

# 특 허 법 원

## 제 5 부

### 판 결

사 건 2016허2492 거절결정(상)

원 고 A

피 고 특허청장

변 론 종 결 2016. 8. 26.

판 결 선 고 2016. 9. 23.

### 주 문

- 특허심판원이 2016. 2. 5. 2015원2755 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
- 소송비용은 피고가 부담한다.

### 청 구 취 지

주문과 같다.

### 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 국제등록출원상표

1) 국제등록번호/국제등록일: 제1198829호/2014. 2. 12.

2) 구성: **NEXXUS**

3) 지정서비스업

서비스업류 구분 제35류: Business market consulting(기업시장상담업), business consulting and information services(기업상담 및 정보제공업), business process outsourcing services in the pharmaceutical, medical and healthcare fields(약제, 의학 및 건강케어분야 사업처리아웃소싱서비스업), business management and consultation services(기업관리 및 상담업)

서비스업류 구분 제42류: Software as a Service(SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in the acquisition, storage, management, tracking, integration and analysis of data and information related to sales, marketing and commercial processes in the medical, pharmaceutical and healthcare fields(서비스형 소프트웨어업, 즉, 의료/제약/건강관리분야 판매, 마케팅 및 상업절차에 대한 데이터 및 정보의 획득, 저장, 관리, 추적, 통합 및 분석을 위한 소프트웨어 호스트대행업), application service provider, namely, hosting and managing application software for others in the fields of pharmaceutical, medical and healthcare information.(애플리케이션 서비스제공업, 즉, 제약/의료/건강관리정보에 대한 응용소프트웨어 호스트 및 관리업)(이하 이 사건 출원상표의 지정서비스업 중 아래에서 보는 바와 같이 선등록상표서비스의 지정서비스업과 유사 여부가 문제가 되는 서비스업류 구분 제42류에 해당하는 지

정서비스업을 '이 사건 지정서비스업'이라 한다)

#### 나. 선등록상표서비스표

- 1) 상표서비스표 등록번호/출원일/등록일: 제36249호/2010. 6. 23./2011. 9. 21.



- 2) 구성:

서비스업류 구분 제42류: 컴퓨터시스템의 설계 및 자문업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업, 자료 및 문서의 디지털처리업, 컴퓨터프로그램 및 데이터의 자료전환업, 컴퓨터데이터복구업, 컴퓨터대여업 등(나머지 지정상품/서비스업은 쟁점과 관련이 없으므로 기재 생략)

- 4) 상표서비스표권자 : 도요타 지도샤 주식회사

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 국제등록출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다)에 대하여, 특허청 심사관은 2014. 10. 22. '이 사건 출원상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표 등록을 받을 수 없다'는 거절이유를 통지하였다.

2) 원고는 2014. 12. 23. 위 거절이유에 대한 의견을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015. 4. 24. '원고의 의견에 의하여 재심사하더라도 일부 지정서비스업에 관하여 통지된 거절이유가 해소되지 않았다'는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2015. 5. 19. 특허심판원 2015원5446호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2016. 2. 6. '이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 호칭이 유사하여 표장이 유사하고, 이 사건 지정서비스업이 선등록상표서비스표의 지

정서비스업과 유사하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 관련 법리

두 개의 상표가 상표 자체의 외관·호칭·관념 면에서 유사한 부분이 있어 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사하다고 볼 여지가 있더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품 출처를 오인·혼동 할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결 등 참조).

### 나. 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표의 표장 유사 여부

#### 1) 외관 대비

이 사건 출원상표 "NEXXUS"와 선등록상표서비스표 " LEXUS"는 도형 부분과의 결합 여부, 알파벳의 개수와 구성상 차이 등 때문에 외관상 차이가 크다.

#### 2) 호칭 대비

상표의 유사 판단에서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음으로 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(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결).

선등록상표서비스표는 "LEXUS" 부분에 의하여 호칭될 것으로 보인다. 그런데 갑 제8, 9, 10, 12, 18, 21, 23 내지 27호증, 을 제5호증의 각 기재에 의하면, 자동차에 관하여 사용되는 'LEXUS'라는 문자표장 또는 선등록상표서비스표와 외관이 동일한 표장(이하 이러한 표장 등을 통칭하여 'LEXUS 표장'이라 한다)이 국내에서 거래관계자는 물론 일반 대중 사이에서도 두음법칙에도 불구하고 '렉서스'로 호칭되어 왔음이 인정되고, LEXUS 표장의 이러한 호칭은 그와 표장이 동일한 선등록상표서비스표의 호칭에 영향을 줄 것이 경험칙상 분명하므로, 선등록상표서비스표는 LEXUS 표장과 마찬가지로 '렉서스'로 호칭될 것으로 보인다.

