표	실사용상표	사건 번호
하이마운틴 HIGH-MOUNTAIN 상표등록 제179301호	사용1 :  사용2 : 	특허심판원 2004. 5. 31. 2003당2160 심결 특허법원 2005. 4. 1. 선고 2004허3812 판결
제30류 "커피, 대용커피, 홍차, 녹차, 코코아, 얼음", 제32류 "과실분말, 탄산수, 오렌지주스, 비의료용 광천수"		

1. 상표법 제73-1-3호 해당여부 판단 (상표의 동일성 여부 판단)

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다.

(2) 갑 제3호증, 제4호증의 1 내지 3, 제5호증의 1 내지 5, 제8호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 주식회사 동서가 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 주최로 2001. 4. 23.부터 같은 달 26.까지 코엑스(COEX)에서 개최된 2001서울국제식품기술전에 이 사건 등록상표의 지정상품인 탄산수 캔을 출품한 사실, 위 탄산수 캔 둘레에는 영문 "HIGH MOUNTAIN"을 ""과 같이 2회 구성하여 좌측에 "M"을 크게 표기하고 그 상단에는 "HIGH"를 하단에는 "OUNTaiN"을 대문자와 소문자를 혼용, 표기하였고, 한글로는 "식품위생법에 의한 한글표기사항"으로서 "제품명"란에 작은 글씨로 "하이마운틴"이라고만 표기되어 있는 사실, 위 탄산수 캔을 진열한 진열장에 부착된 광고판의 맨 윗부분에는 우측에 위와 같은 탄산수 캔의 모양

을 그대로 표현하고, 그 좌측 옆에 한글 "하이 마운틴"을 ""과 같이 구성하여 그 중 앞부분의 "하이"를 작은 글자로 색을 달리하여 표기하고, 뒷부분 "마운틴"을 뒤로 점점 작게 표기하였고, 그 밑의 4개의 상품 진열단 마다에는 한글만으로 위와 같이 "하이마운틴"을 표기하고 있는 사실, 그 외의 광고물에서도 위 탄산수 캔의 모양을 그대로 표현하고, 그 옆이나 윗부분에 한글 "하이 마운틴"을 위와 같이 ""으로 구성하여 표시한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 탄산수 캔에는 영문만으로 상표를 사용하였다고 할 것이고, 광고판 기타 광고물 등에는 영문만으로 상표를 사용한 캔의 모양을 형상화한 것의 옆이나 위에 한글만으로 ""이라고 기재하고 있기는 하지만 영문만 기재된 캔의 모양에 병렬적으로 기재하고 있는 형태에 비추어 한글 및 영문 결합상표에 있어서 양자를 모두 인식할 수 있도록 사용하였다기보다는 별도의 한글 상표를 표현하였다거나 영문 상표를 단순히 한글로 설명하고 있는 의미로 여겨지는데 불과하다고 보인다. 그렇다면 한글과 영문의 결합상표인 이 사건 등록상표는 한글과 영문 모두 각기 상표의 요부를 구성한다고 할 것이어서 탄산수 캔에 영문 상표만 사용한 것만으로 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 광고에 있어서도 한글과 영문을 동시에 하나의 상표로 결합하여 사용하였다고도 볼 수 없어 이 사건 등록상표를 사용하였다는 원고의 주장은 모두 이유 없다.

그렇다면, 이 사건 등록취소 심판청구가 제기된 때로부터 3년 전인 2000. 10. 14. 이후 이 사건 등록상표의 권리자인 원고(피청구인)가 이 사건 등록상표를 그 지정상품들 중 하나 이상에 대하여 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 나아가 피고(피청구인)가 주장하는 나머지 등록취소사유의 존부에 대하여 살필 필요 없이 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

⑦ 상표사용 인정안됨 : 이건 서비스표권자 뉴스공급업을 영위하지도 않았으며, 이 사건 등록서비스표의의 요부인 한글과 영문자 부분이 서로 멀리 떨

어져 표시되어 사용된 실사용상표가 한글과 영문자 부분이 쉽게 한 눈에 들어오지 않으므로 이 사건 등록서비스표와 동일성 범주 내의 사용이라고 보기도 어렵다.

이건 서비스표	사건 번호
자동차생활 CARLIFE : 서비스표등록 제22812호	심판원 2004. 7. 26. 2003당1490 심결 특허법원 2005. 6. 17. 선고 2004허4952 판결 (심결취소)
뉴스공급업 등	

1. 상표법 제73-1-3호 해당여부 판단

가. 이 사건 서비스표권자 등이 뉴스공급업을 영위하고 있는지 여부

(1) 상표법 제2조 제1항 제2호는 서비스표라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다고 규정하고 있을 뿐, 이러한 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 서비스업의 정의에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 않으나, 서비스표에 관한 위와 같은 정의규정에 비추어 볼 때, 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 서비스업은 타인의 이익을 위해서 서비스를 제공하고 그 대가를 받아 자신의 수입으로 하는 것을 업으로 하는 것을 말하고, 여기에서의 서비스는 타인의 서비스와 구별시키기 위한 식별표지로서 서비스표를 사용할 수 있을 정도로 독립하여 상거래의 대상이 되는 것을 말한다고 할 것이다.

한편 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 뉴스공급업은 구 서비스업류 구분 제112류 제3군에 속하는데, 위 구 서비스업류 구분상의 각 서비스업이 어떠한 내용의 업종을 의미하는 것인지에 관하여 구 서비스업류 구분에서 별도의 규정을 두고 있지 아니하므로, 이는 위에서 본 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 서비스업의 정의, 구 서비스업류 구분의 전체적인 분류 체계, 특정서비스업의 명칭이 나타내는 일반적인 의미 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수밖에 없다고 할 것이다. 이와 관련하여 통계법 제17조 제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시(통계청 고시 2000-1호)한 한국표준산업분류표에서는

각 경제주체의 산업활동을 사업체에서 수행하는 주된 산업활동의 특성 즉, 산출물, 원재료, 제조공정 및 방법, 기능 및 용도, 제공하는 서비스 및 제공방법 등에 따라 분류하면서, 뉴스제공업에 관하여 '신문 또는 정기 간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에 뉴스리포터, 뉴스사진 등을 공급하는 산업활동'을 말한다고 정의하면서, '신문 또는 정기간행물을 발간하는 사업체의 일상적인 활동으로 수행되는 뉴스제공, 신문 및 기타 정기간행물의 판매 활동'은 이를 제외하고 있다. 이러한 한국표준산업분류 상의 산업분류는 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업류 구분과 일치하는 것은 아니라고 하더라도 위 서비스업류 구분의 해석을 함에 있어서 중요한 참고자료가 될 수 있다고 할 것이다.

이러한 점들에 비추어 보면 뉴스공급업은 '자신이 취재하거나 제3자로부터 얻은 뉴스리포터, 뉴스사진을 신문 또는 정기간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에 제공하고 그 대가를 받아 이를 자신의 수입으로 삼는 것을 업으로 하는 것'을 말한다고 할 것이므로, 피고가 자신이 발행하는 월간 '자동차생활'에 기사를 게재하는 행위나 소외 회사{다른 증거가 없음을 피고가 자인하는 상황에서 피고와 소외 회사 사이에 체결된 콘텐츠 제공과 사이트 양도에 관한 계약서(갑 제7호증)만으로는 피고와 소외 회사 사이에 이 사건 등록서비스표에 관하여 통상사용권설정계약이 체결되었다고 보기도 어렵다.}가 그의 웹사이트 중 '자동차뉴스' 콘텐츠와 '데일리월드뉴스' 콘텐츠에 '자동차생활'에 실린 기사를 등록한 행위는 피고나 소외 회사가 신문 또는 정기간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에게 서비스를 제공하는 것이 아니어서 뉴스공급업에 해당한다고 볼 여지가 없다.

다음으로 이 사건 서비스표권자가 소외 회사에게 '자동차생활'에 실린 기사를 제공한 행위가 뉴스공급업에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 뉴스라 함은 '새로운 일이나 아직 일반에 알려지지 않은 일 또는 그 소식', '신문, 방송 등에서의 시사성이 있는 보도 또는 그 내용'을 일컫는 것임은 당사자 사이에 다툼이 없어서, 뉴스라고 하기 위해서는 어느 정도 시사성이 있어야 할 것인데, 이 사건 서비스표권자가가 소외 회사에게 제공한 '자동차생활'에 실린 기사는 신문 또는 정기 간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에게 제공하기

위한 목적으로 작성된 것이 아니라 이 사건 서비스표권자가의 잡지 발행을 위하여 취재 내지 편집된 기사를 소외 회사가 인터넷 콘텐츠로 활용할 수 있도록 잡지 발행 이후에 제공한 것에 지나지 않아(갑 제7호증, 변론 전체의 취지) 시사성이 있다고 보기는 어려우므로, 비록 이 사건 서비스표권자가가 소외 회사에게 기사를 제공한 행위가 뉴스공급과 비슷한 형태를 띠고는 있다고 하더라도 제공된 기사가 뉴스공급업에서 말하는 뉴스라고 볼 수 없어 이 사건 서비스표권자가가 소외 회사에게 '자동차생활'에 실린 기사를 제공한 행위가 뉴스공급업에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 서비스표권자가가 소외 회사에게 '자동차생활'에 실린 기사 이외에 유상으로 기사를 제공한 사실이 없음은 이 사건 서비스표권자가도 자인하는 바이다.

나. 이 사건 등록서비스표가 사용되었는지 여부

이 사건 서비스표권자가 자신이 발행하는 월간 '자동차생활'에 기사를 게재하는 행위나 소외 회사가 그의 웹사이트 중 '자동차뉴스' 콘텐츠와 '데일리월드뉴스' 콘텐츠에 '자동차생활'에 실린 기사를 등록한 행위가 뉴스공급업에 해당된다고 볼 여지가 없음은 위에서 본 바와 같으나, 이 사건 서비스표권자가 소외 회사에게 '자동차생활'에 실린 기사를 제공하는 행위는 위에서 본 바와 같이 뉴스공급과 비슷한 형태를 띠고 있으므로, 아래에서는 가정적으로 이 사건 서비스표권자가 소외 회사에게 '자동차생활'에 실린 기사를 제공하면서 이 사건 등록서비스표를 사용하였는지 여부를 살펴본다.

을 제32 내지 35호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조), 한글과 영문자의 결합상표인 등록상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 일부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이는 등록상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없는바(대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결 등 참조), 이 사건 등록상표권자가 소외 회사에게 '자

동차생활'에 실린 기사를 쿽 파일(Quark file)의 형태로 제공하면서 쿽 파일이 담긴 CD를 보관하는 통의 옆 부분에는 한글 '자동차생활'을, 윗부분에는 영문자 'Car Life'를 각 기재한 사실은 인정할 수 있으나, 한편 위 증거에 의하면 쿽 파일이 담긴 CD를 보관하는 통에서 이 사건 등록서비스표의의 요부인 한글과 영문자 부분이 서로 멀리 떨어져 표시되어 있어 한글과 영문자 부분이 쉽게 한 눈에 들어오지 않는 사실을 인정할 수 있어서, 위와 같은 서비스표의 사용이 이 사건 등록서비스표와 동일성 범주 내의 사용이라고 보기도 어렵다.

다. 소결론

따라서 피고 등이 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 뉴스공급업에 대하여 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 인정할 수 없어서, 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑧ 동일성 상표사용 인정안됨 : 한 요부인 한자부분을 제외하고 한글부분만으로 사용한 것은 이 사건 등록서비스표를 동일성 범위 내에서 사용한 것으로도 볼 수 없다.

이건 서비스표	실사용서비스표	사건 번호
기천(氣天) 서비스표등록 제33618호	기천	심판원 2004. 12. 28. 2004당871 심결 특허법원 2005. 6. 10. 2005허1011 판결(심결취소)
전통무예지도업		

1. 상표 동일성사용 여부 판단

가. 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 등록상

표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다 할 것이다.

나. 이 사건 등록서비스표 사용 여부

(1) 피고의 위 ①, ②, ③ 주장에 대하여 보건대, 갑 14 내지 18호증, 을 4, 9호증의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 무술잡지인 "MARS"의 2001. 12. 20. 피고와 이루어진 인터뷰 기사에 "기존에 몸담고 있던 기천협회", "기천협회를 구성하던 인맥들이 거의 그대로 남아있으니, 기천협회가 이름을 바꾼 것으로", "국자랑의 수련과목의 한 가지가 기천무학입니다." 등이 기재되어 있는 사실, 2003. 1. 31.자 "뉴스매거진" 잡지의 피고에 대한 인터뷰 기사에 "종전의 '기천협회'를 창설하고, 이끌어온 홍범 박성대 선생께서 협회 공식 명칭을 「세계국자랑연맹」이란 이름으로 변경하여 재출범하게 된 것이라고 한다." 등이 기재되어 있는 사실, 대한국자랑협회의 홈페이지의 보도자료란에 "기천협회, 내일 대학로 마로니에 공원서 '아리수의 혼'공연", "기천체조" 등이 기재된 1999. 5. 29.자 "스포츠 조선" 기사와 "대학 기천동아리 무예수련을 통해 민족혼 계승"이라는 제목으로 경희대학교, 연세대학교, 원광대학교, 서울대학교의 기천동아리 활동이 소개된 1995. 11. 11.자 "무술신문" 기사가 2001. 6. 14.자로 게시되어 있는 사실, 2001. 12. 20.자 "스포츠 조선" 기사에 "'국자랑'은 민족무예와 심신수련법으로 널리 알려진 '기천협회'가 그 전신" 등이 기재되어 있고 위 기사도 2002. 11. 18.자로 위 홈페이지에 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

그러나 살피건대 관련기사를 홈페이지에 게시하는 것이 별도의 서비스표 사용이라고 보기 어려울 뿐 아니라 위 각종 기사 등에서 사용되거나 언급된 "기천", "기천협회", "기천무학" "기천체조" 등은 대부분 피고가 설립한 "대한국자랑협회"라는 단체의 역사, 수련내용 등을 설명하면서 단체이름이나 무술의 명칭 등 일반명칭으로서 사용되거나 그와 같은 취지로 신문기사 등에 언급된 것에 불과하여 이를 서비스표로서 자타서비스의 식별표지로 사용한 것이라고 보기도 어렵다

더구나 이 사건 등록서비스표는 "기천(氣天)"으로서 한글부분과 한자부분이 결합된 문자표장이어서 한글부분과 한자부분이 모두 각기 서비스표의 요부를 구성한다 할 것인바, 그 요부인 한자부분을 제외하고 한글부분만으로 사용한 것은 이 사건 등록서비스표를 동일성 범위 내에서 사용한 것으로도 볼 수 없어, 결국 피고의 위 주장들은 이유 없다. 그렇다면, 이 사건 등록취소 심판청구가 제기된 때로부터 3년 전인 2001. 4. 28. 이후 이 사건 등록서비스표의 권리자인 피고나 전용사용권자 또는 통상사용권자가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 사용하였다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

⑨ 동일성 상표사용 인정안됨

이건 상표	실사용상표	사건 번호
GUESS BY MAURICE MARCIANO 상표등록 제310422호	GUESS BY MARCIANO	심판원 2003. 12. 1. 2003당1042 심결 특허법원 2004. 4. 22. 선고 2003허7343 판결 (심결지지) 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 (원심판결 파기)
구45류 : 예복, 신사복, 양복바지, 이브닝드레스, 슈우트, 스커어트, 아동복, 자켓, 청바지 등		

* 유사판례 (대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1595 판결)
: 상표등록 제310423호 "GUESS BY PAUL MARCIANO"

1.대법원 판단

가. 원심(특허법원)은, 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 3년 이전에 사용된 사실을 입증하기 위하여 제출된 증거에 이 사건 등록상표의 지정

상품인 재킷, 청바지, 블라우스 등을 입고 있는 모델의 사진과 함께 "GUESS BY MARCIANO"라는 상표가 표기되어 있는 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표 "GUESS BY MAURICE MARCIANO"는 전체적으로 "모리스 마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스"라는 의미로서 "상품 + 제작자"의 관계로 이루어져 있고, "BY MAURICE MARCIANO"는 앞의 "GUESS"를 수식하는 관계에 있다 할 것이어서, 이 사건 등록상표에서 핵심적인 요부는 앞의 "GUESS"라 할 것이고, 한편 실제 사용상표인 "GUESS BY MARCIANO" 또한 "마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스"라는 의미로서 "상품 + 제작자"의 관계로 이루어져 있고, 이 사건 상표의 핵심 요부인 "GUESS"를 포함하고 있어, 위 사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판 청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다는 취지로 판단하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍할 수 없다.

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결).

(2) 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 "GUESS"와 "MAURICE MARCIANO"가 "BY"라는 영어 단어를 사이에 두고 결합한 형태로 구성된 상표로서, 이 중 "GUESS"는 "추측하다, 추정하다"는 의미를 가진 영어단어일 뿐 그 자체가 특정한 상품을 지칭하는 것은 아니고, "MAURICE MARCIANO"는 외국인의 이름과 성의 결합으로 추측될 뿐 그 의미를 전혀 알 수 없는 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 그 식별력을

부인할 수는 없고, 이 사건 등록상표의 구성 형태에 의하여 "MAURICE MARCIANO"가 그 앞의 "GUESS"를 수식하는 것으로 인식될 수 있다는 사정만으로 위 부분이 "GUESS"의 부기적 부분으로 인식되거나 일반 수요자가 "MAURICE MARCIANO"를 별도의 상품 표지로 인식하지 아니한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 "MAURICE MARCIANO" 또는 "MAURICE"와 "MARCIANO" 각각이 "GUESS"와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 "GUESS BY MARCIANO"로 구성된 표장은 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 "MAURICE"가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없음에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표의 구성 중 "GUESS"만을 핵심적 요부로 인정하여 이 사건 등록상표와 위 사용상표의 동일성을 인정하였음은 상표의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 그 이유가 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대해서는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 판결한다

⑩ 상표사용사실 입증안됨

이건 상표/서비스표	사건 번호
코스닭 상표/서비스표등록 제3228호	심판원 2005. 2. 28. 2004당1730 심결 특허법원 2005. 7. 7.선고 2005허2885 판결 (심결취소)
제29류의 "닭고기, 양념통닭 제42류의 "닭고기식당체인점 등	

1. 이 사건 등록상표의 광고전단지 등에의 사용 여부

(가) 상표법 제73조 제1항 제3호는 "상표권자·전용사용권자 또는 통상사용

권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다"고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 "제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다"고 규정하여 취소심판이 청구된 상표의 사용사실에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다 할 것이다.

또한 상표의 사용은 실질적인 사용이어야 하는바 이는 상표의 본래적 기능이 발휘되고 있는가 또는 발휘될 가능성이 있는가를 기준으로 사회적 상당성이 있는 사용이어야 하므로, 상표권의 취소를 회피하기 위한 사용이거나 단순히 상표권의 유지만을 위한 목적으로 상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 실질적인 상표사용에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(나) 그러므로 이 사건에 돌아와 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표를 실질적으로 사용하였는지 여부에 관하여 살펴보기로 한다.

① 먼저, 피고가 제출한 을 제7, 8호증의 각 1 내지 9에 관하여 보건대, 위 각 증거 중 을 제7, 8호증의 각 1은 피고가 '코스닭, 나스닭' 이라는 닭고기 상품을 판매할 프랜차이즈 가맹점을 모집한다는 취지의 기재가 있는 광고전단지이고, 을 제7, 8호증의 각 2는 위 광고전단지를 인쇄하기 위한 신아원색인쇄의 견적서(2003. 2. 22.자 금 283,250원, 2004. 1. 25.자 금 220,000원)이며, 나머지는 이에 관련된 세금계산서, 부가가치세 확정신고서 등이다.

그러나 을 제7호증의 2(견적서)는 그 제목이 "코스닭 인쇄대금"이라고 기재되어 있는 반면, 피고가 이 사건 등록상표취소심판절차의 진행 중 위 을 제7호증의 1의 진정성립 및 제작일자 등을 입증하기 위하여 특허심판원에 제출한 갑 제16호증(견적서, 그 제출사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없고, 당시의 증거번호도 을 제7호증의 1 이었다)에는 다른 기재사항은 모두 위 을 제

7호증의 2와 동일하면서도 그 제목이 "전단지 外 인쇄대금"으로 기재되어 있는 사실, 또한 을 제8호증의 1(광고전단지)은 "코스닭"이라는 닭고기 상품을 판매할 1차 가맹점을 2004년 3월까지 모집한다는 취지가 기재되어 있으나, 한편 피고가 이 사건 등록상표취소심판절차의 진행 중 위와 같은 사실을 입증하기 위하여 특허심판원에 제출한(당시의 증거번호도 을 제8호증의 1 이었다) 갑 제17호증(광고전단지, 피고는 이는 을 제8호증의 1에 비하여 완성도가 떨어지는 것이지만 그 납품전 시제품으로 인쇄된 것이어서 물자절약차원에서 특허심판원에 증거로 제출하였다고 주장하나, 이를 인정할 증거가 없다)과 대비하면, 양 증거는 맨 위 부분에 쓰인 "2004년 시작과 함께 새로운 힛트 상품으로"의 글자체, 그 아래에 쓰인 "확실한 성공을 약속하는 양념닭의 새 이름"의 윗줄과 아랫줄의 글자의 배치, 그 아래에 닭머리 모양의 도형 옆에 "코스닭 나스닭"이라는 표기의 유무, 도형부분을 둘러싼 테두리의 모양 등에 차이가 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 을 제7, 8호증의 각 1, 2는 쉽게 조작될 수 있는 서류들로서 실제로 피고가 특허심판원과 이 법원에 제출한 증거가 변형된 것이라는 점에서 이를 믿기 어렵고, 나아가 피고가 닭고기 판매 프랜차이즈 가맹점을 모집하기 위하여 사전에 필요한 닭고기 공급시설을 갖추었는지 여부, 위와 같이 2년간에 걸친 광고행위에 의한 가맹점 모집실적 등에 관하여 아무런 주장 입증이 없는 이 사건에 있어서 피고가 제출한 세금계산서, 부가가치세 확정신고서 등 나머지 증거들만으로는 피고가 이 사건 등록상표를 실질적으로 사용하였다는 점을 인정하기 어렵다 할 것이다.