한편 로마자로 이루어진 표장의 경우, 움라우트(·)나 악상 그라브(‘)와 같은 발음부호가 표기되어 있지 않다면 우리나라의 외국어 보급수준에 비추어 일반 수요자들은 이를 영어로 인식하고 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향이 있으므로(대법원 2005. 6. 24. 선고 2004후1113 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 '넥서스' 또는 '넥수스' 정도로 호칭될 것으로 보인다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표는 호칭이 다르다. 다만 이 사건 출원상표가 '넥서스'로 호칭될 경우에 두 표장은 음절 수가 3음절로 같고 첫음절의 초성을 제외한 첫음절의 중성 및 종성과 2, 3음절의 발음이 동일하여 호칭 면에서 유사하다고 볼 여지는 있다.

### 3) 관념 대비

이 사건 출원상표는 조어표장으로서 특별한 관념이 없고, 선등록상표서비스표 역시 조어표장이어서 그 자체에 특별한 관념이 형성된 것은 아니다.

따라서 양자는 관념 면에서 서로 대비할 수 없다.

#### 4) 상품 출처에 관한 오인·혼동의 우려 여부

##### 가) 선등록상표서비스표에 관한 구체적 거래실정

앞서 든 증거에 의하면, LEXUS 표장, 특히 그 중 'LEXUS'라는 문자 부분은 인터넷 포털사이트 네이버에서 제공하는 온라인영어사전 및 온라인 두산백과사전, 온라인 교양영어사전 등에 일본 도요타자동차 주식회사가 생산·판매하는 고급 자동차의 상표라고 등재되었으며, 각종 국내 언론기사에서도 일본 도요타사의 고급 차량 브랜드를 지칭하는 단어로 하여 온 사실, LEXUS 표장이 표시된 일본 도요타자동차 주식회사의 고급 자동차가 1989년경부터 미국, 유럽 등지에서 판매되어 현재 연간 판매대수가 30만대를 넘어 섰고, 국내에서도 2001년경부터 현재까지 계속 판매됐으며, 2004년경부터 2008년경까지는 국내 수입차 브랜드 중 판매대수 기준으로 1~3위를 차지하기도 하였던 사실 등이 인정된다. 이러한 인정사실에 비추어 보면, LEXUS 표장은 국내에서 자동차와 관련하여 거래관계자를 넘어서 일반 공중 대부분에까지 널리 알려진 것으로서 주지를 넘어 저명하게 되었으며, 이로 인하여 매우 강한 식별력을 가지게 되었다고 보아야 할 것이다.

나아가, 비록 선등록상표서비스표가 그 지정서비스업 자체와 관련하여서는 사용실적이 크지 않다고 하더라도, LEXUS 표장이 위와 같이 매우 강한 식별력을 가지는 이상, 그러한 식별력은 그와 표장이 전체적으로 동일하거나 적어도 문자 부분이 동일한 선등록상표서비스표에도 그대로 전이된다고 봄이 타당하다.

#### **나) 이 사건 지정서비스업의 수요자나 거래관계자**

이 사건 지정서비스업은 '의료, 제약, 건강관리 분야'의 '소프트웨어 호스트 대행업' 및 '애플리케이션 호스트 및 관리업'으로서 수요자들이 네트워크를 통해 각자의 컴퓨터 등에서 소프트웨어나 애플리케이션을 사용할 수 있도록 하여 주는 중앙 집중식 컴퓨터, 즉 호스트 컴퓨터의 운영을 대행하고, 애플리케이션을 관리하는 것이다.

이러한 이 사건 지정서비스업의 성격에다가 갑 제28호증의 기재를 보태어 보면, 이 사건 지정서비스업의 수요자나 거래관계자는 일반 개인보다는 의료, 제약, 건강관리와 관련된 병원·의원, 약국, 제약회사, 보험회사 등 대형기관이나 전문가일 것으로 보인다.

#### **다) 검토 결과**

이상에서 본 바와 같이 ① 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 외관 면에서 차이가 크고, ② LEXUS 표장의 저명성으로 인하여 호칭과 강한 식별력이 선등록 상표서비스표에도 그대로 전이되어, 선등록상표서비스표 역시 수요자나 거래관계자는 물론 일반 공중 사이에서도 '렉서스'로 호칭되고 강한 식별력을 가지므로, 일반 수요자들은 호칭 면에서도 유사점보다 차이점을 더 잘 인식할 것으로 보이며, ③ 이 사건 지정서비스업의 수요자는 병원·의원, 약국, 제약회사, 보험회사 등 대형기관이나 전문가일 것으로 보인다.

이러한 사정을 종합적으로 고려하면, 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 호칭 면에서 다소 유사한 점이 있다고 하더라도 일반 수요자, 특히 이 사건 지정서비스업의 수요자 사이에서 서로 구분되어 인식됨으로써 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 이 사건 지정서비스업이 선등록상표서비스표의 지정서비스업과

유사한지를 살펴볼 필요 없이, 구 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 동일·유사 상표에 해당하지 아니한다. 또한, 위와 같은 사정 때문에 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 선등록상표서비스표나 'LEXUS' 상표와 관련지어 인식할 염려도 없다고 보이므로, 저명상표인 'LEXUS' 상표를 보호하기 위하여 이 사건 출원상표의 사용이나 등록을 금지할 필요성도 없다.

## 다. 소결

결국, 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호를 이유로 상표등록이 거절될 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

### 3. 결 론

따라서 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 권동주

판사 김동규