② 나아가 피고가 제출한 나머지 증거들인 을 제1 내지 4호증, 을 제5, 6호증의 각 1, 2는 모두 이 사건 등록상표와 직접 관련된 것이 아니고 피고 회사의 다른 등록상표 또는 등록고안에 관한 것으로서, 이들 증거들에 의하여 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판 청구일 전에 실질적으로 사용되었음을 인정하기에는 부족하다.

(다) 그렇다면, 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판 청구일 전에 실질적으로 사용된 사실을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

⑪ **상표사용사실 입증안됨**

이건 상표	사건 번호
MODUS VIVENDI 상표등록 제239848호	심판원 2005. 3. 3. 2004당2613 심결 특허법원 2005. 8. 11. 선고 2005허3215 판결 (심결지지)
우산, 양산, 단화, 장화, 가죽신	

1. 이 사건 등록상표가 등록취소 심판청구일전 3년 이내에 '단화' 등과 관련하여 정당하게 사용되었는지 여부

원고는 부천시 원미구 도당동에서 우양레이블을 경영하는 소외 김진태로부터 이 사건 등록상표가 새겨진 라벨을 공급받아 단화에 부착하고, 군포시 산본동에서 신원이라는 상호로 소매업을 하는 소외 안상돈을 통하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2003. 2. 11.에 이 사건 등록상표가 부착된 단화 3켤레를, 서울 송파구 문정동에서 아진상사라는 상호로 소매업을 하는 소외 윤종호를 통하여 2004. 6. 17.에 이 사건 등록상표가 부착된 단화 59켤레를 각 공급하여 판매하였다고 주장하므로 살피건대,

이에 부합하는 듯한 갑 제6호증의 1, 4, 갑 제8호증의 2, 5, 7의 각 기재 및 갑 제7호증의 영상은, 원고의 인터넷 홈페이지에 이 사건 등록상표 제품은 1997년까지만 영업하다가 그 후 중단하고 새로운 브랜드 제품인 SIGE를 출시하고 있다고 2000. 10.경부터 2004. 11.경까지 고객들에게 게시 안내하고 있었던 점(을 제1호증의 1 내지 10, 을 제3호증의 1 내지 12)에 비추어 믿지 아니하고, 그 외 갑 제4호증의 2, 4 내지 8, 갑 제5호증, 갑 제8호증의 1, 3, 4, 6의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

이에 대하여 원고는, 원고가 이 사건 등록상표의 제품을 1998년부터 이 사건 등록상표 제품의 전면적인 판매를 중단한 이후 인터넷으로 고객 상담실을 운영하면서 상담 직원에게 이 사건 등록상표의 제품에 관한 수선, 교체 등의 민원사항이 게시되면 이 사건 등록상표는 출시를 중단하였으므로 수선이 필요한 제품은 원고 본사에 보내라는 취지의 답변을 게시하도록 방침을 정하여 지

시한 것일 뿐, 실제로는 남성브랜드인 SIGE 제품을 전면적으로 시장에 출시하면서 재고원피를 이용하여 이 사건 등록상표의 제품을 생산하여 이를 상설할인점을 통하여 판매하여 왔다고 주장하나, 위에서 믿지 아니한 증거를 제외하고는 이를 인정할만한 아무런 증거가 없으므로 원고의 위 주장 역시 이유없다.

따라서 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 "단화, 장화, 가죽신, 골프화, 샌달, 목용용 샌달, 슬리퍼, 목욕용 슬리퍼"와 관련하여 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없고 그와 같이 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유에 대한 증명도 없으므로, 위 지정상품에 관한 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑫ 동일성 상표사용 인정안됨

이건 상표	실사용상표	사건 번호
무궁화 부움부움 BoomBoom 상표등록 제267580호		심판원 2005. 2. 21. 2004당1611 심결 특허법원 2005. 8. 12. 선고 2005허2618 판결 (심결지지)
화장비누, 세탁비누, 세액, 샴푸우, 물비누 등		

1. 상표 동일성사용 여부 판단

원고가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품 중 세탁비누와 액체세제에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로,

원고가 사용한 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일성 범주 내의 사용인

가에 관하여 보건대,

상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함되기는 하지만(대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조), 상표의 색상이나 글자꼴의 변경, 상표의 일부 위치의 변경, 부기적인 도형 또는 기호의 단순한 부가, 변경 및 문자 표현의 일부 변형 등을 넘어서 비록 식별력이 없는 부분이더라도 등록된 상표의 일부 문자의 구성을 생략하거나 실사용상표에 새로운 문자를 부가하여 일체로 사용하는 것은 상표의 동일성을 해한다고 할 것인바,

이 사건 등록상표와 실사용상표를 비교하여 보면, 이 사건 등록상표의 한글 '부움부움'이 실사용상표에서는 '붐'으로, 영문자 'BoomBoom'은 'Boom'으로 각 사용되어 실사용상표에는 이 사건 등록상표의 일부 문자의 구성이 생략되어 있고, 실사용상표에는 이 사건 등록상표에 없는 한글 '마일드'와 영문자 'Mild'가 부가되어 한글 '붐' 및 영문자 'Boom'과 일체로 사용되고 있으며, 한편 실사용상표 하단의 '무궁화'는 영문자 'Mild Boom' 및 한글 '마일드붐'과 별도로 회사의 상호를 표시하는 것으로 인식되어 위 문자 부분과 일체로 사용되고 있다고 보기도 어려우므로, 실사용상표인 영문자 'Mild Boom'과 한글 '마일드붐'의 결합 사용은 이 사건 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 볼 수 없다.

⑬ 상표사용사실 입증안됨

이건 상표	사건 번호
NOVUS 상표등록 제317036호	심판원 2002. 11. 23. 2002당1030 심결 특허법원 2003. 5. 30. 선고 2002허8332 판결(심결지지) 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1536 판결 (원심지지)
제22류 호치키스, 싸인펜, 클립, 압침, 연필깎기, 필통, 지철구, 스탬프대, 연결자, 곤충채집상자	

1. 이 사건 등록상표의 사용여부

상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 것을 이유로 하여 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항에 의하여 피청구인이 그 청구에 관계되는 지정상품들 중 1이상에 대하여 당해 등록상표를 그 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 그 등록상표는 등록취소를 면할 수 없다.

원고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 호치키스에 사용하였다고 주장하면서 그 증거로 사업자등록증(갑3호증), 세금계산서와 거래명세표 및 확인서(갑4호증의 1 내지 8), 호치키스 사진 및 그 종이포장용기(갑5호증의 1, 2)를 제출하고 있으므로 살피건대, 우선 사업자등록증(갑3호증)은 원고가 1983. 5. 3. '판교정공'이라는 상호로 문구 등 제조업에 관하여 사업자등록을 마쳤다는 것에 불과하고, 세금계산서와 거래명세표 및 확인서(갑4호증의 1 내지 8) 중 각 세금계산서는 그 내용에 호치키스에 관한 기재를 전혀 찾을 수 없으며, 각 거래명세표는 원고 스스로 작성한 서류에 불과한 데다가 그 품목란에 '스테플러 831'이 포함되어 있기는 하나 그것이 이 사건 등록상표를 표시한 상품을 지칭하는 것인지 여부를 확인할 수 없고, 정의진 및 고윤희가 작성한 각 확인서는 '위 세금계산서가 이 사건 등록상표가 부착된 호치키스 상품 등을 공급받을 때 발급한 서류임을 확인한다'는 취지이나 위 각 확인서의 작성자 또는 형식 등 제반사정에 비추어 곧바로 그 내용을 진실하다고 인정하기는 어렵고 피고 역시 이 사건에서 원고의 이 사건 등록상표의 사용사실을 적극적으로 다투면서 위 각 확인서에 기재된 내용의 진실성에 의문을 제기하고 있으므로 위 각 확인서는 별도의 증거에 의하여 뒷받침되어야 할 것이나 그 내용의 진실성을 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없으며, 호치키스 사진 및 그 종이포장용기(갑5호증의 1, 2)는 원고가 제조한 호치키스 및 그 종이포장용기에 이 사건 등록상표가 표시된 사실은 인정할 수 있으나 나아가 그것이 이 사건 심판청구일인 2002. 8. 3.부터 3년 전 이내에 제조 또는 판매된 것인지 여부에 대하여는 이 법원의 입증 촉구에도 불구하고 원고 소송대리인이 입증하지 아니하여 이를 전혀 확인할 수 없다.

따라서 원고가 제출한 위 증거들을 모두 종합하더라도 그것만으로는 원고가

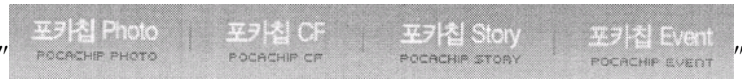
이 사건 등록상표를 그 심판청구일전 3년 이내에 정당하게 사용하였다거나 또는 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유가 있다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 및 같은 법 제73조 제4항의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

⑭ **동일성 상표사용 인정안됨 : 실제사용표장 중 "POCACHIP"의 "CHIP" 부분이 상표 표장에 있어서 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없으므로, 피고가 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
POCA 상표등록 제170841호	, POCACHIP	심판원 2005. 5. 23. 2004당1276 심결 특허법원 2005. 9. 29.선고 2005허5341 판결 (심결취소)
제30류 건과자, 비스킷, 아이스크림, 웨이퍼스, 초코렛, 비의료용추잉껌, 캐러멜, 캔디, 식빵	건과자 등 과자류	

1. 상표 동일성사용 여부 판단

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조), 문자와 문자의 결합으로 이루어진 결합상표에 있어서 일부의 문자 부분이 상표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 차지하는 비중이 매우 적은 부기적인 부분이거나 별도의 상표 표지로서 인식되지 않는다면 몰라도 그렇지 않은 이상 그 문자 부분을 생략한 실사용상표는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다.

(2) 갑 제4 내지 7호증, 을 제1 내지 6호증, 을 제10호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2002. 7. 12. "www.pocachip.co.kr "을 도메인네임으로 등록하고 그 주소의 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 홈페이지의 초기화면에서 여자 모델이 "포카칩" 상품을 들고 있는 모습을 게재하는 등 광고 이벤트 등을 실시하고, 홈페이지의 메뉴를 "

"와 같이 구성하여 각 메뉴를 클릭하면 "포카칩" 상품에 대한 사진 및 광고 등을 모아놓은 다른 사이트로 이동할 수 있게 해 놓은 사실, 초기화면의 우측에는 "POCACHIP"과 "Everyday EVENT"를 2단으로 구성하고 그 아래에 여자 모델이 "게임하면 포카칩 한 박스가 쏟아진다"라고 말하는 것처럼 꾸며 놓은 사실, 초기 화면 우측 아래에는 "POCACHIP"과 "포카칩 TV-CF"를 세로 2단으로 구성하고 그 아래에 여자 모델이 "포카칩" 과자를 들고 있는 화면과 함께 "떠오르는 CF계의 샛별, 이기용 그녀가 이번엔 포카칩에 빠졌다. 새로운 포카칩 광고 기대되죠"라고 꾸며놓은 사실을 인정할 수 있고, 피고가 해외의 Quizno's라는 업체에 감자칩을 공급하기 위하여 2002. 2. 1. 영문으로 작성한 제안서의 내용 중에는 피고 제품 브랜드의 하나로 "POCACHIP"을 사용한 사실, 피고가 1999년부터 2003년도까지 작성한 영문판 Annual Report의 내용 중에 Snack류에 "pocachip"브랜드가 포함되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위와 같는 형태로 사용한 피고의 실제사용표장이 이 사건 등록상표 "POCA"와 동일성 범위 내에 있는지 여부에 관하여 본다.

(3) 살피건대, 피고의 실제사용표장 중 "POCACHIP"은 이 사건 등록상표인 "POCA"에 "CHIP" 표시가 부가된 것임은 앞서 본 바와 같고, 변론 전체의 취지에 의하면 위 "CHIP"은 '(나무·돌 따위의) 한 토막, (과자류의) 얇은 한 조각, 반도체 소자' 등의 의미를 갖는 영어단어이고, "잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리"라는 뜻으로 인식되어 그와 같은 과자류를 지정상품으로 하는 상표에 다수 사용된 사실이 인정되나, 조어로 구성되어 아무런 관념이 없는 이 사건 등록상표 "POCA"에 "CHIP"이라는 단어가 부가되어 국내의 거래자나 일반 수요자가 직감적으로 또는 암시적으로 그 상품의 성질을 알 수 있게 되고, 그 사

용태양에 있어서도 "POCA"와 같은 "CHIP"이라는 4자의 알파벳이 같은 형태로 일련 불가분적으로 결합되어 있으며, 그 호칭에 있어서도 "포카"와 "칩"을 분리하지 않고 전체로 "포카칩"으로 호칭하고 있는 점, 피고는 순 한글로 된 "포카칩"이라는 별도의 상표를 등록하고 있는 점(원고가 제출한 참고자료 2 참조) 등으로 보아 "CHIP" 부분이 상표 표장에 있어서 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없으므로, 피고가 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.

(4) 그렇다면 피고가 홈페이지에서 "

" 등의 방법으로 사용한 표장 역시 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에 들어가지 않는다 할 것이므로, 앞서 인정한 피고의 실사용표장이 이 사건 등록상표의 지정상품에 실제로 사용된 것으로 볼 수 있는지에 대하여는 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑮ **동일성 상표사용 인정안됨 : "포테이토 칩" 및 "POTATOCHIP" 부분이 생략된 실사용상표는 위 생략된 부분이 '감자를 잘게 썰어 만든 스낵'을 의미하는 성질표시의 성격이 있다 하더라도 이건 등록상표 전체에서 차지하는 비중이 적지 않고 전체 상표구성에서 강한 인상을 줌으로써 위 부분의 문자 못지 않게 일반 소비자들의 주의를 끈다고 할 것이어서 이를 별도의 상표 표지로서 인식되지 않는다고 보기도 어려우므로, 위 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 보기는 어렵다.**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
포테이토칩 포카칩 **POTATOCHIP POCACHIP** 상표등록 제300687호	 POCACHIP	심판원 2005. 4. 29. 2004당1278 심결 특허법원 2005. 9. 29. 선고 2005허4676 판결 (심결지지)
건과자, 비스킷 등 과자류	좌동	

1. 상표 동일성사용 여부 판단

먼저, 원고가 사용하였다고 주장하는 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조), 문자와 문자의 결합으로 이루어진 결합상표에 있어서 일부의 문자 부분이 상표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 차지하는 비중이 매우 적은 부기적인 부분이거나 별도의 상표 표지로서 인식되지 않는다면 몰라도 그렇지 않은 이상 그 문자 부분을 생략한 실사용상표는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없는바,

(2) 이 사건 등록상표와 원고가 주장하는 실사용상표를 비교하여 보면, "

" 또는 "포카칩, POCACHIP"으로 이루어진 실사용상표에는 "

"로 이루어진 이 사건 등록상표의 앞 문자 부분인 ""이 생략되어 있는데, "포테이토 칩" 및 "POTATOCHIP" 부분이 '감자를 잘게 썰어 만든 스낵'을 의미하는 성질표시의 성격이 있다 하더라도 이 사건 등록상표 전체에서 차지하는 비중이 적지 않고, 성질표시의 기술적 표장이라 하더라도 전체 상표구성에서 강한 인상을 줌으로써 위 부분의 문자 못지 않게 일반 소비자들의 주의를 끈다고 할 것이어서 이를 별도의 상표 표지로서 인식되지 않는다고 보기도 어려우므로, 위 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 보기는 어렵다.

(3) 따라서 실사용상표가 이 사건 등록상표의 지정상품에 실제로 사용하였는지에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다.

⑯ **동일성 상표사용 인정안됨 :**

o 도형 부분인 가 이건 등록서비스표 전체에서 차지하는 비중이 적지 않고, 같은 형상의 마름모를 겹쳐 놓은 구성이기는 하나 짙은 검정색의 마름모 형상을 세 개씩이나 연속하여 서로 겹치게 구성함으로써 전체적인 모양이 특이하고 짙은 색상으로 인해 문자 부분 못지 않게 일반 소비자들의 주의를 끈다고 할 것이어서 이를 별도의 서비스표 표지로서 인식되지 않는다고 보기도 어려우므로, **실사용서비스표인 UniSQL이 이 사건 등록서비스표인 과 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표라고 보기는 어렵다.**

이건 서비스표	실사용서비스표	사건 번호
 서비스표등록 제36253호	UniSQL	심판원 2005. 4. 19. 2004당962 심결 특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허4089 판결 (심결지지)
구112류 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터임대업, 컴퓨터조직 및 프로그램개발업, 컴퓨터 유지관리업		

1. 상표 동일성사용 여부 판단

을 제3호증의 1의 기재에 의하면, 원고가 1997. 10. 8. 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자와 라이선스계약을 체결하면서 라이선스계약이 해지되지 않는 한 이 사건 등록서비스표를 영구적으로 사용할 수 있도록 계약한 사실을 인정할 수 있어서, 원고가 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자임은 인정된다.

나아가 원고가 사용하였다고 주장하는 실사용서비스표가 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태인가에 관하여 보건대,

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록서비스표의 사용'이라 함은 등록서비스표와 동일한 서비스표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 서비스표라고 함은 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록서비스표와

동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표를 포함하나 유사서비스표를 사용한 경우는 포함하지 않으며(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조), 도형과 문자로 이루어진 결합상표에 있어서 그 도형 부분이 서비스표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 차지하는 비중이 매우 적은 부기적인 부분이거나 별도의 서비스표 표지로서 인식되지 않는다면 몰라도 그렇지 않은 이상 그 도형 부분을 생략한 실사용서비스표는 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표라고 할 수 없는바,

이 사건 등록서비스표와 실사용서비스표를 비교하여 보면, UniSQL로 이루어진 실사용서비스표에는 UniSQL®로 이루어진 이 사건 등록서비스표의 도형 부분인 와 ®가 생략되어 있는데, ®부분은 서비스표가 등록되었다는 의미로 흔히 사용되는 표시여서 별도의 서비스표 표지로서 인식되지 않으나, 도형 부분인 가 이 사건 등록서비스표 전체에서 차지하는 비중이 적지 않고, 같은 형상의 마름모를 겹쳐 놓은 구성이기는 하나 짙은 검정색의 마름모 형상을 세 개씩이나 연속하여 서로 겹치게 구성함으로써 전체적인 모양이 특이하고 짙은 색상으로 인해 문자 부분 못지 않게 일반 소비자들의 주의를 끈다고 할 것이어서 이를 별도의 서비스표 표지로서 인식되지 않는다고 보기도 어려우므로, **실사용서비스표인 UniSQL이 이 사건 등록서비스표인 UniSQL®과 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표라고 보기는 어렵다.** 따라서 실사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 실제로 사용하였는지 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다.

⑰ 상표사용 인정안됨

- o 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시된 'INQUIRY' 잡지가 국내에 유입된 것이 상표법상 서비스표의 사용(서비스의 광고행위)에 해당되지 않는다.
- o '블루카드 월드와이드 국제청구서식' 등에 의한 사용도 상표사용으로 인정되지 아니함.

이건 서비스표	사건 번호
 : 상표등록 제11948호	심판원 2005. 3. 16. 2004당1236 심결 특허법원 2005. 9. 30. 선고 2005허3185 판결 (심결지지)
제36류의 "건강보험업"	

1. 상표 사용 여부 판단

(1) 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시된 'INQUIRY' 잡지가 국내에 유입된 것이 상표법상 서비스표의 사용(서비스의 광고행위)에 해당하는지 여부

상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목, 제3항은 "서비스에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위"를 서비스표의 사용에 해당하는 것으로 규정하고 있는바, 원고가 발행한 'INQUIRY' 잡지는 위 정가표, 거래서류, 간판, 표찰 중 어느 것에도 해당하지 않음이 명백하므로, 이 사건에서는 원고가 위 'INQUIRY' 잡지란 간행물에 이 사건 등록서비스표의 표장을 표시하고 이를 배포한 행위가 상표법에서 말하는 '광고'에 해당하는지 여부가 문제된다.

살피건대, 갑 제3호증의 1 내지 5, 갑 제4호증의 1 내지 3, 갑 제5 내지 11호증, 갑 제12호증의 1, 2, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 미국에서 'INQUIRY' 잡지 2001년 가을호 및 겨울호를 각 발행했는데, 위 잡지에는 의학, 건강관리, 건강보험, 보험재정이나 건강 관련 연구, 조사정보에 관련된 영문 논문이 실려 있으며, 위 잡지의 표지 하단에는 이 사건 등록서비스표의 표장과 동일성의 범위 내에 있는 표장이 표시되어 있는 사실, 원고는 1960년대부터 주로 정책, 연구, 학술적 목적으로 위 'INQUIRY' 잡지를 발행해 왔고 그 배부처는 주로 보험 관련 국가기관이나 학술기관이었으며, 우리나라에도 위 잡지(2001년 가을호 및 겨울호)가 유입되어 한국보건산업진흥원, 한국과학기술정보연구원, 국민건강보험공단, 고려대학교 병설 보건대학 도서관, 연세대학교 도서관, 한림대학교 일송기념도서관에 비치되어 있고, 한편 개인이 위 잡지의 구독을 원하는 경우에는 국내 도서출판사인 "법문사",

"저널피아" 등을 통해 구입이 가능하나, 국내 대형서점인 "교보문고", "영풍문고", 인터넷 서점인 "인터파크", "모닝365.com", "amazon.com" 등에서는 위 잡지 판매를 하고 있지 않은 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 발행한 위 'INQUIRY' 잡지는 그 발행의 목적, 포함된 논문 등의 내용, 그 배부처의 범위, 배포 정도 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록서비스표의 광고용으로 발행된 잡지가 아닌 정책, 연구, 학술 목적으로 발행된 순수 학술지로 봄이 상당하고, 따라서 비록 위 잡지(2001년 가을호 및 겨울호)에 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시되어 있다 하더라도 이는 그 지정서비스업과의 관계에서 다른 서비스업자의 서비스업과 식별하기 위하여 사용되었다기보다는 위 잡지가 원고에 의해 발행되는 것을 나타내기 위할 목적으로 사용되었다고 할 것이어서, 위 잡지에 이 사건 등록서비스표를 표시하고 이를 배포한 행위를 간행물에 의한 광고행위로 보기 어려울 뿐만 아니라, 나아가 위 잡지의 국내에서의 배포정도를 보더라도 일부 보험 관련 국가기관이나 대학 도서관에 한정 비치되어 있는 정도이고, 특정 출판사를 통해 극소수의 구입희망자에게 배포되는 정도에 불과하여 이를 들어 국내 시중에 보급된 상태 즉 '반포'의 정도에 이르렀다고 보기도 어려우므로(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결 참조), 결국 이 사건 등록서비스표가 위 'INQUIRY' 잡지를 통하여 국내에서 사용되었다고 보기 어렵다.

(2) '블루카드 월드와이드 국제청구서식' 등에 의한 이 사건 등록서비스표의 사용여부

(가) 블루카드 월드와이드 프로그램 및 블루카드 월드와이드 국제청구 서식 등 갑 제15, 16호증, 갑 제17호증의 1 내지 24, 갑 제18 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 미국의 민간 의료보험기관 중의 하나로서 미국 병원협회가 서민들의 입원비 등 주로 병원비 관련 보험을 위해서 설립한 'Blue Cross'와 미국 의사협회가 수술비용 등 주로 입원환자의 의사비용에 대한 보험을 위해서 설립한 'Blue Shield'가 결합하여 만든 협회인 사실, 원고는 각국의 병원과 협력하거나 특별한 협정을 체결하여 자국민(미국민)의 해외에서의 치료와 그에 대한 보험금청구 등을 지원하기 위하여 "블루카드 월드와이드 프로그램"을 운영하고 있는데, 'Blue Cross'나 'Blue Shield'

또는 양쪽 모두에 가입한 미국인이 우리나라를 비롯한 외국에 외교관 또는 여행자 등으로서 체류하는 동안 해당 국내 병원에서 치료를 받을 경우, 그 치료받은 병원이 원고와 특별한 협정을 체결한 경우에는 보험가입자는 우리나라의 의료보험 방식처럼 본인 부담금만 지불하고 나머지 금액은 치료병원이 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식(BlueCard Worldwide International Claim Form)'이나 '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)' 서식을 사용하여 직접 원고에게 청구하도록 되어 있고, 특별한 협정이 체결되지 않고 단순히 "블루카드 월드와이드 프로그램"에 참여하는 병원에서 치료를 받을 경우에는 치료비를 본인이 먼저 지불하고 본인 부담금을 제외한 금액은 보험금으로 본인이 직접 위 서식을 사용하여 원고에게 청구하도록 되어 있는 사실이 각 인정된다.

(나) '국내'에서 사용되었는지 여부

원고는 위 가항에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 표시된 '블루카드월드와이드 국제청구 서식' 또는 '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)' 서식, 원고의 팜플렛(갑 제18호증), '블루와이드엑스패트' 팜플렛(갑 제19, 20호증)이 국내 병원에 비치되어 전시됨으로써 이 사건 등록서비스표는 위 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항, 제2조 제3항에서 서비스표의 사용이란 국내의 거래자와 일반 수요자가 서비스표의 존재를 알 수 있는 상태에 이르러야 하는 것이므로 국내시장에서 사용할 것을 요한다 할 것인바(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결 참조), 위 갑 제15, 16호증, 갑 제17호증의 1 내지 24, 갑 제22 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 보험계약을 체결한 미국인들이 우리나라를 방문하여 체재하는 동안 위 '블루카드 월드와이드 프로그램'에 따라 국내 소재 병원인 '미국공군군인병원 51 메디칼 그룹', '순천향대학병원', '닥터 손', '닥터 리', '닥터 황', '닥터 성', '삼성의료센터', '단국대학병원' 등에서 치료를 받았고, 위 각 치료병원에 의해 작성된 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식' 22부('미국공군군인병원 51 메디칼그룹 명의 10부, '단국대학병원' 명의 5부, '닥터 성' 명의 2부, '순천향대학병원', '닥터 손', '닥터 리', '닥터 황', '삼성의료센터' 명의 각 1부)'가 원고에

게 제출되었으며, 그 제출된 각각의 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식'의 상단에는 이 사건 등록서비스표의 표장과 동일성의 범위 내에 있는 표장이 표시되어 있는 사실, 원고가 제공하는 위와 같은 종류의 보험업 서비스는 미국 및 캐나다에 거주하는 자들에게만 제공되며 우리나라에 주소를 둔 국내 수요자들에게는 제공되지 않는 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 나아가 위 '블루카드월드와이드 국제청구 서식', '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)', 원고의 팜플렛(갑 제18호증), '블루와이드엑스패트' 팜플렛(갑 제19, 20호증)이 위 치료병원에 통상적으로 비치되어 있었는지에 관하여는 이를 인정할만한 증거가 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 '블루카드 월드와이드 프로그램'을 통하여 제공하는 보험업 및 관련 서비스는 그 제공되는 대상자가 자국민에 한정되고 우리나라의 국내 일반 수요자와는 전혀 상관이 없음을 알 수 있고, 또한 국내 소재 일부 병원이 위 '블루카드 월드와이드 프로그램'에 참여하여 간헐적으로 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식'의 작성행위에 관여한 것으로 보이나 그 관여 병원의 수가 매우 적고 그 관여행위도 주로 국내 일반 수요자들의 접근이 불가능한 미국공군군인병원에 의해 이루어진 것임을 알 수 있어, 설령 원고가 위 보험업 및 관련 서비스를 제공하는 과정에서 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식' 등을 국내 일부 병원에 비치하여 전시하였거나, 또는 국내 일부 병원이 위 서식의 작성행위에 관여했다고 하더라도 이를 들어 국내 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록서비스표의 존재를 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기 어렵고, 따라서 이 사건 등록서비스표가 국내시장에서 사용되었다고 할 수 없다 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 결론 : 결국, 이 사건 등록서비스표는 원고의 모든 입증으로도 그 지정서비스업에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명되지 아니하므로 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

⑱ 상표사용 인정안됨

o 상표사실 인정 안되며, 가사 원고가 '4도씨' 또는 '사도씨. 천호점'이라는 상호를 사용하였다고 하더라도 위 상호는 이 사건 등록상표와 대비하여

볼 때 이 사건 등록상표의 일부 구성인 'CENTIGRADE'를 제외하고 있을 뿐만 아니라 나머지 구성인 '4℃'와도 그 표시방법에 차이가 있어 거래사회통념상 원고가 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하였다고 보기도 어렵다.

이건 상표/서비스표	실사용서비스표	사건 번호
CENTIGRADE4℃ 상표/서비스표등록 제244호	4도씨, 사도씨. 천호점	심판원 2003. 5. 28. 2002당2230 심결 특허법원 2003. 12. 5. 선고 2003허3235 판결 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후66 판결
의류, 신발류 및 그 판매대행업 등		

1. 상표 사용 여부 판단

가. 판단기준

상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 것을 이유로 하여 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항에 의하여 피청구인이 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 청구에 관계되는 지정상품들 중 1이상에 대하여 당해 등록상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 그 등록상표는 등록취소를 면할 수 없고, 한편 여기서 말하는 "정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우"라 함은 상표권자 등이 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다(대법원 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결).

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

(1) 먼저 원고가 (주)다연에프비에스를 통하여 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 '블라우스, 스커트, 티셔츠' 등에 표시하는 방법으로 이를 사용하였는지 여부에 관하여 살피건대, 갑3, 4호증, 갑6, 7, 8호증의 각 2, 3의 각 기재

에 의하면, 원고는 1998. 7. 7. 처(妻)인 이정애를 대표이사로 하고 원고 자신을 감사로 하여 의류도소매업체인 (주)다연에프비에스를 설립한 사실, (주)다연에프비에스는 2000. 10.경부터 2002. 7.경까지 계속적으로 의류임가공업체인 신영사 및 동경실업에게 의류 임가공을 의뢰한 후 그들로부터 의류제품을 공급받았고, 2001. 9. 25.부터 2002. 7. 31.까지 계속적으로 라벨제조업체인 주식회사 서원상사에게 메달, 가격택(tag), 라벨 등의 제작을 의뢰하여 이를 공급받은 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

그러나 (주)다연에프비에스가 판매하는 위 의류제품의 메달, 가격택(tag), 라벨 등에 이 사건 등록상표를 표시하는 방법으로 이를 사용하였다는 점에 관하여, 이에 부합하는 갑5호증의 1 내지 6, 갑6, 7, 8호증의 각 1의 각 일부 기재 또는 영상과 증인 원흥식, 황창근의 각 일부 증언만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없으므로 갑5호증의 1 내지 6은 사진에 나타난 의류의 제조·판매일자 또는 사진의 촬영일자를 알 수 없고, 갑6, 7, 8호증의 각 1의 작성자들 및 증인 원흥식은 모두 (주)다연에프비에스의 거래관계자들이며, 증인 황창근은 (주)다연에프비에스의 직원이다, 원고가 이 사건 등록상표를 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 그 지정상품 중 '블라우스, 스커트, 티셔츠' 등에 표시하는 방법으로 이를 사용하였다고 보기 어렵다.

(2) 또한 원고는 '4도씨'라는 상호의 의류소매업체를 운영하면서 (주)다연에프비에스와 의류대리점 계약을 체결한 후 이 사건 등록상표가 표시된 의류를 (주)다연에프비에스로부터 공급받아 이를 판매하여 옴으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로 주장하고 있고, 위 주장에는 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 '블라우스, 스커트, 티셔츠' 등에 사용하였다는 주장과 이 사건 등록상표를 그 지정서비스업 중 '의류판매대행업'에 사용하였다는 주장이 모두 포함되어 있는 것으로 보이므로 이를 함께 살피건대, 갑9, 10, 13, 14, 16호증, 갑15호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 원고는 2001. 7. 1. (주)다연에프비에스와 사이에 위 회사로부터 의류 제품을 공급받아 이를 판매하기로 하는 내용의 대리점 계약을 체결한 후, 2001. 7. 10. '4도씨'라는 상호로 사업자등록을 마치고 안양에서 의류소매업을 운영하면서, 위 대리점 계약에 따라

(주)다연에프비에스로부터 계속적으로 의류 제품을 공급받아 이를 판매하여 온 사실, 원고는 그 외에도 2001. 11. 5. '사도씨. 천호점'이라는 상호로 별도의 의류도소매업체를 개설한 후 이를 운영하여 온 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

그러나 원고가 (주)다연에프비에스로부터 공급받아 판매한 의류에 이 사건 등록상표가 표시되어 있었다는 점 및 원고가 위 대리점 계약에 따라 의류판매대행업을 영위하면서 그 서비스업에 대한 표지로 이 사건 등록상표를 사용하였다는 점에 관하여, 이에 부합하는 갑11, 12호증의 각 일부 기재 또는 영상과 증인 원흥식, 황창근의 각 일부 증언만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 증거가 없고 갑11호증은 사진에 나타난 간판의 설치일자 또는 사진의 촬영일자를 알 수 없고, 갑12호증은 그 작성자가 (주)다연에프비에스의 대표이사 겸 원고의 처이며, 증인 원흥식은 (주)다연에프비에스의 거래관계자이고, 증인 황창근은 (주)다연에프비에스의 직원이다, 원고가 '4도씨' 또는 '사도씨. 천호점'이라는 상호를 사용하였다고 하더라도 위 상호는 이 사건 등록상표와 대비하여 볼 때 이 사건 등록상표의 일부 구성인 'CENTIGRADE'를 제외하고 있을 뿐만 아니라 나머지 구성인 '4℃'와도 그 표시방법에 차이가 있어 거래사회통념상 원고가 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하였다고 보기도 어려우므로, 원고가 이 사건 등록상표를 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 그 지정상품 중 '블라우스, 스커트, 티셔츠' 또는 그 지정서비스업 중 '의류판매대행업'에 표시하는 방법으로 이를 사용하였다고 보기 어렵다.

(3) 결 론 : 따라서 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 1이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없고 그와 같이 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유에 대한 증명도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

⑲ **이해관계있다. 상표사용 인정안됨.**

이건 상표	사건 번호
 : 상표등록 제78829호	심판원 2003. 3. 5. 2002당2396 심결 특허법원 2003. 9. 25. 선고 2003허1833 판결 (심결지지) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2003후2409 판결 (원심지지)
스웨터, 와이셔츠, 티셔츠,	

1. 이해관계 여부에 대하여

원심(특허법원)은, 피고(청구인)는 "뽀빠이"라는 상호로 의류 판매업에 종사하면서 이 사건 등록상표와 유사한 "POPEYE"라는 상표가 부착된 의류를 판매하고 있으므로, 지정상품을 "스웨터, T샤쓰" 등으로 하고 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고(피청구인)로부터 상표권의 대항을 받아 그가 사용하는 "POPEYE" 상표를 사용할 수 없게 될 염려가 있어, 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다는 취지로 판단하였다.

등록취소심판의 대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 영업에 종사하는 자는 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다(대법원 2000. 10. 27. 선고 98후2825 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고(청구인)는 이 사건 등록상표의 지정상품인 "스웨터, T샤쓰"와 동종의 상품인 의류를 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 부착하여 판매하는 영업에 종사하는 자이므로, 피고(청구인)가 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표등록취소심판청구의 이해관계인에 관한 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 상표사용 여부에 대하여

원심(특허법원)은, 원고(피청구인)가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 "스웨터, T샤쓰"에 사용하였다는 점에 부합하는 증거들을 모두 배척하고, 달리 원고(피청구인)가 이 사건 등록상표를 위 지정상품에 정당하게 사용하였음을 인정할 증거가 없다는 이유로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 관하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 사용에 관한 심리미진, 채증법칙위배, 법리오해, 판단누락 등의 위법이 없다.

⑳ 서비스표 사용사실 불인정

이건 서비스표	사건 번호
 : 서비스표등록 제7898호	심판원 2005. 6. 29. 2004당1230 심결 특허법원 2005. 10. 14. 선고 2005허6689 판결 (심결지지)
의료업	

* 유사판례(특허법원 2005.10.14.선고 2005허6689 판결) : 등록 제8218호 "BLUE CROSS"

1. 서비스표 사용여부 판단

(1) 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시된 'INQUIRY' 잡지가 국내에 유입된 것이 상표법상 서비스표의 사용(서비스의 광고행위)에 해당하는지 여부

o 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목, 제3항은 "서비스에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위"를 서비스표의 사용에 해당하는 것으로 규정하고 있는바, 원고(피청구인)가 발행한 'INQUIRY' 잡지는 위 정가표, 거래서류, 간판, 표찰 중 어느 것에도

해당하지 않음이 명백하므로, 이 사건에서는 원고(피청구인)가 위 'INQUIRY' 잡지란 간행물에 이 사건 등록서비스표의 표장을 표시하고 이를 배포한 행위가 상표법에서 말하는 '광고'에 해당하는지 여부가 문제된다.

o 살피건대, 갑 제3호증의 1 내지 5, 갑 제4호증의 1 내지 3, 갑 제5 내지 11호증, 갑 제12호증의 1, 2, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(피청구인)는 미국에서 'INQUIRY' 잡지 2001년 가을호 및 겨울호를 각 발행했는데, 위 잡지에는 의학, 건강관리, 건강보험, 보험재정이나 건강 관련 연구, 조사정보에 관련된 영문 논문이 실려 있으며, 위 잡지의 표지 하단에는 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시되어 있는 사실, 원고(피청구인)는 1960년대부터 주로 정책, 연구, 학술적 목적으로 위 'INQUIRY' 잡지를 발행해 왔고 그 배부처는 주로 보험 관련 국가기관이나 학술기관이었으며, 우리나라에도 위 잡지(2001년 가을호 및 겨울호)가 유입되어 한국보건산업진흥원, 한국과학기술정보연구원, 국민건강보험공단, 고려대학교 병설 보건대학 도서관, 연세대학교 도서관, 한림대학교 일송기념도서관에 비치되어 있고, 한편 개인이 위 잡지의 구독을 원하는 경우에는 국내 도서출판사인 "법문사", "저널피아" 등을 통해 구입이 가능하나, 국내 대형서점인 "교보문고", "영풍문고", 인터넷 서점인 "인터파크", "모닝365.com", "amazon.com" 등에서는 위 잡지 판매를 하고 있지 않은 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

o 위 인정사실에 의하면, 원고(피청구인)가 발행한 위 'INQUIRY' 잡지는 그 발행의 목적, 포함된 논문 등의 내용, 그 배부처의 범위, 배포 정도 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록서비스표의 광고용으로 발행된 잡지가 아닌 정책, 연구, 학술 목적으로 발행된 순수 학술지로 봄이 상당하고, 따라서 비록 위 잡지(2001년 가을호 및 겨울호)에 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시되어 있다 하더라도 이는 그 지정서비스업과의 관계에서 다른 서비스업자의 서비스업과 식별하기 위하여 사용되었다기보다는 위 잡지가 원고(피청구인)에 의해 발행되는 것을 나타내기 위할 목적으로 사용되었다고 할 것이어서, 위 잡지에 이 사건 등록서비스표를 표시하고 이를 배포한 행위를 간행물에 의한 광고행위로 보기 어려울 뿐만 아니라, 나아가 위 잡지의 국내에서의 배포정도를 보더라도 일부 보험 관련 국가기관이나 대학 도서관에 한정 비치되어 있는 정도

이고, 특정 출판사를 통해 극소수의 구입희망자에게 배포되는 정도에 불과하여 이를 들어 국내 시중에 보급된 상태 즉 '반포'의 정도에 이르렀다고 보기도 어려우므로(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결 참조), 결국 이 사건 등록서비스표가 위 'INQUIRY' 잡지를 통하여 국내에서 사용되었다고 보기 어렵다.

(2) '블루카드 월드와이드 국제청구 서식' 등에 의한 이 사건 등록서비스표의 사용 여부

(가) 블루카드 월드와이드 프로그램 및 블루카드 월드와이드 국제청구 서식 등

갑 제15, 16호증, 갑 제17호증의 1 내지 24, 갑 제18 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 미국의 민간 의료보험기관 중의 하나로서 미국 병원협회가 서민들의 입원비 등 주로 병원비 관련 보험을 위해서 설립한 'Blue Cross'와 미국 의사협회가 수술비용 등 주로 입원환자의 의사비용에 대한 보험을 위해서 설립한 'Blue Shield'가 결합하여 만든 협회인 사실, 원고(피청구인)는 각국의 병원과 협력하거나 특별한 협정을 체결하여 자국민(미국민)의 해외에서의 치료와 그에 대한 보험금청구 등을 지원하기 위하여 "블루카드 월드와이드 프로그램"을 운영하고 있는데, 'Blue Cross'나 'Blue Shield' 또는 양쪽 모두에 가입한 미국인이 우리나라를 비롯한 외국에 외교관 또는 여행자 등으로서 체류하는 동안 해당 국내 병원에서 치료를 받을 경우, 그 치료받은 병원이 원고와 특별한 협정을 체결한 경우에는 보험가입자는 우리나라의 의료보험 방식처럼 본인 부담금만 지불하고 나머지 금액은 치료병원이 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식(BlueCard Worldwide International Claim Form)'이나 '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)' 서식을 사용하여 직접 원고에게 청구하도록 되어 있고, 특별한 협정이 체결되지 않고 단순히 "블루카드 월드와이드 프로그램"에 참여하는 병원에서 치료를 받을 경우에는 치료비를 본인이 먼저 지불하고 본인 부담금을 제외한 금액은 보험금으로 본인이 직접 위 서식을 사용하여 원고에게 청구하도록 되어 있는 사실이 각 인정된다.

(나) 이 사건 등록서비스표가 국내에서 지정서비스업에 대하여 사용되었는지 여부

1) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 의미

피고(청구인)가 취소를 구하는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 "의료업, 병원 및 관련 서비스를 위한 선지급조건의 금융업"인바, 그 중 뒷부분의 '병원 및 관련 서비스를 위한 선지급조건의 금융업'은 원고(피청구인)는 원래 민간 의료보험기관으로서 위 "블루카드 월드와이드 프로그램" 운영방식에서 본 바와 같이 보험가입자에게 지불하는 보험금의 지불방법이 보험가입자가 치료비, 입원비, 건강관련 비용 등을 먼저 지불하고 나중에 보험금을 보험회사에 청구하는 형태(후불제) 또는 우리나라처럼 보험가입자가 본인 부담금만 지불하면 나머지는 치료병원에서 의료보험기관에 직접 청구하는 방식인 점에 비추어 볼 때 일반적인 의미의 '보험업'으로 봄이 상당하고, 앞부분의 '의료업'은 원고가 건강과 관련된 의사협회와 병원협회의 연합기관이라는 점, 보험회사가 부수적으로 건강 관련 서비스를 제공할 수도 있지만 예외적으로 의료서비스를 제공할 수도 있는 점 등에 비추어 볼 때 '보험업'과는 구별되는 독립의 서비스업이라고 할 것이어서, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 '의료업'과 '보험업' 두 개로 이루어졌다고 봄이 상당하다.

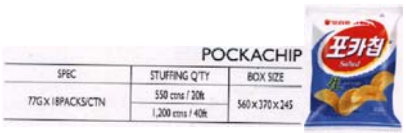
2) '국내'에서 사용되었는지 여부

원고(피청구인)는 위 가항에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 표시된 '블루카드월드와이드 국제청구 서식' 또는 '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)' 서식, 원고의 팜플렛(갑 제18호증), '블루와이드엑스패트' 팜플렛(갑 제19, 20호증)이 국내 병원에 비치되어 전시됨으로써 이 사건 등록서비스표는 위 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항, 제2조 제3항에서 서비스표의 사용이란 국내의 거래자와 일반 수요자가 서비스표의 존재를 알 수 있는 상태에 이르러야 하는 것이므로 국내시장에서 사용할 것을 요한다 할 것인바(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결 참조), 위 갑 제15, 16호증, 갑 제17호증의 1 내지 24, 갑 제22 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(피청구인)와 보험계약을 체결한 미국인들이 우리나라를 방문하여 체재하는

동안 위 '블루카드 월드와이드 프로그램'에 따라 국내 소재 병원인 '미국공군 군인병원 51 메디칼그룹', '순천향대학병원', '닥터 손', '닥터 리', '닥터 황', '닥터 성', '삼성의료센터', '단국대학병원' 등에서 치료를 받았고, 위 각 치료병원에 의해 작성된 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식' 22부('미국공군군인병원 51 메디칼그룹 명의 10부, '단국대학병원' 명의 5부, '닥터 성' 명의 2부, '순천향대학병원', '닥터 손', '닥터 리', '닥터 황', '삼성의료센터' 명의 각 1부)'가 원고에게 제출되었으며, 그 제출된 각각의 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식'의 상단에는 이 사건 등록서비스표의 표장이 표시되어 있는 사실, 원고(피청구인)가 제공하는 위와 같은 종류의 보험업 및 관련 서비스는 미국 및 캐나다에 거주하는 자들에게만 제공되며 우리나라에 주소를 둔 국내 수요자들에게는 제공되지 않는 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 나아가 위 '블루카드월드와이드 국제청구 서식', '블루와이드 엑스패트(BlueWide Expat)', 원고(피청구인)의 팜플렛(갑 제18호증), '블루와이드엑스패트' 팜플렛(갑 제19, 20호증)이 위 치료병원에 통상적으로 비치되어 있었는지에 관하여는 이를 인정할만한 증거가 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고(피청구인)가 '블루카드 월드와이드 프로그램'을 통하여 제공하는 보험업 및 관련 서비스는 그 제공되는 대상자가 자국민에 한정되고 우리나라의 국내 일반 수요자와는 전혀 상관이 없음을 알 수 있고, 또한 국내 소재 일부 병원이 위 '블루카드 월드와이드 프로그램'에 참여하여 간헐적으로 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식'의 작성행위에 관여한 것으로 보이나 그 관여 병원의 수가 매우 적고 그 관여행위도 주로 국내 일반 수요자들의 접근이 불가능한 미국공군군인병원에 의해 이루어진 것임을 알 수 있어, 설령 원고가 위 보험업 및 관련 서비스를 제공하는 과정에서 '블루카드 월드와이드 국제청구 서식' 등을 국내 일부 병원에 비치하여 전시하였거나, 또는 국내 일부 병원이 위 서식의 작성행위에 관여했다고 하더라도 이를 들어 국내 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록서비스표의 존재를 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기 어렵고, 따라서 이 사건 등록서비스표가 국내시장에서 사용되었다고 할 수 없다 할 것이므로, 원고(피청구인)의 위 주장은 이유 없다.

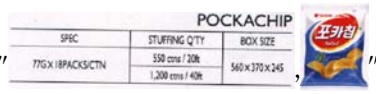
㉑ **동일성 인정안됨 : (CHIP' 또는 '칩' 부분이 실사용상표들의 표장에 있어서 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없으므로, 실사용상표들을 이건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 할 수 없고, 한글과 영문자 부분이 별개로 사용되고 있어서 이 점에서도 동일성이 있는 상표의 사용이라고 할 수 없다).**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
POCKA 포 카 상표등록 제170840호		심판원 2005. 6. 1. 2004당1275 심결 특허법원 2005. 12. 1. 선고 2005허5730 판결 (심결지지)
건과자 등 과자류		

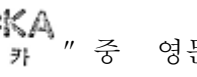
1. 상표 사용여부 판단

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으므로(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조), 먼저 원고가 사용하였다고 주장하는 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다.

(2) 문자와 문자의 결합으로 이루어진 결합상표에 있어서 일부의 문자부분이 상표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 표장의 전체구성 중에서 차지하는 비중이 매우 적은 부기적인 부분이거나 일반수요자나 거래자가 그 문자부분을 결합상표의 한 부분으로 인식하지 않을 정도로 그 문자부분이 의미가 없다면 몰라도, 그렇지 않은 이상 그 문자부분이 부가된 실사용상표는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없는바, 이 사건 등록상표와 원고가 주장하는 실사용상표들을 비교하여 보면, 실사용상표들인 견적송장의 상품명란에 기재된 "POCKACHIP 포카칩(L)"(갑 제3호증), 공급제안서의 상품명란에 기재된 "Pockachip 포카칩(양파맛)(짭짤한 맛)(김맛)"(갑

제4호증), 카탈로그에 기재된 "

"(갑 제5호증의 1, 2)

은 이 사건 등록상표 "

" 중 영문자부분인 'POCKA'에 'CHIP'이, 한글부분인 '포카'에 '칩'이 각 부가되어 있는 구성인데, 변론 전체의 취지(피고 제출의 참고자료 제6호)에 의하면, 위 'CHIP' 또는 '칩'이 '(나무·돌 따위의) 한 토막, (과자류의) 얇은 한 조각, 반도체 소자' 등의 의미를 갖는 단어이고, '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 뜻으로 인식되어 그와 같은 과자류를 지정상품으로 하는 상표에 다수 사용되고 있는 사실이 인정되나, 위 'CHIP' 또는 '칩' 부분은, 설사 위와 같은 사실에 비추어서 성질표시의 기술적 표장이라 하더라도 실사용상표들의 표장의 전체구성 중에서 차지하는 비중이 적지 않고, 실사용상표들은 조어로 구성되어서 아무런 관념이 형성되지 아니하는 'POCKA' 또는 '포카' 부분에 'CHIP' 또는 '칩'이라는 단어가 부가됨으로써 국내의 일반수요자나 거래자가 직감적 또는 암시적으로 그 상품의 성질을 알 수 있게 되었으므로, 위 'POCKA' 또는 '포카' 부분 못지 않게 일반수요자나 거래자의 주의를 끈다고 할 것이어서, 일반수요자나 거래자가 'CHIP' 또는 '칩' 부분을 실사용상표들의 한 부분으로 인식하지 않을 정도로 그 문자부분이 의미가 없다고 보기 어려운 점, 실사용상표들은 그 사용태양에 있어서도 띄어쓰기 없이 일련불가분적으로 결합되어 있는 점, 실사용상표들의 호칭 또한 한꺼번에 호칭하기에 적당한 3음절의 짧은 음절로 구성되어 있어서 "포카"와 "칩"으로 분리되지 않고 전체로서 "포카칩"으로 호칭되리라 예상되는 점, 무엇보다도 원고는 실사용상표들과 그 표장 및 지정상품이 동일, 유사한 "**포카칩**"이라는 상표(등록일 2001. 5. 11., 상표등록번호 제493133호)의 상표권자로서 이러한 표장을 사용한 제품을 생산, 판매해 오고 있는 점(을 제1호증, 갑 제5호증의 2, 변론 전체의 취지) 등의 제반 사정을 종합하여 볼 때,

위 'CHIP' 또는 '칩' 부분이 실사용상표들의 표장에 있어서 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없으므로, 실사용상표들을 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 할 수 없고(갑 제5호증의 1, 2는 한글부분과 영문자부분이 별개로 사용되고 있어서 이 점에서도 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표의 사용이라고 할 수 없다),

설사 실사용상표들을 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 볼 여지가 있다 하더라도, 위에서 본 바와 같이 원고(피청구인) 또는 주식회사 오리온은 위 갑 제3호증, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1, 2에서 이 사건 등록상표를 사용한 것이 아니라 원고(피청구인)의 별개의 상표인 위 "포카칩"을 거래서류나 카탈로그 등에 사용한 것이고, 그 앞 또는 옆에 포카칩의 발음대로 영문자를 기재하여 놓은 것은 해당 상품을 외국으로 수출하기 위하여 작성된 거래서류 또는 외국에서 반포할 카탈로그이기 때문이라고 봄이 상당하므로(위 갑 제3호증, 갑 제4호증의 각 기재에 의하면, 위 각 거래서류의 상품명란에는 '고래밥' 앞에 'KOREPAB'이라고 각 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 이에 비추어 보면 위와 같은 사실을 충분히 추단할 수 있다),

결국 원고(피청구인)가 위와 같은 실사용상표들을 사용한 일이 있다 하여도 그러한 사용을 가리켜 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.

따라서 실사용상표들의 사용을 이 사건 등록상표의 사용이라고 할 수 없고, 그 밖에 원고가 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표를 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용하였음을 인정할 수 있는 아무런 자료가 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

㉒ **상표사용 인정안됨 : 사업자등록증만으로는 이 사건 등록서비스표의 사용사실을 인정할 수 없고, 위 상호(나의살던고향은)에 추가되어 있는 '장미농원'을 서비스표의 한 부분으로 인식하지 못한다고 볼 아무런 증거도 없어서, 위 상호가 이 사건 등록서비스표와 동일한 형태라고 보기도 어렵다.**

이건 서비스표	사건 번호
나의살던고향은 : 서비스표등록 제46173호	심판원 2005. 7. 26. 2004당2266 심결 특허법원 2005. 12. 30. 선고 2005허7385 판결 (심결지지)
식당체인업, 한식점경영업,	

1. 상표 사용여부 판단

원고(피청구인)가 이 사건 등록서비스표의 사용증거라고 주장하는 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자인 정이기의 사업자등록증은 정이기가 그러한 상호로 사업자등록을 마쳤음을 입증할 뿐이어서, 사업자등록증만으로는 이 사건 등록서비스표의 사용사실을 인정할 수 없고, 달리 이 사건 등록서비스표의 사용사실을 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표는 '나의살던고향은'인 반면에, 원고(피청구인)가 주장하는 사업자등록증상의 정이기의 상호는 '장미농원나의살던고향은'이어서 위 상호에는 '장미농원'이 추가되어 있는바, 일반 수요자가 위 상호에 추가되어 있는 '장미농원'을 서비스표의 한 부분으로 인식하지 못한다고 볼 아무런 증거도 없어서, 위 상호가 이 사건 등록서비스표와 동일한 형태라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표에는 어느 모로 보나 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

① 승계절차 관련 : 구 권리자를 피청구인으로 한 이 사건 심결은 위법하다 할 수 없다.

이건 등록상표의 권리를 승계한 원고(주식회사 한신상호저축은행)가 이 사건 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있는 실질적인 당사자로서의 지위를 갖는 이상은, 이 사건 심판절차에서 구 권리자인 주식회사 아쿠앰만을 피청구인으로 하여 심결한 것이 그 심결을 취소하여야할 사유가 된다고 할 수는 없다.

그러나 이건상표는 정당하게 사용되었으므로 이와 결론을 달리한 심결은 위법하다.

종전 권리자인 주식회사 아쿠앰은 이 사건 취소심판이 청구된 날인 2002. 4. 8. 이전 3년 이내의 기간 내임이 역수상 명백한 1999. 9. 이후에, 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 자동차용 시트커버는 물론 그 광고 수단인 패널, 제품 카탈로그 등에 정당하게 사용하였다 할 것이다

이건 상표	사건 번호
 상표등록 제363735호 * 권리자 : (주) 아쿠앰 → (주) 한신상호저축은행	특허심판원 2002. 10. 10. 2002당1091 심결 특허법원 2003. 8. 21. 선고 2002허7346판결 (심결취소)
구37류 : 자동차용 시트커버, 자동차용 매트, 어린이용 유모차, 자동차 바퀴탈취기, 자동차 핸들커버, 자동차용 보조연료통, 자동차용 아이스스크랩퍼, 자동차 타이어 에어펌프, 자동차 브레이크 미 등	대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후2041 판결 (심결취소 확정)

(1) 승계절차 위반으로 심결이 취소되어야 한다는 주장에 관한 판단

갑1, 2호증의 기재에 의하면 이 사건 등록상표에 관한 상표권이 이 사건 심판절차가 계속 중인 2002. 9. 8. 주식회사 아쿠앰으로부터 원고(주식회사 한신

상호저축은행)에게 이전되었음에도 불구하고 이 사건 심결은 종전 권리자인 주식회사 아쿠앰을 피청구인으로하여 이 사건 심결에 이른 사실은 이를 인정할 수 있고, 상표법 제5조에 의하여 준용되는 특허법 제19조(절차의 속행)는 "특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다"고 규정하고 있으므로, 이 사건 심판절차의 담당 심판장으로서는 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 승계가 있은 직후에 승계인인 원고(주식회사 한신상호저축은행)에게 이 사건 심판절차의 피청구인의 지위를 승계할 것을 명한 후에 심결을 하는 것이 원칙이라 할 것이나, 위와 같이 구 권리자(주식회사 아쿠앰)를 당사자로 하여 심결이 내려진 경우에도 권리의 승계인은 스스로 적극적으로 참여하지 않더라도 심판장이 직권으로 속행명령을 할 것이라는 기대를 가질 수 있는 지위에 있어 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다 할 것이다.

따라서, 이 사건 등록상표의 권리를 승계한 원고(주식회사 한신상호저축은행)가 이 사건 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있는 실질적인 당사자로서의 지위를 갖는 이상은, 이 사건 심판절차에서 구 권리자인 주식회사 아쿠앰만을 피청구인으로 하여 심결한 것이 그 심결을 취소하여야할 사유가 된다고 할 수는 없다.

(2) 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 판단

(가) 구 상표법은 제73조 제1항 제3호에서 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이, 등록상표를 그 지정상품과 관련하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 사용하고 있지 아니한 경우에는, 이해관계인은 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하는 한편, 같은 조 제4항에서는 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는, 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에

관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다.

따라서, 상표권자가 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자 등이 그 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서, 취소심판이 청구된 지정상품 또는 그 포장에 등록상표를 표시하는 등의 방법으로 등록상표를 정당하게 사용하였음을 입증하여야 할 것이다.

(나) 이 사건으로 돌아와 살펴보면, 갑4, 5, 6호증, 갑10호증의 1 내지 5, 갑11호증의 1, 2, 갑13호증, 갑14호증의 1 내지 10의 각 기재에 증인 주용재의 증언 및 변론의 전취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 종전 권리자인 주식회사 아쿠앰은 적어도 1999. 9. 경까지, 이 사건 등록상표가 부착된 자동차용 시트커버 등을 판매하였으며, 그 무렵 위 회사의 본사에 소재하는 자동차 용품매장에 이 사건 등록상표가 표시된 대형 광고 패널을 부착하여 둔 사실, 또한 위 회사는 1999. 11. 1. 한창연과 사이에 위 회사가 판매하는 자동차용 시트커버 등의 제품에 관한 판매 체인점 계약을 체결하고, 이 사건 등록상표가 부착된 시트커버 등의 자동차용 물품을 공급하여 전시 판매하게 하였으며, 위 한창연은 위 회사의 승낙 하에 매장 카운터에 이 사건 등록상표를 커다랗게 표시하고, 표지에 이 사건 등록상표가 표시된 위 회사 제품 카탈로그도 매장에 비치하여 둔 사실을 각 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.

위 인정사실을 종합하면, 이 사건 등록상표의 종전 권리자인 주식회사 아쿠앰은 이 사건 취소심판이 청구된 날인 2002. 4. 8. 이전 3년 이내의 기간 내임이 역수상 명백한 1999. 9. 이후에, 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 자동차용 시트커버는 물론 그 광고 수단인 패널, 제품 카탈로그 등에 정당하게 사용하였다 할 것이다.

(다)결론 : 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

② 이해관계 없다.

o 피고(피청구인)가 원고(청구인) 등을 상대로 하여 청구한 표장사용금지 청구 또한 부정경쟁방지법에 기초한 것으로서 역시 피고 상표들의 주지저명성에 기초한 것일 뿐 피고의 등록상표에 기초한 상표권침해금지청구가 아니므로, 결국 원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 상표권의 대항을 받았다고 볼 수 없다.

이건 상표	사건 번호
仁 山 상표등록 제268883호	특허심판원 2004. 8. 17. 2003당2837 심결 특허법원 2005. 4. 14. 선고 2004허5405 판결
제3류 헤어린스, 종이비누, 치약, 제21류 비전기식 칫솔	

1. 이해관계 유무 판단

가. 원고(청구인 : 최은아) 주장

(1) 원고(청구인 : 최은아)는 피고(피청구인 : 주식회사 인산가)의 신청에 의하여 '인산'이라는 표장이 포함된 모든 상표 및 서비스표의 사용과 관련하여 상표권침해금지가처분결정을 받는 등 상표권의 대항을 받은 자이므로 이 사건 등록상표의 존속과 관련하여 이해관계가 있다.

(2) 원고(청구인)는 서적, 의료, 조미식품, 기타식품, 한의원에 관계된 사업을 하고 있는 자로서, 사업분야를 확장하여 이 사건 등록상표의 지정상품인 '치약' 판매 사업도 전개하고자 치약생산업자인 소외 주식회사 성원제약과 물품공급계약을 체결하고 그에 관한 계약금을 지급하였고, 사업의 종류를 '치약'과 '의약품정보제공'으로 하여 사업자등록까지 받아 피고(피청구인)와 동종업자의 관계에 있으므로, 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 적법한 이해관계인이다.

(3) 따라서 원고(청구인)가 이 사건 등록상표의 취소를 구할 이해관계가 없다고 하여 원고의 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이해관계 유무 판단

(1) 상표등록 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 판단기준

상표등록취소심판청구에 있어서의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하고(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 및 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결), 이러한 이해관계인에는 ① 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자, ② 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자, ③ 청구인의 출원상표가 피청구인의 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 등록거절의 통지를 받은 자 등이 해당한다 할 것이며, 청구인이 이해관계인에 해당하는지 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 원고(청구인)가 피고(피청구인)로부터 이 사건 등록상표에 기초한 상표권의 대항을 받았는지 여부

(가) 갑제4 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 원고(청구인 : 최은아)는 1999년경부터 '인산닷컴'이라는 상호로 주소지인 경남 함양읍 용평리에서 '인산사리장', '김인산자죽염', '김인산자죽염서목태간장' 등과 같은 상품명으로 죽염 및 이를 사용한 장류, 기타 각종 건강보조식품 등을 제조 판매하여 왔고, 2002. 7.경에는 위 인산닷컴에 더하여 경남 함안군 휴천면에서 '인산닷컴죽염타운'이라는 상호의 사업장을, 다시 2003. 3. 15.경에는 같은 곳을 본점 소재지로 한 '합자회사인산닷컴'을 각 설립하여 사업장 간판에 '인산닷컴', '인산사리장', '인산자죽염', '인산죽염약콩간장', '인산닷컴 죽염타운', 'insan.com' 등의 문구를 표시하여 위 제품들을 제조, 판매하면서, 'insan.com'이라는 도메인 네임을 등록하여 위 도메인 네임으로 접속되는 홈페이지에서 전자상거래를 이용하거나, '인산닷컴 명품선' 등의

제목으로 위 제품들이 수록된 카탈로그를 발행하여 전화로 구매자의 주문을 받는 통신판매 등의 방법으로 위 제품들을 판매하였으며, 위와 같이 '인산닷컴'과 '인산닷컴죽염타운'을 운영하면서 식품류, 서적류 및 의료업 등을 지정상품 또는 지정서비스업으로 하여 '인산죽염', '인산사리장', '인산정', '인산', '인산난반녹반', '인산오핵단', '김일훈' 등의 상표 및 서비스표를 출원하여 등록받았다.

② 한편 피고(피청구인 : 주식회사 인산가)는 죽염류, 장류, 화장품류, 토종상품류 등 건강식품과 서적 등을 제조·판매하는 회사로서 이 사건 등록상표를 비롯하여 식품 및 인쇄업 등을 지정상품 또는 지정서비스업으로 하는 'INSAN', '仁山' 등 상표 및 서비스표의 등록상표권자인데, 피고는 소외 김윤세와 함께 2003. 4. 7.경 원고(청구인 : 최은아)에 대하여 원고가 식품류(식염, 간장, 맛소금 등) 및 서적출판업에 관하여 위와 같이 등록받은 "인산"이라는 문자를 포함하는 각종 상표를 사용하거나 '인산닷컴'이나 '인산닷컴죽염타운'이라는 상호 또는 서비스 표지를 사용하는 것은 피고(피청구인)의 상표권을 침해하는 것일 뿐만 아니라 널리 알려진 피고의 상표 및 서비스표와 혼동을 초래하여 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)상의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 위와 같은 원고(청구인)의 상표, 서비스표 및 상호의 사용금지 등을 구하는 가처분신청을 부산지방법원에 하였고(피고는 같은 날 원고를 상표법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반으로 고소하였다), 부산지방법원은 2003. 10. 6. 피고의 상표권 및 서비스표권 침해 주장은 배척하고, 부정경쟁행위에 관련된 주장을 받아들여 원고(청구인)의 위와 같은 상표, 서비스표 및 상호의 사용을 금지하고 그러한 상표 등이 부착된 물품 등에 대한 원고(청구인)의 점유를 풀고 집행관에게 그 보관을 명하는 결정(부산지방법원 2003카합846호)을 하였다.

③ 위 가처분 결정에 따라 위와 같은 상표, 서비스표 및 상호를 사용할 수 없게 된 원고(청구인)는 위와 같은 상표, 서비스표 및 상호를 비롯한 모든 사업을 원고(청구인)가 대표이사로 있던 주식회사 인산닷컴, 합자회사 김일훈 자죽염 등의 회사들에게 바로 이전하였고, 이에 따라 위 가처분결정을 집행하지 못하게 된 피고(피청구인)는 2003. 11. 원고 및 원고가 대표이사로 있

는 위 회사들 등을 상대로 부정경쟁행방지법위반을 이유로 하여 위와 같은 상표 등의 사용금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다.

(나) 위 판단기준에서 본 바와 같이 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 '상표권자로부터 상표권의 대항을 받아' 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것이고, 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되 다만 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일, 유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일, 유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐이어서 **저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일 유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록취소의 심판 등을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다(대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결).**

그러므로 이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건에서 피고(피청구인)가 비록 원고(청구인)를 상대로 하여 상호의 사용금지 등을 구하는 가처분신청을 하고 그 가처분신청이 인용되기는 하였으나 위 가처분신청에서 피고(피청구인)가 그 상표권을 주장한 상표들의 지정상품에는 이 사건에서 원고(청구인)가 취소를 구하는 "치약, 비전기식칫솔"이 포함되어 있지 않았고 그 인용결정의 근거는 상표권에 기한 사용금지권이 아닌 원고(청구인)의 위와 같은 상표 등의 사용이 주지·저명한 피고(피청구인) 상표들과 혼동을 초래하는 부정경쟁행위를 구성한다는 점에 기한 것이며, 피고(피청구인)가 원고(청구인) 등을 상대로 하여 청구한 표장사용금지 청구 또한 부정경쟁방지법에 기초한 것으로서 역시 피고 상표들의 주지저명성에 기초한 것일 뿐 피고의 등록상표에 기초한 상표

권침해금지청구가 아니므로, 결국 원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 상표권의 대항을 받았다고 볼 수 없다.

(3) 원고(청구인)가 이 사건 취소심판과 관계된 지정상품인 "치약"에 관한 동종업자인지 여부

(가) 갑제12 내지 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

① 위 (2)(가)항에서 살펴본 바와 같이 2003. 11. 피고(피청구인)가 원고(청구인) 등에 대하여 표장사용금지청구 등의 소를 제기한 이후인 2003. 12. 31.이래 원고(청구인)는 피고(피청구인)를 상대로 이 사건 등록상표 및 상표등록 제2494590호 상표 등을 비롯한 여러 상표들에 대하여 차례로 불사용을 원인으로 한 상표등록 취소심판을 제기하였다.

② 원고(청구인)가 2003. 12. 31. 이 사건 등록상표에 관하여 이 사건 등록취소심판을 청구한 데 대하여, 피고(피청구인)는 그 무렵 답변서를 제출하면서 원고(피청구인)가 심판을 청구할 이해관계가 없음을 다투었고, 이에 원고(청구인)는 그가 대표이사로 있는 소외 주식회사 인산닷컴과 공동으로 2004. 5. 7.자로 치약을 생산하는 소외 주식회사 성원제약과 물품공급계약을 체결하고 그 다음날인 2004. 5. 8. 계약금 500만원을 위 회사에 송금하였다고 주장하면서 물품공급계약서(갑제12호증), 통장거래내역(갑제14호증) 및 영수증(갑제15호증)을 증거로 제출하였다.

③ 특허심판원은 2004. 6. 9. 이 사건 등록상표에 대한 취소심판청구와 관련하여 구두심리를 실시하였고, 그 과정에서 위 물품공급계약서(갑제12호증)상에 계약당사자로 기재된 원고(청구인) "최은아"의 필체가 다른 부분과 다르고 그 주민등록번호와 주소 등이 기재되어 있지 않음으로 인하여 원고(청구인)가 위 물품공급계약상의 계약당사자인지가 문제로 되었으며, 이에 원고(청구인)는 위 구두심리기일 이후인 2004. 8. 3. 원고(청구인)의 주소와 성명이 기재된 동일한 내용의 계약서(갑제13호증)를 새로이 작성 제출하였고, 2004. 8. 11.에는 원래 "의약품정보제공업"을 하기 위하여 사업자등록을 하여 두었던 "인산메디칼"이라는 상호에 "치약 소매업"이란 종목을 추가하였다(갑제16호증).

(나) 위와 같은 사실관계에 비추어 원고(청구인)가 제출한 갑제12호증 내지 18호증의 기재만으로는 원고(청구인)가 이 사건 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있다고 보기 어렵고 또 장래 사용할 것이라는 점을 추측하기도 어렵다 할 것이다.

(4) 소결론

따라서 원고(청구인)는 이 사건 등록상표의 상표권의 대항을 받았거나 이 사건 취소심판과 관계된 지정상품인 "치약, 비전기식칫솔"에 관한 동종업자라고 볼 수 없어 이 사건 등록취소심판을 청구할 이해관계인이라 볼 수 없는바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

③ 동일성 상표사용 인정됨 : 숫자 3609가 부가되어 있기는 하나, 문자 부분인 ESTOL과 숫자 부분인 3609가 일체 불가분적으로 결합되어 있지 않고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 문자 부분인 ESTOL이 상표로서의 독립성을 지니고 있을 뿐만 아니라 위 숫자 부분은 상품의 종류를 나타내기 위한 부기적인 부분으로 식별력이 없다.

이건 상표	실사용상표	사건 번호
ESTOL 상표등록 제203140호	ESTOL 3609	심판원 2004. 10. 19. 2003당2703 심결 특허법원 2005. 6. 17. 선고 2004허7395(심결지지)
구10류 : 지방산류, 지방산에스테르류, 글리세린류, 단일성산류, 알코올류		

1. 상표사용 여부 판단

o 을 제1 내지 7호증, 을 제14, 15호증의 각 1, 2의 각 기재와 이 법원의 부산세관장에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 주식회사 고원화성이 2003. 9. 29. 피고로부터 ESTOL 3609 상표가 부착된 트리에틸헥사노인(Triethylhexanoin)을 수입한 다음{위 트리에틸헥사노인에 대한 수입신고

필증 사본에는 공급자가 Unichema Chemie B.V.(GB)로 기재되어 있으나, 수입신고서와 선하증권에 공급자가 네덜란드 법인인 피고로 기재되어 있는 점에 비추어 위 수입신고필증 사본의 공급자 기재는 오기인 것으로 보인다.) 그 무렵 이를 수입 당시의 ESTOL 3609 상표가 부착된 상태 그대로 로제화장품 주식회사에게 화장품 원재료로 판매·공급한 사실, 트리에틸헥사노인이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 지방산에스테르류의 일종인 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 피고가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 ESTOL 3609 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나에 사용하였음이 인정된다.

o 나아가 피고가 사용한 실사용상표인 ESTOL 3609의 사용이 이 사건 등록상표와 동일성의 범주 내의 사용인가에 관하여 보건대, 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함되며, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없는바(대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 참조), 실사용상표에 숫자 3609가 부가되어 있기는 하나, 문자 부분인 ESTOL과 숫자 부분인 3609가 일체불가분적으로 결합되어 있지 않고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 **문자 부분인 ESTOL이 상표로서의 독립성을 지니고** 있을 뿐만 아니라, 을 제8 내지 12호증, 을 제13호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 실사용상표의 숫자부분인 3609가 피고가 생산하는 ESTOL 상표가 부착된 상품의 종류를 나타내기 위한 표지인 사실, 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 화합물의 경우에는 위와 같이 숫자 부분을 부기하여 그 상품의 종류를 구별하는 것이 일반적인 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 위 숫자 부분은 상품의 종류를 나타내기 위한 부기적인 부분으로 식별력이 없다고 할 것이어서, 어느 모로 보나 실사용상표인 ESTOL 3609의 사용은 이 사건 등록상표와 동일성 범주 내의 사용이다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

④ 상표사용 인정됨 : 통상사용권자에 의한 사용이다.

이건 상표	사건 번호
 상표등록 제289970호	심판원 2004. 10. 28. 2004당991 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2004허8534 판결 (심결지지)
등산백, 골프백, 볼링백, 스포츠백	

1. 상표사용 여부 판단(통상사용권에 기한 정당한 상표의 사용 여부)

가. 원고의 주장

피고와 이미향 사이에 2004. 3. 20. 작성되었다는 상표권사용계약서(갑 제3호증의 1)에는 그 대상이 되는 상표권의 등록번호가 없고 지정상품의 범위도 애매하게 기재되어 있으며, 별첨된 상표등록원부 사본의 온라인 발급일자도 이 사건 심판청구일 이후인 2004. 9. 23.이어서 위 계약서는 이 사건 심판청구일 이후에 작성된 것이 분명하여 피고와 이미향이 이 사건 심판청구일 전에 이 사건 등록상표에 관하여 통상사용권설정계약을 체결하였다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표의 사용사실을 입증하기 위하여 제출한 사진(갑 제3호증의 3)도 그 촬영일이 2004. 4. 20.로 표시되어 있으나 이미향이 그 사진에 나오는 볼링가방을 수입하여 국내로 들여온 날이 그 촬영일 이후인 2004. 4. 21.이어서 위 사진에 표시된 날짜도 사후에 조작된 것이 분명하므로 위 사진으로는 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전에 사용되었다고 보기 어렵다. 결국 피고는 이 사건 심판청구가 제기되자 시중에 불법 유통 중인 이 사건 등록상표가 부착된 볼링가방의 수입업자를 수소문하여 이미향과 사이에 상표권사용계약서를 소급하여 허위로 작성하였을 뿐이므로, 이는 통상사용권에 기한 정당한 상표의 사용이라고 할 수 없다.

나. 판단

갑 제3호증의 2, 을 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이미향이 이 사건 심판청구일 전인 2004. 4. 21. 중국으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 볼링가방을 수입한 사실을 인정할 수 있다. 나아가 이미향이 피고

와 이 사건 등록상표에 관하여 이 사건 심판청구일 전인 위 수입 당시에 통상사용권설정계약을 체결하였는지 여부에 관하여 보건대, 을 제6 내지 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이미향이 이 사건 등록상표가 부착된 볼링가방을 수입한 당일인 2004. 4. 21.에 피고의 대리인인 김세진에게 상표권 사용료로 돈 200,000원을 송금한 사실을 인정할 수 있어 이미향이 2004. 3. 20. 피고의 대리인인 김세진과 이 사건 등록상표에 관하여 통상사용권설정계약을 체결하였다는 을 제5호증의 기재 내용을 믿기에 충분하고, 상표권사용계약서에 첨부된 문서의 발급일자나 사진의 촬영일자와 관련하여 원고가 제기하는 앞서 본 의문점만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하며, 달리 반증이 없다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑤ 동일성 상표사용 인정됨

이건 상표	실사용상표	사건 번호
INSAN 등록번호: 제235959호		심판원 2005. 1. 31. 2004당16 심결 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허2021 판결 (심결지지)
제16류의 "서적, 신문, 연감, 카탈로그,		

1. 이 사건 등록서비스표의 동일성 사용 여부

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

(2) 그러므로 살피건대, 을제1 내지 14호증의 각 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고가 2001. 3. 이래 "신토불이건강"이라는 제호로 월간지를 발행하여 왔고, 그 중 2002년 1월호 내지 3월호, 5월호 내지 7월호에는 앞쪽 표지면 상단의 '

신토불이건강'이라는 제호 왼쪽에 실사용표장("INSAN")을 사용하였고(특히 2002년 1월호 내지 3월호에는 실사용표장 밑에 발행처의 홈페이지를 뜻하는 것으로 보이는 "www.insanga.co.kr"이라는 도메인 이름이 표시되어 있다), 2003년 1월호에는 표지의 우측 상단에는 "심신건강의 안내자/신토불이건강"이라고 기재되어 있고, 우측 하단에는 실사용표장이 표시되어 있는 사실이 인정되는바, 실사용표장은 위 각 월간지의 제호인 "신토불이건강"과는 별도로 그 옆쪽 또는 서적의 하단에 그와 다른 서체와 색채로 구성되어 있어서 제호라기보다는 그와 독립되어 그러한 서적의 출처를 나타내는 표장으로 사용된 것이라 할 것이고, 나아가 실사용표장은 비록 이 사건 등록서비스표를 구성하는 알파벳 중 "S"를 붉은색원 속에 넣고 색상을 다른 알파벳과 달리 하였으며, 또 전체 구성 알파벳의 아래쪽에 위쪽이 약간 볼록한 타원형의 밑줄이 그어져 있어 이 사건 등록서비스표와 외관에 있어 약간 다른 점이 있기는 하나, 이 사건 등록서비스표에 부가된 도형이 매우 단순하여 일반인이 이를 보고 다른 관념을 연상할 만큼 식별력이 있다고 보기 어렵고 오히려 알파벳의 서체 중 모서리 부분을 둥글게 하여 더 쉽게 알파벳을 인식할 수 있도록 하였는바, **이러한 정도의 변형은 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정**되는 범위 내에 있는 것이라 할 것이다.

따라서, 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나인 "잡지"에 정당하게 사용되었다 할 것이다.

⑥ **동일성 상표사용 인정됨 :**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
INSAN 상표등록 제235960호	INSAN 다용도죽염	심판원 2005. 4. 29. 2004당2275 심결 특허법원 2005. 9. 15. 선고 2005허4003 판결
제30류 식염, 간장, 맛소금		

1. 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용하였는지 여부

을 4호증의 1 내지 6호증의 2에 의하면 피고는 국내에 유통되는 '신토불이 건강'이라는 잡지의 2002년 5월, 6월, 7월호에 각 피고가 생산, 판매하는 죽염을 광고하면서 '  '과 '다용도죽염'이 함께 인쇄되거나 '  '과 '생활죽염'이 함께 인쇄된 용기에 죽염을 넣은 제품의 사진을 게재한 사실이 인정되나, 한편, 위 각 사진에 의하면  이 포함된 부분은 별도의 사각형으로 구획되어 그 안에 대나무 두 그루와 사람의 얼굴이 함께 표현되어 있는 반면, '다용도죽염' 또는 '생활죽염'이라는 문자는 위 사각형 아래 다른 글자체로 별도로 배치되어 있는 사실이 인정되는 바, 이에 의하면 '다용도 죽염' 또는 '생활죽염'이라는 문자는 그 용기에 담긴 내용물을 눈에 띄게 표시한 것으로 보일 뿐, 이를  과 일체로 결합된 표장의 일부라고 볼 수는 없고, 오로지  만이 상표로서 사용된 것으로 볼 것이다. 따라서, '다용도죽염', 또는 '생활죽염'이라는 부분이 독립된 식별력이 있고, 일반수요자들이 이를 '인산다용도죽염', 또는 '인산생활죽염'으로만 인식할 것이라는 원고의 주장은 이유 없다.

결국, 위  만을 이 사건 등록상표인 INSAN과 대비하여야 할 것인 바, 비록  은 이 사건 등록상표를 구성하는 알파벳 중 'S'가 원 속에 배치된 채 색채가 반전되어 있고, 전체를 구성하는 알파벳의 아래쪽에 위가 약간 불룩한 밑줄이 그어져 있어 이 사건 등록상표와 외관이 조금 다르기는 하나, 이 사건 등록상표에 부가된 위 각 도형은 매우 단순하여 일반수요자가 그것으로부터 별도의 식별력을 느낀다거나 위 표장을 이 사건 등록상표와 별개의 것으로 인식한다고 볼 수 없을 뿐 아니라, 호칭에 있어 양 표

장은 완전히 동일하므로, 위와 같은 정도로 변형된 표장은 거래 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에 있다고 할 것이다. 따라서, 피고는 이 사건 상표등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다 할 것이다.

2. 지정상품의 동일 여부

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표의 불사용취소 여부를 판단함에 있어서, 어떠한 상표가 그 지정상품과 동일한 상품에 사용되었는지 여부는 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 하여야 하고, 각 상품의 성분, 효능, 제조 방법, 용도, 소비자 층, 유통경로, 사용방법 등이 같거나 다르다는 사정만으로 그 동일성 여부를 판단할 것은 아니다.

살피건대, 을 제1호증에 의하면 식품의약품안전청장이 고시한 식품공전은 소금을 ① 제재소금 : 원료소금(100%)을 용해, 탈수, 건조 등의 과정을 거쳐 다시 재결정화시켜 제조한 소금, ② 가공소금 : 원료소금(100%)을 볶음, 태움, 용융 등의 방법으로 그 원형을 변형한 소금 또는 식품첨가물을 가하여 가공한 소금, ③ 정제소금 : 해수를 이온교환막에 전기 투석시켜 정제한 농축함수를 증발관에 넣어 제조한 소금으로 분류하고 있는 사실이 인정되는 바, 통상적으로 소금을 대나무에 넣고 반복하여 고온 가열하는 방법으로 얻어지는 '죽염'은 위 식품공전 상 '가공소금'의 일종이라 할 것이고, 특히, 근래의 거래 실정에 따르면 죽염은 질병의 치료나 예방을 위한 민간요법과 같은 특수한 용도에 한정되지 아니하고 일반식용으로 보편적으로 쓰이는 외에 비누, 치약 등의 원료로도 사용되는 등 그 용도가 매우 다양해 진 점, 백화점이나 대형 할인매장, 수퍼 마켓 등의 판매대에는 통상적인 소금, 구운 소금, 죽염 등이 함께 식용소금으로 진열, 판매되는 경우가 대부분이어서 일반 수요자나 거래자로서는 죽염을 반드시 식염과 구별되는 별개의 상품으로 인식하기보다는 이를 식염의 한 종류로 인식할 가능성이 매우 높은 점 등에 비추어 볼 때, 거래 통념상 죽염은 식염과 동일한 상품이라고 보는 것이 상당하다.

한편, 갑 제5 내지 27호증에 의하면 국내에서 발간된 논문이나 잡지 등에 죽염의 특이한 제조 방법 및 독특한 효능, 성분 등에 관한 내용이 여러 차례

다루어진 사실은 인정되나, 위에서 본 바와 같이 죽염의 성분, 효능, 제조 방법 등이 독특하다는 사정만으로 일반 수요자나 거래자 사이에서 죽염이 식염과 동일하지 아니한 상품으로 받아들여진다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 위 각 증거에 의하면 위 각 논문이나 기사는 대부분 우리나라에서 죽염의 특수한 성분이나 효능이 처음 알려지기 시작한 1990년대 초반부터 중반까지의 것들이고, 그 이후 죽염의 광범위한 보급으로 인하여 식염과의 구별이 모호해진 거래 통념의 변화를 반영하고 있지 아니하므로 위 증거만으로는 앞서의 사실인정을 뒤집기에 부족하다.

⑦ 상표사용 인정됨

이건 상표	사건 번호
MODUS VIVENDI 상표등록 제248002호	심판원 2005. 3. 3. 2004당2608 심결 특허법원 2005. 8. 11. 선고 2005허3208 판결 (심결취소)
신사복 등 의류	

1. 이 사건 등록상표가 등록취소 심판청구일전 3년 이내에 신사복 등과 관련하여 정당하게 사용되었는지 여부

먼저, 원고가 원고 회사 창립 기념 음악회의 안내 팜플렛에 이 사건 등록상표를 광고함으로써 그 지정상품인 신사복 등과 관련하여 정당하게 사용하였는지 여부에 관하여 본다.

갑 제9호증의 기재에 의하면, 원고는 2003. 10. 23. 여의도 KBS홀에서 원고 회사 창립 30주년 기념 "신원 에벤에설 앙상블 성가 대축제"를 개최한 사실, 원고는 위 성가 대축제를 안내하는 팜플렛을 작성하고 그 팜플렛의 마지막 면에는 6장의 의류 모델 사진을 게재하면서 각각의 사진에 원고의 상표인 "besti belli", "SI", "VIKI", "KOOLHAAS", "SIGE", "MODUS VIVENDI"라고 기재되어 있고, 이 사건 등록상표인 "MODUS VIVENDI"란에는 신사복을 입은 남자 모델의 사진이 실려 있으며, 그 아래에 "믿음으로 열어가는 기

업 - 신원입니다"라고 기재되어 있고, 그 하단에 원고 회사의 로고와 함께 "믿음의 기업 신원 주말은 주님과 함께-"라고 원고의 표시가 되어 있고, 그 아래 끝단에 "베스띠벨리/씨/비키/쿨하스/지이크/아이엔비유/모두스비벤디/버쯔/제킨/루이레이/크로와제/써스띠"라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에 의하면 원고는 원고 회사의 창립 기념 음악회를 안내하는 팜플렛에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 신사복과 관련하여 광고하였다 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 갑 제9호증(팜플렛)은 원고 회사의 창립을 기념하기 위한 음악회에서 그 순서 등을 안내하기 위한 책자이므로 여기에 이 사건 등록상표를 게재하였다 하더라도 그 상품에 대한 광고행위라고 보기 어렵고, 팜플렛의 마지막 장에 열거된 브랜드 중 "세스띠, 버쯔" 등은 당시 다른 회사에게 전용실시권을 설정해 주어 원고가 직접 위 브랜드 제품을 생산하지 않고 있었으며, "크로와제" 브랜드는 원고가 실시한 바 없었고, 이 사건 등록상표를 부착한 상품이 전혀 생산되지 않고 있던 상황에 비추어 보면, 원고의 이 사건 등록상표의 표시행위는 기업의 이미지 관리를 위하여 기업광고의 일환으로 사용된 것이어서 지정상품과의 구체적인 관계에서 자타 상품의 식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다고 주장하므로 살피건대, 을 제3호증의 1 내지 12, 을 제4호증의 1 내지 8의 각 기재에 의하면, 원고가 인터넷 홈페이지에 이 사건 등록상표 제품은 1997년까지만 영업하다가 그 후 중단하고 새로운 브랜드 제품인 SIGE를 출시하고 있다고 2000. 10.경부터 2004. 11.경까지 고객들에게 게시 안내한 사실, 위 팜플렛의 마지막 장의 끝단에 열거된 상표 중 세스띠에 대하여는 2001. 12. 27. 소외 주식회사 케이투에프투 등과, 버쯔에 대하여는 2002. 1. 30. 소외 주식회사 세보상사와 전용사용권 설정계약을 체결하고 그 후에는 원고가 직접 위 세스띠, 버쯔 등의 브랜드 제품을 직접 생산하지 아니하고 전용사용권을 가진 회사가 생산하고 있던 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 원고의 창립 음악회의 안내 팜플렛에 자기 회사의 상표들을 해당 모델 사진과 함께 게재하는 행위를 개별 상표들에 대한 광고가 아니라 오로지 기업의 이미지 광고로서만 이루어진 것이라 할 수 없고, 비록 당시 이 사건 등록상표의 제품을 생산하지 않고 있다 하더라도 그 상표의 제품을 앞으

로 계속 생산하지 않을 것이라고 단정할 수 없으며, 오히려 기업의 입장에서는 브랜드 마케팅 전략에 따라 직접 또는 라이센스 계약 등을 통하여 그 상표의 제품을 제조 판매할 것으로 보는 것이 합리적이므로, 위 팜플렛에 게재한 이 사건 등록상표의 광고를 그 지정상품과 관련이 없다고 할 수 없어 피고의 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 그 지정상품 중 신사복 등과 관련하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 있으므로, 그 등록이 취소할 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑧ **상표사용 인정됨 : 이 사건 심결이 '거래서류'에 해당하지 아니하는 수입신고필증에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 표시한 것을 상표사용행위라고 판단한 것은 상표사용에 관한 법리를 오해한 것이긴 하나, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자 또는 통상사용권자에 의해 그 지정상품의 하나에 정당하게 사용되었다고 인정된다.**

이건 상표	사건 번호
LYC-O-MATO 상표등록 제482289호	심판원 2005. 5. 31. 2004당2010 심결 특허법원 2005. 9. 16.선고 2005허5396 판결 (심결지지)
제29류 "가공야채류를 주원료로 하는 건강보조식품, 가공과실류를 주원료로 하는 건강보조식품, 발효유를 주원료로 하는 건강보조식품, 식용유지를 주원료로 하는 건강보조식품, 가공해초류를 주원료로 하는 건강보조식품, 식용어개류를 주원료로 하는 건강보조식품, 가공수산물을 주원료로 하는 건강보조식품, 두류를 주원료로 하는 건강보조식품, 두부류를 주원료로 하는 건강보조식품, 버터를 주원료로 하는 건강보조식품"	

* 유사판례 : 특허법원 2005.9.16.선고 2005허2045 판결(등록 제470087호 **LYC-O-MATO**)

1. 상표사용 여부 판단

(가) 수입신고필증에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 표시한 것이 상표법상 상표의 사용행위에 해당하는지

상표법에서 말하는 '상표의 사용'이란 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 바와 같이, (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다 할 것이고, 위 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다 할 것인바(대법원 2001. 11. 13. 선고 2000마4424 결정 참조), 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제7호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록상표의 전 상표권자인 휴먼앤위팡이 원고로부터 품명이 '토마토 오일(TOMATO OIL)', '가공식품(FOOD PREPARATIONS)', '야채추출물(VEGETABLE EXTRACTS)'인 물품을 각 수입하면서 세관에 제출한 각 수입신고필증의 모델·규격란에 각각 '400007 LYC-O-MATO 6%', '400008 LYC-O-MATO 6%', 'LYC-O-MATO 6%'라고 기재한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으나, 세관에 제출하는 수입신고필증은 거래당사자 간에 교부되는 위 (다)목의 거래서류라고 보기 어려우므로(위 대법원 결정 참조), 수입신고필증에 이 사건 등록상표와 동일한 표장인 "LYC-O-MATO"를 표시하였다고 하여 이 사건 등록상표가 사용되었다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 심결이 피고가 위 수입신고필증에 "LYC-O-MATO"를 표시한 것을 이 사건 등록상표의 사용행위이라고 한 것은 상표사용에 관한 법리를 오해하여 판단을 그르친 것으로 위법하다.

(나) 그런데 위 갑 제3호증의 1의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 휴먼앤위팡이 2004. 4. 20.경 국내에 유통시킬 목적으로 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착된 토마토 오일 원료 제품을 원고로부터 수입한 사실 자체는 인정되며, 나아가 갑 제4 내지 7호증, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제10 내지 13호증, 갑 제15호증의 1, 2, 을 제2 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를

종합하면, 이 사건 등록상표의 상표권이 2004. 5. 13.자로 피고에게 이전된 이후에도 휴먼앤위팡은 2004. 7. 21.경 국내에 유통시킬 목적으로 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착된 야채 추출물(VEGETABLE EXTRACTS) 제품을 원고로부터 수입하였고, 2004. 8. 경 소외 한미약품주식회사와 사이에 라이코펜(토마토추출물)을 주원료로 한 연질캡슐 형태의 '라이코마토베타카로틴' 제품을 납품받기로 하는 건강기능식품 OEM 계약을 체결하여 그 무렵 "LYC-O-MATO" 표장이 부착된 '라이코마토베타카로틴' 제품(건강보조식품의 일종이다)을 납품받았으며, 위 휴먼앤위팡의 광고의뢰에 따라 의료전문잡지 "MD" 2004년 9월호(2004. 8. 25. 발간됨), 2004. 8. 27.부터 2004. 9. 30.까지 사용된 농수산홈쇼핑의 추석 특집호 카달로그, 2004. 9. 7.자 일간신문 메트로, 2004. 9. 9.자 중앙경제에 이 사건 등록상표 및 위 '라이코마토베타카로틴' 캡슐 제품에 대한 광고가 각 게재되었고, 2004. 8. 25.자 헤럴드 경제지에 휴먼앤위팡이 "LYC-O-MATO"를 원료로 만든 건강식품과 미용미누를 선보였다는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실, 한편 휴먼앤위팡은 그 주식비율이 피고의 처인 유미혜가 45%, 모친인 김정순이 50%, 매형인 김광진이 5%를 소유한 가족 형태의 회사로서 법인등기부상 위 유미혜가 대표이사로, 위 김정순이 감사로, 위 김광진이 이사로 각 등재되어 있었으나, 그 실질적인 운영은 피고에 의해 이루어지는 회사였으므로, 위와 같이 이 사건 등록상표의 권리가 이전된 이후에도 여전히 휴먼앤위팡의 명의로 이 사건 등록상표가 사용되는 것에 대하여 피고는 전혀 이의를 제기하지 않은 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없다.

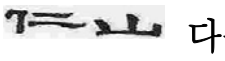
위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 전 상표권자인 휴먼앤위팡이 그 상표권을 가지고 있던 시기인 2004. 4. 20.경 국내에 유통시킬 목적으로 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 표시된 토마토 오일을 수입함으로써 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일(2004. 9. 15.) 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나인 "가공야채류를 원재로로 한 건강보조식품"과 동일성의 범위 내에 있는 토마토 오일에 사용되었다 할 것이고(그 상표사용의 법적 효력은 후에 상표권을 이전받은 상표권자에게 그대로 귀속된다),

한편 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용

자 사이의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 일정한 형식을 갖추어야만 하는 것은 아니라 할 것인바, 위 인정사실에 의하면 휴먼앤위팡은 형식상 대표이사가 유미혜일 뿐 실질적으로는 피고가 운영하는 회사이고 그 대표이사인 유미혜와 피고는 부부관계에 있는 점, 휴먼앤위팡이 2004. 5. 13. 이 사건 등록상표의 상표권을 피고에게 이전한 이후에도 지속적으로 이 사건 등록상표를 사용하는 데에 대해 피고는 전혀 이의를 제기하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 휴먼앤위팡은 피고로부터 이 사건 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당한다고 봄이 상당하다 할 것이어서, 휴먼앤위팡이 사건 등록상표의 상표권이 피고에게 이전된 이후인 2004. 7. 21. 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착된 야채추출물 원료제품을 수입한 행위, 2004. 8. 25., 2004. 9. 7. 2004. 9. 9.에 각각 "MD'란 의료전문잡지, 일간신문 메트로 및 중앙일보에 이 사건 등록상표 및 '라이코마토베타카로틴'이란 캡슐제품에 대한 광고를 각 게재한 행위 역시 통상사용권자가 이 사건 등록상표를 그 지정상품의 하나인 "가공야채류를 주원료로 한 건강보조식품"에 사용한 행위에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자 또는 통상사용권자에 의해 그 지정상품에 정당하게 사용되었다고 인정된다.

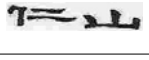
결국, 이 사건 심결이 '거래서류'에 해당하지 아니하는 수입신고필증에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 표시한 것을 상표사용행위라고 판단한 것은 상표사용에 관한 법리를 오해한 것이긴 하나, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자 또는 통상사용권자에 의해 그 지정상품의 하나에 정당하게 사용되었다고 인정되는 이상, 이와 결론을 같이 하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

⑨ **동일성 상표사용 인정됨 :**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
仁 山 상표등록 제235962호	 다용도 죽염	심판원 2005. 4. 29. 2004당2277 심결 특허법원 2005. 9. 15. 선고 2005허3994 판결(심결지지)
제30류 식염, 간장, 맛소금		

1. 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용하였는지 여부

을 4호증의 1 내지 6호증의 2에 의하면 피고는 국내에 유통되는 '신토불이 건강'이라는 잡지의 2002년 1월, 2월, 3월호에 각 피고가 생산, 판매하는 죽염을 광고하면서 '  '과 다용도죽염'이 함께 인쇄되거나 '  ' 과 '생활죽염'이 함께 인쇄된 용기에 죽염을 넣은 제품의 사진을 게재한 사실이 인정되나, 한편, 위 각 사진에 의하면  과 '다용도죽염' 또는 '생활죽염'은 일렬로 배치된 것이 아니라,  이라는 표장 아래에 세로로 글자체를 달리하여 '다용도죽염' 또는 '생활죽염'이라고 크게 써 넣어 독립적으로 표현한 사실이 인정되는 바, 이에 의하면 '다용도죽염' 또는 '생활죽염'이라는 문자는 그 용기에 담긴 내용물을 눈에 띄게 표시한 것으로 보일 뿐, 이를  과 일체로 결합된 표장의 일부라고 볼 수는 없고, 오로지  만이 상표로서 사용된 것으로 볼 것이다. 따라서, '다용도죽염', 또는 '생활죽염'이라는 부분이 독립된 식별력이 있고, 일반수요자들이 이를 '인산다용도죽염', 또는 '인산생활죽염'으로만 인식할 것이라는 원고의 주장은 이유 없다.

결국, 위  만을 이 사건 등록상표인 仁山과 대비하여야 할 것인

바, 비록 이 사건 등록상표가 인쇄체로 된 한자의 형상을 하고 있는데 비하여  은 이를 붓글씨로 표현한 것과 같은 차이가 있으나 그로써 이 사건 등록상표가 외관상다른 표장으로 인식될 정도라고는 판단되지 아니할뿐더러, 호칭과 관념에 있어 양 표장은 완전히 동일하므로, 위와 같은 정도로 변형된 표장은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에 있다고 할 것이다. 따라서, 피고는 이 사건 상표등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다 할 것이다.

2. 지정상품의 동일 여부

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표의 불사용취소 여부를 판단함에 있어서, 어떠한 상표가 그 지정상품과 동일한 상품에 사용되었는지 여부는 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 하여야 하고, 각 상품의 성분, 효능, 제조방법, 용도, 소비자 층, 유통경로, 사용방법 등이 같거나 다르다는 사정만으로 그 동일성 여부를 판단할 것은 아니다.

살피건대, 을 제1호증에 의하면 식품의약품안전청장이 고시한 식품공전은 소금을 ① 제재소금 : 원료소금(100%)을 용해, 탈수, 건조 등의 과정을 거쳐 다시 재결정화시켜 제조한 소금, ② 가공소금 : 원료소금(100%)을 볶음, 태움, 용융 등의 방법으로 그 원형을 변형한 소금 또는 식품첨가물을 가하여 가공한 소금, ③ 정제소금 : 해수를 이온교환막에 전기 투석시켜 정제한 농축함수를 증발관에 넣어 제조한 소금으로 분류하고 있는 사실이 인정되는 바, 통상적으로 소금을 대나무에 넣고 반복하여 고온 가열하는 방법으로 얻어지는 '죽염'은 위 식품공전 상 '가공소금'의 일종이라 할 것이고, 특히, 근래의 거래 실정에 따르면 죽염은 질병의 치료나 예방을 위한 민간요법과 같은 특수한 용도에 한정되지 아니하고 일반 식용으로 보편적으로 쓰이는 외에 비누, 치약 등의 원료로도 사용되는 등 그 용도가 매우 다양해 진 점, 백화점이나 대형 할인매장, 수퍼 마켓 등의 판매대에는 통상적인 소금, 구운 소금, 죽염 등이 함께 식용소금으로 진열, 판매되는 경우가 대부분이어서 일반 수요자나 거래자로서는 죽염을 반드시 식염과 구별되는 별개의 상품으로 인식하기보다는 이를 식염의 한 종류로 인식할 가능성이 매우 높은 점 등에 비추어 볼 때, 거래 통념상 죽

염은 식염과 동일한 상품이라고 보는 것이 상당하다.

한편, 갑 제5 내지 27호증에 의하면 국내에서 발간된 논문이나 잡지 등에 죽염의 특이한 제조 방법 및 독특한 효능, 성분 등에 관한 내용이 여러 차례 다루어진 사실은 인정되나, 위에서 본 바와 같이 죽염의 성분, 효능, 제조 방법 등이 독특하다는 사정만으로 일반 수요자나 거래자 사이에서 죽염이 식염과 동일하지 아니한 상품으로 받아들여진다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 위 각 증거에 의하면 위 각 논문이나 기사는 대부분 우리나라에서 죽염의 특수한 성분이나 효능이 처음 알려지기 시작한 1990년대 초반부터 중반까지의 것들이고, 그 이후 죽염의 광범위한 보급으로 인하여 식염과의 구별이 모호해진 거래 통념의 변화를 반영하고 있지 아니하므로 위 증거만으로는 앞서의 사실인정을 뒤집기에 부족하다.

⑩ **동일성 상표사용 인정됨 : 이건 등록상표 중 숫자 101 속에 표현된 "BUTTON FLY"는 지정상품의 여밈 스타일을 나타내는 성질표시적 표장의 성격이 강하고, 사용상표 중 101 속에 표현된 "SPOTISM" 역시 사용상품인 의류의 내용 내지 품질(스포츠를 모티브로 한 의류 내지 스포츠 의류)을 나타내는 성질표시적 성격이 강하다 할 것이고, 여기에 "BUTTON FLY"와 "SPOTISM"이 이건 등록상표 및 사용상표 전체의 배치 속에서 무슨 글씨인지 보이지 않을 정도로 작게 표현되어 있는 점까지 감안한다면 이들 부분은 이건 등록상표의 요부가 아니라 부기적 부분에 불과하여 위와 같은 차이점이 있다 하더라도 이건 등록상표와 사용상표는 그 동일성이 있다 할 것이다.**

이건 상표	실사용상표	사건 번호
 상표등록 제307940호		심판원 2005. 4. 12. 2004당2138 심결 2005. 9. 22. 선고 2005허3987 판결 (심결취소)
구45류 청바지, 잠바, 스커트, 카디건, 장갑, 모자, 버클, 혁대, 단추, 손수건		

1. 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용하였는지 여부

(1) 인정사실

갑 제4호증의 1, 갑 제6호증의 1, 4 내지 8의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고와 젯아이씨사는 2001. 8. 1. 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권 설정계약을 체결한 사실, 젯아이씨사는 2002. 12. 9. 중국 지닝훼유 수출입사(이하 '지닝훼유사'라 한다) 사이에 젯아이씨사가 제품 생산에 필요한 원·부재료를 지닝훼유사에 공급하고, 지닝훼유사는 완성된 의류제품을 젯아이씨사에 공급하되, 그 품목은 스타일 넘버 ZWS-3302, 3312로 표시되는 2개의 제품으로 하는 물품공급계약을 체결한 사실, 젯아이씨사는 디자이너 김덕윤이 2001. 10. 20. 작성한 여자 웜업 세트(ZWS-3302)에 대한 작업지시서 및 사용표장 ""를 자수로 넣을 것을 지시하는 자수발주서를 지닝훼유사에 보낸 사실, 젯아이씨사는 2003. 1. 22. 2회에 걸쳐 지닝훼유사가 생산한 모델번호 ZWS-3302인 여성 트레이닝 세트(WOMEN TRAINING SET)를 반입하여 같은 날 세관에 이를 수입신고하고, 같은 해 2. 4. 같은 모델번호 ZWS-3302인 여성 트레이닝 세트를 반입하여 같은 날 이를 세관에 수입신고한 사실, 그 후 위 상품들은 2003. 2. 22. 신세계백화점 마산점에 출고되어 그 무렵 소비자에게 판매된 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 젯아이씨사가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 ""와 같은 표장을 여성 트레이닝 세트에 사용하였다 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 사용표장의 동일성 여부

원고는 사용표장이 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에 있는 표장이라고 주장하고, 피고는 동일성의 범위를 벗어난 표장이라고 다투므로 살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 ""는 큰 글씨체로 숫자인 "101"과 그 아래에 영문자 "WESTWOOD"가 기재되어 상하 2단으로 결합되어 있고, 숫자 "101"의 중앙 부분에 횡으로 아주 작은 크기의 영문자 "BUTTON FLY"가 기재되어 있고 그 양 옆에 별이 3개씩을 배치되어 있으며, 사용상표 ""는 큰 글씨체로 숫자인 "101"과 그 아래에 영문자 "WESTWOOD"

가 기재되어 상하 2단으로 결합되어 있고, 숫자 "101"의 중앙 부분에 횡으로 아주 작은 크기의 영문자 "SPORTISM"이 기재되어 있고 그 양 옆에 별이 3개씩 배치되어 있으며, 갑 제8호증의 1 내지 14의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 영문자 "BUTTON FLY"라는 명칭은 당해 업계에서 '여밈 부분을 지퍼 대신 단추로 채우는 것'을 의미하는 용어로 일반적으로 사용되고 있고, "SPORTISM"은 '운동 등'을 의미하는 영어단어 "SPORT"에 '~주의'를 의미하는 접미어 "~ISM"을 결합한 조어인 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표의 "BUTTON FLY"는 지정상품의 여밈 스타일을 나타내는 성질표시적 표장의 성격이 강하고, 사용상표의 "SPOTISM" 역시 사용상품인 의류의 내용 내지 품질(스포츠를 모티브로 한 의류 내지 스포츠 의류)을 나타내는 성질표시적 성격이 강하다 할 것이고, 여기에 "BUTTON FLY"와 "SPOTISM"이 이 사건 등록상표 및 사용상표 전체의 배치 속에서 무슨 글씨인지 보이지 않을 정도로 작게 표현되어 있는 점까지 감안한다면 이들 부분은 이 사건 등록상표의 요부가 아니라 부기적 부분에 불과하여 위와 같은 차이점이 있다 하더라도 **이 사건 등록상표와 사용상표는 그 동일성이 있다 할 것이다**.

2. 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품에 속하는지 여부

피고는 이 사건 등록상표의 지정상품은 '잠바' 등인데 반하여 젯아이씨사가 사용한 상품은 트레이닝이므로 사용상표가 지정상품에 사용되지 않았다고 주장하므로 살피건대, 상표법시행규칙 제6조 제1항 별표 1에 의하면 '잠바'는 제25류(의류, 신발, 모자)의 제5상품군(양복)에 신사복, 작업복 등과 함께 기재되어 있고, '트레이닝복'이라는 용어로는 어느 상품류에도 규정되어 있지 아니하고 다만 같은 류 제7상품군(스웨터류・와이셔츠류・내의 및 잠옷류)에는 '운동용 유니폼'이 기재되어 있으나, 갑 제7호증의 영상에 변론 전체의 취지에 의하면 젯아이씨사가 수입 판매한 트레이닝복은 입고 활동하기에 편한 옷옷으로 보이고, 잠바(Jumper)는 '품이 넉넉하고 활동적인 옷옷으로 꾸밈새에 따라 놀이용 또는 운동복이나 작업복 등으로 이용되는 옷옷'을 일컫는 용어인 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 최근 트레이닝복의 상의를 가벼운 옷차림의 상

의로 입는 경향에 비추어 보면 젯아이씨사가 수입 판매한 여성 트레이닝 세트의 상의는 이 사건 등록상표의 지정상품인 '잠바'의 한 종류에 해당한다 할 것이어서, 젯아이씨사는 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내의 표장을 그 지정상품에 사용하였다 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 잠바와 관련하여 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 있으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니하여 그 등록을 취소하여서는 아니 될 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑪ **상표 사용사실 인정됨 : 피고(피청구인)가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 플라스틱제완구 또는 세트완구에 표시하여 사용한 사실이 인정됨.**

이건 상표	사건 번호
 : 상표등록 제230242호	심판원 2005. 6. 30. 2005당139 심결 특허법원 2005. 11. 4. 선고 2005허6801 판결 (심결지지)
완구류	

1. 상표 사용여부 판단

가. 원고(청구인)의 주장

피고(피청구인)가 제출한 세금계산서 등의 증거에 공급자, 공급받는자, 연월일, 완구, 공급가액, 세액 등만이 표시되어 있을 뿐 구체적인 상품명, 수량, 단가 등이 기재되어 있지 않은 점, 이 사건 등록상표가 사용되었다는 레이싱카 완구는 품질경영 및 공산품안전관리법과 동시행규칙에서 정하고 있는 안전검사대상 공산품임에도 불구하고 이에 대하여 안전검사를 받지 않은 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 사용되었다고 보기 어렵고, 한편 이 사건 등록상표가 사용되었다는 레이싱카완구는 여러 재료가 복합적으로 사용된 종합완구여서 이 사건 등록상표의 지정상품인 플라스틱제완구나 세트완구에 해당되지도 않는다.

나. 판단

을 제1 내지 5호증, 을 제6호증의 1, 2, 3, 을 제9호증, 을 제19호증의 1 내지 4, 을 제21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고(피청구인)가 2002. 7. 31.경 이원근과 완구제품에 대한 물품제조판매계약을 체결한 다음 그 해 말경부터 지금까지 이 사건 등록상표가 부착된 레이싱카완구, 팽이완구 등을 생산하여 이원근에게 공급한 사실, 레이싱카완구, 팽이완구 등에 금속자재 등이 일부 사용되기는 하지만 주된 재료는 플라스틱이고, 팽이완구는 여러 부분으로 이루어져 이를 조립하여 사용할 수 있게 되어 있는 사실 등을 각 인정할 수 있어서, 피고(피청구인)가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 플라스틱제완구 또는 세트완구에 표시함으로써 이를 사용한 사실이 인정된다고 할 것이고, 피고 제출의 세금계산서 등에 구체적인 상품명, 수량, 단가 등이 기재되어 있지 않다는 사정이나, 레이싱카완구가 품질경영 및 공산품안전관리법과 동시행규칙에서 정하고 있는 안전검사대상 공산품임에도 불구하고 이에 대하여 안전검사를 받지 않았다는 사정만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하며 달리 반증이 없다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

⑫ 상표 사용사실 인정됨 : 이 사건 등록상표를 그 지정상품들 중 하나인 티셔츠에 표시한 후 이를 수출함으로써 상표법 제2조 제1항 제6호 가목 및 나목에 따라 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였다.

이건 상표	사건 번호
AMESUD BOON : 상표등록 제430090호	심판원 2004. 11. 26. 2004당922 심결 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2004허8473 판결 (심결취소)
"청바지, 티셔츠, 양말, 모자, 혁대, 스타킹, 장갑, 타이즈, 나이트캡, 멜빵"	

1. 상표 사용여부 판단

이 사건 등록상표가 취소심판청구일(2004. 5. 4.) 전 3년 이내에 지정상품들 중 1이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었는지 여부에 관하여 살피건대, 갑제6, 8, 14, 20, 21호증, 갑제10호증의 1 내지 6, 갑제13호증의 2 내지 7, 갑제15호증의 1 내지 3의 각 기재(다만 갑제13호증의 2 내지 4의 각 기재 중 진성수가 나중에 추가한 "AMESUD BOON" 부분은 각 제외)와 증인 임채만, 김방곤의 각 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면,

원고(피청구인)는 1993. 7. 1.부터 '성경상사'라는 상호로 신발, 의류, 고무신 및 일반 신발의 도·소매업을 영위하여 오던 중 1999.경부터 2002.경까지 의류 제조업자인 임채만에게 이 사건 등록상표가 부착된 티셔츠, 스커트 등 의류의 제조를 의뢰하여 이를 납품받은 후 그 대금을 원고(피청구인) 남편인 진성수의 예금통장을 통하여 임채만에게 지급한 사실, 또한 원고(피청구인)는 1999. 경부터 2002. 12.경까지 위와 같이 제조하여 납품받은 이 사건 등록상표가 부착된 티셔츠, 스커트 등 의류를 과테말라의 의류판매업자인 김방곤에게 판매하고 그 대금을 원고(피청구인) 남편인 진성수의 예금통장을 통하여 지급받은 사실을 인정할 수 있고, 을제1호증의 1 내지 7, 을제2, 4, 5호증, 을제3호증의 1 내지 4의 각 일부 기재만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하고 달리 반증이 없는바,

위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표의 상표권자였던 원고(피청구인)는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품들 중 하나인 티셔츠에 표시한 후 이를 수출함으로써 상표법 제2조 제1항 제6호 가목 및 나목에 따라 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 1이상에 대하여 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되어 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

⑬ 상표 동일성 범주내 사용사실 인정됨

이건 서비스표	실사용서비스표	사건 번호
새 나 라 SAE NA RA 서비스표등록 제10177호	  	심판원 2003. 8. 5. 2002당3130 심결 특허법원 2005. 12. 23. 선고 2005허8609 판결 (심결취소)
닭요리전문점, 식당체인업		

1. 서비스표 사용여부 판단

갑 제1호증, 갑 제23, 24, 25호증의 각 기재, 을 제1호증의 영상과 증인 장관순의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 전환등록 전의 요식업 등에 관하여 전용사용권을 설정한 장관순이 2001. 1.경부터 같은 해 8.경까지 닭요리전문체인점을 경영하면서 사용한 치킨 포장상자의 윗면에 '  '이, 옆면에 '  '이 각 인쇄되어 있는 사실, 위 두 사용표장이 인접하여 배치되어 있고 치킨 포장상자가 그다지 크지 않아 위 두 사용표장이 한 눈에 들어오는 사실, 위 두 사용표장의 구성 중 한글 '치킨'이나 영문자 'CHICKEN' 부분은 닭요리전문체인점경영업 등에서 일반적으로 흔히 쓰이는 표시여서 서비스표의 한 부분으로 인식된다고 보기 어려운 사실 등을 각 인정할 수 있고, 위 두 사용표장의 한글과 영문자 부분의 글자체 변형의 정도가 문자의 인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 없을 정도도 아니어서, **위 두 사용표장의 결합에 의한 실사용서비스표에는 이 사건 등록서비스표의 모든 구성이 나타나 있다고 할 것이므로**, 실사용서비스표는 그 배열위치와 글자체 변형에도 불구하고 거래 사회통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표로 그 지정서비스업 중 닭요리전문체인점 경영업 등에 사용되었다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

다. 이해관계 있다.

① 이해관계 있다 : 원고(청구인)는 이 사건 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자로 볼 수 있을 뿐만 아니라 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자라고 할 것이어서, 이해관계가 있다.

이건 상표	사건 번호
 : 상표등록제287806호	심판원 2005. 5. 12. 2004당723 심결 특허법원 2005. 10. 27. 선고 2005허5020 (심결취소)
수첩, 연필, 샤프펜슬, 볼펜, 싸인펜,	

1. 상표등록 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부

(1) 상표등록취소심판청구에 있어서의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하고(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 및 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결), 이러한 이해관계인에는 ① 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자, ② 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자, ③ 청구인의 출원상표가 피청구인의 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 등록거절의 통지를 받은 자 등이 해당한다 할 것이며, 청구인이 이해관계인에 해당하는지 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 원고(청구인)가 이해관계인인지 여부

(가) 갑 제3 내지 13호증, 갑 제14호증의 1 내지 21, 갑 제15호증의 1 내지 17, 갑 제16호증, 갑 제17호증의 1, 2, 갑 제18호증의 1 내지 3, 갑 제19호증, 갑 제20호증의 1, 2, 갑 제21호증, 을 제1호증의 3, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 원고(청구인 : 종전 상호: 주식회사 엠티비컬렉션, 2004. 9. 7. 현재의 상호로 변경)의 대표이사인 원명희는 1999. 3. 2. '손바느질로 만든 곰인형'을 지칭하는 '테디베어' 곰인형을 국내에 소개하기 위하여 '한국테디베어협회'를 설립하였고 여러 가지 곰인형의 형상을 창작하여 전시회를 열었으며, 한국테디베어협회는 그 설립 이해 데디베어 체인점 관련 사업, 테디베어 인형을 주제로 한 전시회, 테디베어 전문지(Teddy Zone) 발행과 같은 사업을 전개하고 있다.

② 원고(청구인)는 대표이사인 원명희가 스스로 창작한 '테디베어' 곰인형의 형상을 주제로 한 캐릭터 사업을 수행하기 위하여 2003. 9. 1. 주식회사 임펙트커뮤니케이션과 라이센스 영업 대행계약을 체결하였고, 위 계약에 기초하여 임펙트커뮤니케이션은 2003. 9. 23. 원고(청구인)를 대신하여 주식회사 필존과 원고(청구인)가 창작한 다양한 형상의 '테디베어' 곰인형을 주제로 하여 문구류를 포함한 여러 상품들에 대하여 캐릭터 라이센스계약을 체결하였다.

③ 위와 같이 라이센스계약을 체결한 주식회사 필존은 2004. 1. 14. 및 28. 원고(청구인)에게 캐릭터 형상과 관련한 증지를 요청하고 그 무렵부터 원고(청구인)가 창작한 '테디베어'의 형상을 표시한 노트, 지함, 봉제필통, 샤프 등의 상품을 제조, 판매하였다.

④ 원고(청구인)는 2004. 4. 14.경 이 사건 등록상표의 존재로 인하여 '테디베어' 또는 'Teddy Bear'와 같은 상표를 부착한 상품을 제작, 판매할 수 없다는 점을 인식하고 특허심판원에 이 사건 상표에 대한 등록취소심판을 청구하였는데, 피고(피청구인)는 2004. 6. 16. 원고(청구인)에 대하여 이 사건 상표에 대한 침해의 중지를 요청하는 내용의 통고서를 보냈으며, 이에 대하여 원고(청구인)는 피고(피청구인)에게 원고(청구인)가 주식회사 필존에게 위 '테디베어' 형상을 문구류에 사용하도록 하였으나 그 표장을 사용하는 것은 상표권

을 침해하는 것이라는 취지의 통지를 하였다는 내용의 답변서를 보냈다.

⑤ 한편, 원고(청구인)는 2004. 8. 25. 이래 주식회사 프로컴퍼니가 운영하는 성남시 분당구 구미동 소재 '베어캐슬'이라는 쇼핑몰의 3층 매장에 주식회사 필존이 제작한 '테디베어' 형상이 표시된 문구 등을 공급하여 왔고(다만 물건 판매 영수증에는 상관례에 따라 주식회사 프로컴퍼니의 대표자인 '이창규'의 명의로 되어 있다), 2004. 9. 7. 원고 회사의 상호를 현재와 같이 '주식회사 테디베어'로 변경하고 같은 달 10.에는 회사등기부 중 법인의 목적란에 '문구, 팬시, 악세사리, 기타 잡화 제조 및 판매'를 추가하였다.

(나) 위 인정사실과 같이 원고(청구인)가 이 사건 취소심판 청구일 전에 주식회사 필존에게 '테디베어' 형상이 표시된 문구류를 제조, 판매할 수 있도록 하였고, 이 사건 취소심판 청구일 후 '베어캐슬'이라는 쇼핑몰에 주식회사 필존이 생산한 문구류를 판매하여 오고 있으며, 원고(청구인) 회사의 상호를 변경하고 그 목적에 문구류의 제조, 판매를 포함한 사실로부터, 원고(청구인)는 이 사건 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자로 볼 수 있을뿐만 아니라 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자라고 할 것이어서, 원고(청구인)는 이 사건 상표의 존속으로 인하여 상표권자인 피고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 자라 할 것이다.

② 이해관계 있다. : 청구인은 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 표장을 사용할 의사가 있다는 것이 객관적으로 추측된다.

이건 상표	사건 번호
STREET PRINT 상표등록 제383968호	심판원 2004. 9. 30. 2004당869 심결 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2004허6873 판결(심결취소)
제33류 : 블록, 보도판, 벽돌, 타일, 아스팔트타일,	

1. 이해관계 유무 판단

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항에서 정하고 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조), 이에는 등록상표와 동일, 유사한 표장을 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용할 의사가 객관적으로 추측되는 사람이 포함된다(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결 참조).

(2) 이 사건에서 보건대, 미국, 독일, 중국 등 세계 여러 나라에서 이 사건 등록상표와 동일하게 구성된 표장 등을 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 상품류에 등록하여 사용하고 있는 원고가 국내에 진출하기 위하여 1996. 4. 7. 주식회사 다린과 이 사건 등록상표와 동일하게 구성된 표장 등을 아스팔트 각인 인쇄장치에 위 다린이 사용할 수 있도록 하는 계약을 체결하고, 2000. 5. 25.에는 뉴질랜드의 모간 페이빙 시스템즈 리미티드와 이 사건 등록상표와 동일하게 구성된 표장을 위 회사가 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 상품류에 사용하는 것을 허락하는 계약을 체결하면서 우리나라를 판매대상지역으로 지정한 다음 삼성 에버랜드사를 국내 사용권자로 지정한 사실을 인정할 수 있

어서(민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 의한 자백간주, 갑 제3호증의 1 내지 11, 갑 제4, 10, 12호증), 원고가 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 표장을 사용할 의사가 있다는 것이 객관적으로 추측된다. 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 이해관계인이라고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 하여 본안 판단에 나아가지 아니한 이 사건 심결은 위법하다.

제73조 제1항 제7호

第23條第1項第3號 本文에 해당하는 商標가 登錄된 경우에 그 商標에 관한 權利를 가진 者가 당해 商標登錄日부터 5年이내에 取消審判을 請求한 경우

제73조 제1항 제7호

가. 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당한다.

① 상표법 제73-1-7호에 해당한다.

이건 상표	인용 상표 (파리조약당사국에 등록된 상표)	사건 번호
비제노바 VISENOVA 상표등록 제554631호		특허심판원 2004. 9. 23. 2003당2035 심결 특허법원 2005.1. 7. 선고 2004허6644판결 (심결지지)
제19류 : 대리석, 목질타일, 비닐타일, 유리타일, 콘크리트타일, 플라스틱타일, 대리석제조각, 타일(비금속제), 인조대리석	지정상품 : 건축자재들(비금속), 대리석, 판지대리석, 화강암, 석재 등	

1. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제73조 제1항 제7호는 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 위 제23조 제1항 제3호 본문은 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우를 규정하고 있다.

(2) 그러므로 이 사건 등록상표에 위 조항 소정의 취소사유가 있는지에 관하여 보건대, ① 피고(청구인)의 상표가 파리조약당사국에 등록된 상표인 사실은 위에서 본 바와 같고, 갑 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ② 원고(이건 상표권자)가 2002. 4. 1.경 피고(청구인)와 피고의

VISENOVA 대리석타일에 관하여 기간을 2002. 4. 1.부터 2003. 3. 31.까지로 정하여 국내 독점공급계약을 체결한 사실, ③ 원고(이건 상표권자)가 피고(청구인)와 위와 같이 독점공급계약을 체결한 다음 피고(청구인)의 서면이나 구두에 의한 동의 없이 2002. 6. 28. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록 받은 사실, ④ 이 사건 등록상표는 한글과 영문자부분으로, 피고의 상표는 영문자와 도형부분으로 이루어져 있는데, 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰하면 양 상표의 영문자가 VISENOVA로 같아 호칭과 관념이 같아 양 상표가 전체적으로 유사하고, 그 지정상품도 건축자재에 사용되는 대리석 등으로 유사한 사실 등을 인정할 수 있는바, 그렇다면 이 사건 등록상표는 파리조약당사국에 등록된 피고의 상표와 유사한 상표로서 그 권리자인 피고의 국내 대리인인 원고가 피고의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원한 것이어서, 달리 특별한 사정이 없는 한 상표법 제73조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

제73조 제1항 제8호

專用使用權者 또는 通常使用權者가 指定商品 또는 이와 유사한 商品에 登錄商標 또는 이와 유사한 商標를 사용함으로써 需要者로 하여금 商品의 品質의 誤認 또는 他人의 業務에 관련된 商品과의 混同을 생기게 한 경우. 다만, 商標權者가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제73조 제1항 제8호

가. 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다.

① 이 사건 등록상표의 '통상사용권자'가 이 사건 등록상표의 지정상품인 "자동차용 시트커버"에 이 사건 등록상표와 '유사'한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표와 오인·혼동을 생기게 하여, 이건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 의해 등록이 취소되어야 한다.

이건 상표	실사용상표	대상상표	사건 번호
 상표등록 제450148호			심판원 2003. 11. 28. 2002당3330 심결 특허법원 2005. 12. 30. 선고 2003허7190판결 (심결지지)
자동차용 시트커버	자동차용 시트커버	주식회사 아쿠앰의 CI상표	

1. 상표법 제73조 제1항 제8호에 관한 판단

(1) 상표법 제73조 제1항 제8호에서는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는 첫째로 전용사용권자 또는 통상사용권자가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표(실사용 상표)를 사용하여야 하고, 둘째 그 결과 혼동의 대상이 되는 상표(대상상표)를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하거나 또는 상품출처에 관하여 대상상표와 혼동을 생기게 하여야 한다.

(2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 사용한 것인지 여부

에이엠코리아가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 사실은 당사자 사이

에 다툼이 없고, 을 제26호증의 1 내지 12, 을 제27, 28호증, 을 제29호증의 1, 2, 을 제30호증의 1 내지 7의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 에이엠코리아가 "자동차용 시트커버"의 판매촉진용 광고를 위해 2000년 5월경부터 2001년 12월경 사이에 발행된 "자동차생활" 잡지 및 그 무렵 발행된 포스터, 카탈로그 등에 실사용 상표를 사용한 사실이 인정된다.

다음으로 이 사건 등록상표와 실사용상표의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 "  "와 같이 구성되고, 실사용 상표는 "  "와 같이 구성된 상표로서 양 상표 모두 도형과 문자로 이루어진 결합상표인 바, 문자 부분에 있어 양 상표의 문자의 요부인 "AQuam"부분이 서로 동일·유사하고, 도형 부분에 있어 이 사건 등록상표의 원형의 도형과 실사용상표의 좌측의 가장 큰 원형 도형이 모두 원형이고, 크기가 서로 비슷하며, 그 형상이 모두 중심부분, 중간부분, 외곽부분 등 3부분으로 구분되어 있고 색깔이 서로 유사한 점 등에 비추어 볼 때 양 상표는 전체적으로 유사한 상표라고 할 것이고, 한편 실사용 상표는 이 사건 등록상표와 달리 좌측에 추가로 원형의 도형이 구성되고 그 좌우 각각의 원형의 도형 주변에 2-3개의 작은 원들이 결합되어 있는 점, 양 상표의 부기적 부분에 해당하는 "AUTO DECORATION"의 위치가 서로 다른 점, 실사용 상표에 등록상표에 없는 상표등록번호가 표기된 점 등에 비추어 보면 실사용상표가 이 사건 등록상표의 동일성의 범주에 속하는 상표라고 보기는 어렵다. 따라서 실사용 상표는 이 사건 등록상표와의 동일성을 벗어난 변형상표로서 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 이 사건 등록상표의 '유사상표'에 해당한다.

(3) 대상상표와의 혼동이 생기게 하는 경우인지 여부

(가) 대상상표의 알려진 정도

상표법 제73조 제1항 제8호는 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(즉 이 사건에서는 실사용 상표)와의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(즉 이 사건에서는 대상상표)를 특별히 한정하고 있지는 않으나, 위 규정의 취지가 전용사용권자 또는 통상사용권자로 하여

금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익 보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 목적이 있는 점에 비추어 보면, 대상상표가 반드시 주지·저명한 상표일 필요는 없으나(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결 참조) 어느 정도 고객흡인력을 갖춘 정도는 되어야 할 것이다

이러한 관점에서 대상상표의 알려진 정도에 관하여 살펴보면, 을 제1호증, 을 제2호증의 1 내지 34, 을 제3호증의 1 내지 3, 을 제4호증, 을 제5호증의 1 내지 3, 을 제6호증의 1, 2, 을 제7호증의 1 내지 7, 을 제8호증의 1 내지 38, 을 제9호증, 을 제10호증의 1 내지 4, 을 제11호증의 1 내지 12, 을 제12호증의 1 내지 9, 을 제13호증의 1, 2의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하여 보면, 아쿠앰은 소외 박우충이 1989. 4. 21. 설립한 회사로서 사업목적을 '1. 직물 및 피혁제품제조 및 판매업, 2. 각종 시트커버 제조 및 판매업, 3. 차량 악세사리제품 제조 및 판매업, 4. 수출입업, 5. 부동산 임대업' 등으로 하였으나 설립 이래 주로 자동차용 시트커버 제품의 제조 및 판매업에 주력해 왔고, 등록상표 제207885호(구성 : , 출원일/등록일 : 1989. 11. 25./1991. 1. 8.)를 브랜드로 하여 전국 33개에 이르는 독자적 영업망 및 18개소의 외주 하청업체를 갖추고 최신의 컴퓨터화된 자동설비로 자동차용 시트커버 등의 자동차용품을 국내에서 전문적으로 생산·판매하는 한편, 유럽과 중동, 싱가포르 등 해외수출에도 힘을 기울여 1993년에는 대통령상인 1백만 불 수출탑을 수상한 바 있으며, 1992. 3.에는 네덜란드 현지 판매법인을 설립한데 이어 1994년과 1995년에는 중국에 현지공장을 설립하고 싱가포르 지사를 설립하기도 하였으며, 설립 이래 주요 일간신문과 업계의 전문잡지인 "월간 자동차생활" 등에 그 상호와 위 제207885호 상표( ) 등을 사용한 자동차용 시트커버 광고를 지속적으로 전개하여 브랜드를 널리 홍보하는 한편, 1995. 1.에는 인천 남동공단에 공장을 신축하고 판매망 확대에도 노력을 기울여 1997년경 서울, 경기, 경상, 충청, 전라, 강원, 부산, 제주지역 등 전국 14개의 전문매장과 53개의 대리점 및 158개의 취급점 등 총 225개 이상의 판매점 망을 구축하는 등으로 계

속 사업을 확장해 나가다가 이른바 IMF사태를 맞아 1998. 3.경 자금난을 이기지 못하고 부도에 이른 사실, 한편 아쿠앰은 위와 같은 사업확장과 함께 1995. 1. 초경 인천 남동공단 신축공장 입주를 전후하여 기업이미지를 제고하기 위하여 새로운 CI(Corporation Identity) 상표로 대상상표를 제정한 후 이를 회사 소개 브로슈어와 명함, 전국의 각 대리점 간판, 명찰, 쇼핑백, 부서 명패, 스티커, 레터지, 현판, 서류봉투 및 카탈로그, 회사 차량인 박스카와 버스, 승용차 등에 널리 회사 로고(logo)로서 통일적으로 사용하였는데, 1996년과 1997년에는 광고·선전비로 약 10억 원을 지출하여 당시 전국 6개 광역시와 9개도에 걸쳐 약 8,000여개 카센터와 자동차용품점 등을 회원으로 보유하고 있었고, 1995년에서 1998년 사이에 발행부수가 월 평균 79,000부 내지 62,000부 정도를 기록하고 있던 자동차용품 관련 전문잡지인 "월간 자동차생활"에, 주요 일간지인 한겨레신문, 경향신문, 서울신문, 문화일보 등에, 스포츠 전문 일간지인 일간스포츠, 스포츠서울, 스포츠조선 등에 각 하단 통단광고의 형태로 대상상표 또는 그 문자부분인 "AQuam"을 사용한 자동차용 시트커버 제품 광고를 70여회 이상 게재하기도 하였고, 1995. 5.경에는 서울 강남 소재 KOEX 전시장에서 한국자동차협회 주최로 열린 국내외 202개 자동차회사와 부품업체들이 참가하고 약 69만명이 참관한 '95 서울모터쇼'에 참가하여 대상상표 제품을 홍보하기도 한 사실, 한편 아쿠앰은 1997년 한 해 동안 자동차시트커버 제품을 주종으로 한 매출 총액이 약 94억원에 이르기도 하였고, 다양한 자동차용 시트커버 제품디자인의 개발과 생산공정의 개선 및 품질향상 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 동회사의 자동차용 시트커버 제품이 일간스포츠, 스포츠서울, 스포츠조선, 한겨레신문, 경향신문, 서울신문, 문화일보 등 주요 일간신문에 제품품질에 대한 거래자와 소비자들의 호평과 함께 '1997년도 자동차용품 부분(자동차시트커버) 히트상품'으로 선정되기도 한 사실을 각 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

위 인정사실을 종합하면, 대상상표가 제정되기 전의 아쿠앰의 사업규모, 위 등록 제207885호 상표( )를 부착한 자동차용 시트커버 제품의 광범위한 판매, 대상상표의 제정 후 이루어진 아쿠앰의 회사 브로슈어와 카달로그, 전단, 사업안내서, 회사차량, 각종 거래서류, 대리점간판 등을 통한 대상상표 또

는 문자부분인 "AQuam"의 지속적인 광고와 이를 이용한 자동차용 시트커버 제품의 광범위한 판매, 그리고 국내 주요 일간지와 스포츠 전문 일간지 등을 통한 광고 및 7개 주요 신문사에 의한 히트상품 선정 등을 통하여 대상상표는 이 사건 실사용 상표의 사용 당시(2000년부터 2001년 경 사이) 특정인의 상품을 나타내는 출처표지로서 국내의 자동차용 시트커버 제품에 관한 거래자나 일반 수요자들 사이에 널리 알려진 상태에 있었다고 봄이 상당하고, 따라서 실사용 상표 사용 당시 대상상표는 충분한 고객흡인력을 갖춘 상표였다고 인정된다.

(나) 유사 여부

이 사건 등록상표의 통상사용권자가 사용한 실사용 상표와 대상상표의 유사 여부를 살펴보면, 실사용 상표는 ""와 같이 구성되고, 대상상표는 ""와 같이 구성된 것으로, 양 상표는 모두 도형과 문자로 이루어진 결합상표인바, 양 상표는 문자 부분에 있어 요부인 "AQuam" 부분이 서로 동일하고, 도형부분에 있어서도 서로 동일하며, 다만 양 상표의 하단에 실사용 상표는 "등록 제0450148호"(이 사건 등록상표의 등록번호이다)가, 대상상표는 "AQUAM WORLDWIDE"가 각 표기되어 있는 점이 차이가 있으나 이러한 차이는 부기적 부분에 따른 차이로서, 전체적으로 볼 때 양 상표는 서로 유사한 상표라고 인정된다.

(다) 혼동 가능성

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 및 실사용 상표를 사용한 상품과 대상상표를 사용한 상품이 모두 "자동차용 시트커버"로 서로 동일하고, 실사용 상표 사용 당시 대상상표가 일반 수요자에게 특정인의 상품표지로 널리 알려진 고객흡인력을 충분히 갖춘 상표이며, 실사용 상표와 대상상표가 서로 유사하다고 인정되므로, 실사용 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 대상상표의 권리자 또는 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이다.

이에 대하여 원고(피청구인) 는 권리자인 아쿠앰이 부도가 나고 그 대표이

사인 박우층이 1999. 3.경 미국으로 도피하는 바람에 위 아쿠앰은 실사용 상표의 사용 당시 더 이상 회사로서 존속하지 않는 상태에 있었으므로 실사용 상표가 대상상표와 함께 사용되었더라도 서로 오인·혼동가능성이 없었다고 주장하므로 살피건대, 실사용 상표의 사용 당시 설령 대상상표의 권리자인 아쿠앰이 회사로서 사실상 영업을 중단하고 있었다 하더라도 그와 같은 점만으로 오인·혼동 가능성이 없다고 볼 수 없고, 나아가 을 제15호증, 을 제16호증의 1 내지 3, 을 제17 내지 19호증, 을 제20호증의 1, 2, 을 제21 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아쿠앰은 1998. 3.경 부도가 났으나 그 후 1999. 1.말경까지 화의절차 등을 통하여 회사를 정상화하기 위한 노력을 계속하였고, 1999년 하반기까지 부가세를 납부하면서 영업을 일부 유지한 사실, 피고(청구인)의 신청에 의해 개시된 위 등록 제207885호 상표 " " 에 대한 유체동산 경매절차(인천지방법원 2000타기2554)에서 위 상표에 대한 감정평가액이 금 550,000,000원(2000. 9. 9. 기준, 이때는 이미 아쿠앰이 부도로 사실상 영업을 중단한 상태로 보인다)으로 나왔고, 피고가 위 금액으로 위 등록 제207885호 상표( )를 낙찰받은 사실을 인정할 수 있어, 이에 의하면 아쿠앰이 부도가 난 이후에도 위 등록상표는 여전히 시장에서 상표로서의 가치를 가지고 있었다고 인정되며, 따라서 아쿠앰의 대상상표 역시 이 사건 실사용 상표의 사용 당시(2000년부터 2001년경 사이)에도 여전히 상표로서의 가치를 가지고 일반 수요자들 사이에 상품출처 표시로서의 기능을 하는 상표였다고 봄이 상당하므로, 이 점에서 보더라도 실사용 상표의 사용 당시 아쿠앰의 부도나 영업중단 사실을 들어 대상상표와의 오인·혼동가능성이 없다는 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(4) 상표권자로서의 주의를 다하였는지 여부

원고(피청구인)는 에이엠코리아가 실사용 상표를 시험적 차원에서 1회만 사용하고 그 이후에는 전혀 사용한 바가 없어 상표권자인 원고(피청구인)로서는 그 주의의무를 다하였다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 실사용 상표가 "월간 자동차생활"이란 잡지, 포스터, 카탈로그 등에 여러 차례 사용된 사실이 인정

되는 이상 원고(피청구인)가 상표권자로서 상당한 주의를 다하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고(피청구인)의 위 주장은 이유 없다.

(5) 결론

결국 에이엠코리아가 이 사건 등록상표를 변형하여 이와 유사한 실사용 상표를 사용한 것은, 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 이 사건 등록상표의 지정상품인 "자동차용 시트커버"에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표와 오인·혼동을 생기게 한 경우에 해당한다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다.

① (상표법 제73-1-8호에 해당안됨)

o 실사용상들은 이건 등록상표의 전용사용권자에 의하여 사용되었다고 볼 수 없다.(주식회사 법인에 의해 이루어진 것으로 보아야 할 것이고 그 대표이사인 안미아 개인에 의하여 이루어진 것으로 볼 수 없다)

o 실사용상표들과 대상상표는 전체적으로 상이한 상표로서, 실사용상표의 사용에 의하여 일반 수요자로 하여금 대상상표권자의 상품과 사이에 혼동을 일으키게 하였다고 볼 수 없다(대상상표는 특이한 글자체로 도안화되어 앞부분인 Nicole에 의해 "Nicole"로 인식되어 "니콜" 또는 "니꼴"로 호칭된다고 보기 어렵다)

이건 등록상표	실사용상표	대상상표	사건번호
NICOLEARBENNI 상표등록 제542550호	**NICOLE ARBENNI** (실사용 상표 1) **NICOLE** **ARBENNI** (실사용 상표 2)	Nicole Miller 상표등록 제316861호	특허심판원 2004. 8. 30. 2003당2707 심결 특허법원 2005. 1. 7. 선고 2004허6309 판결 (심결취소)
제18류 : 배낭, 핸드백, 서류가방, 비금속제지갑, 여행가방, 우산, 양산 제25류 : 단화, 부츠, 모자, 혁대, 신사복, 아동복, 속내의, 넥타이, 스카프	사용상품 : 배낭, 핸드백	제25류 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 란도셀, 슈우트케이스, 배낭, 지갑, 보스턴백, 트렁크, 여행용가방	

1. 심결의 적법여부 판단 (상표법 제73-1-8호 해당여부)

가. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록상표의 전용사용권자인 안미아는 법인의 대표이사가 아닌 자연인의 지위에서 이 사건 등록상표를 실사용상표 1, 2와 같이 일부 변형하여 이

를 지정상품의 하나인 배낭 광고에 사용하였는바, 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표의 문자의 결합형태를 변형한 것으로서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 정도의 범위를 벗어난 것이고, 한편 실사용상표들은 모두 "NICOLE"과 "ARBENNI"로 분리되어 "NICOLE"만에 의하여 '니콜'로 약칭될 수 있고, 대상상표 역시 "NICOLE"과 "MILLER"로 분리되어 앞부분의 "NICOLE"만에 의하여 '니콜'로 약칭될 수 있으므로, 양 상표는 그 칭호가 동일하여 전체적으로 상품출처에 대한 오인, 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, 그 사용상품 역시 동일 또는 유사하므로, 결국 이 사건 등록상표의 전용사용권자는 이 사건 등록상표를 그와 유사한 실사용상표들로 변형하여 사용함으로써 거래자나 일반 수요자로 하여금 대상상표의 지정상품과 혼동을 일으키게 한 것이고, 그에 대하여 원고가 상당한 주의를 하였다는 입증도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

나. 원고(상표권자) 주장의 심결 취소사유

상표법 제73조 제1항 제8호의 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 일으키게 하려면 적어도 대상상표의 구체적인 사용실태, 국내에서의 주지도 등에 관한 객관적인 증거에 의해 실사용상표들과의 오인, 혼동 여부를 판단하여야 할 것이나 이 사건 심결은 대상상표가 특정인의 상표로 인식되었는지 여부에 대해서는 전혀 심리·판단하지 아니하였고, 또 실사용상표들은 주식회사 아성인터내셔널에 의해 사용된 것임에도 불구하고 이 사건 심결은 대표이사인 안미아에 의해 사용되었다고 판단하였으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

다. 판단 (상표법 제73-1-8호 해당여부)

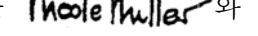
(1) 상표법 제73조 제1항 제8호는 "전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우"를 상표등록취소사유의 하나로 규정하고 있는바, 위 규정은 상표사용권자가 상표의 정당사용의무를 준수하지 못한 경우 상표권자가 그에 대한 감독의무를 다하지 못한 것으로 보아 상표 자체의 등록을 취

소할 수 있도록 한 것으로서, 위 규정에 해당하기 위해서는 '전용사용권자 또는 통상사용권자'가 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 또 그로 인하여 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라야 할 것이다.

(2) 피고(청구인)는, 이 사건 등록상표의 전용사용권자인 안미아가 이 사건 등록상표를 대상상표와 유사한 실사용상표 1, 2로 변형하여 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표권자의 상품과 사이에 혼동을 생기게 하였다고 주장하면서, 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하고 있다.

① 그러므로 먼저 실사용상표 1, 2가 이 사건 등록상표의 '전용사용권자'에 의하여 사용되었는지 여부에 관하여 살피건대, 갑2호증에 의하면 이 사건 등록상표는 2003. 10. 2. 안미아에게 기간을 2003. 10. 2.부터 2008. 10. 2.까지로 하는 전용사용권의 설정등록이 이루어진 사실을 인정할 수 있으므로, 실사용상표 1, 2가 전용사용권자인 위 '안미아'에 의하여 사용되었는지 여부를 보면, 실사용상표 1이 사용된 인터넷 광고(갑4호증)의 하단에는 "회사소개|이용약관|개인정보보호정책", "서울시 송파구 석촌동 277-2(우.138-846) 대표이사 : 안미아", "Copyrightⓒ2001 ASUNG International Co.,Ltd. All rights reserved"라고 기재되어 있어 전체적으로 볼 때 위 인터넷 광고의 주체가 개인이 아니라 "아성인터내셔널"이라는 명칭을 포함하는 법인이라는 점을 쉽게 알 수 있을 뿐만 아니라, 위 광고 하단에는 "공정거래위원회 고시 제2000-1호에 따른 사업자등록번호 : 215-86-16170"이라고 기재되어 있는데, 갑5호증에 의하면 위 사업자등록번호는 주식회사 아성인터내셔널이라는 법인사업자의 등록번호임을 알 수 있으므로, 위 인터넷 광고는 실제로 주식회사 아성인터내셔널에 의해 이루어진 것으로 보아야 할 것이고 그 대표이사인 안미아 개인에 의하여 이루어진 것으로 볼 수는 없다고 할 것이며, 그밖에 달리 실사용상표 1, 2가 위 안미아에 의해 사용되었다고 볼 만한 증거도 없으므로, 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표의 전용사용권자에 의하여 사용되었다고 볼 수 없다.

② 나아가 이 사건 등록상표를 실사용상표 1, 2로 변형하여 사용함으로써 '수요자로 하여금 대상상표권자의 상품과 사이에 혼동을 일으키게 하였는지' 여부에 관하여 보건대, 실사용상표와 오인·혼동의 대상이 되는 대상상표

의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어져야 할 것인바, 실사용상표 1, 2는 외관상 "NICOLE"과 "ARBENNI"가 좌우 또는 상하로 결합되어 구성되어 있는 반면, 대상상표는 와 같이 구성되어 있으므로 그 외관이 다르고, 실사용상표 1, 2는 위 각 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없는 이상 "NICOLE" 또는 "ARBENNI"로 각각 분리되어 관찰될 수 있고 만일 그 중 "NICOLE"만으로 분리되는 경우 "니콜" 또는 "니꼴"로 호칭될 수 있으나, 대상상표는 영문자 "Nicole Miller"를 특이한 글자체로 도안화하면서 "N"과 "M"을 알파벳 "h"와 유사한 형태로 도형화함으로써 당초 영문자로 인식될 가능성은 매우 작아지게 되었고 오히려 글자체의 특이한 형상에 의하여 별도의 식별력을 갖추게 되었다고 할 것이므로(따라서 을2호증, 을3호증의 1, 2에서 사용된 영문자 "NICOLE MILLER"는 대상상표를 사용한 것으로 보기 어렵다) 대상상표는 앞부분인 에 의해 "Nicole"로 인식되어 "니콜" 또는 "니꼴"로 호칭된다고 보기는 어렵고 그에 따라 실사용상표 1, 2와 대상상표는 그 호칭도 서로 다르다고 할 것이므로, 결국 실사용상표 1, 2와 대상상표는 전체적인 외관, 호칭 등이 전혀 상이한 상표로서, 실사용상표 1, 2의 사용에 의하여 일반 수요자로 하여금 대상상표권자의 상품과 사이에 혼동을 일으키게 하였다고 볼 수 없다고 할 것이다.

③ 따라서 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표의 '전용사용권자'에 의하여 사용되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 실사용상표 1, 2가 사용됨으로써 '수요자로 하여금 대상상표권자의 상품과 사이에 혼동을 일으키게 되었다'고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

편 집 위 원

발행 : 특허심판원장 김 기 효
심판행정팀장 진 명 섭
서 기 관 김 동 욱
사 서 주 사 김 경 아

감수 : 제1부 심판장 윤 종 민

편집 : 심판관 강 호 근

특허법원
대 법 원 **상표판결문요지집Ⅶ**

발 행 일 : 2006년 2월
발 행 처 : 특허심판원
대전광역시 서구 둔산동 920
TEL : (042) 481-8272
FAX : (042) 472-3474