

[서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력

여부 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결



1. 기초적 사실관계

가. 피고의 서비스표

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

2) 구성: CHINATONG

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

4) 등록권리자: 피고

나. 심결의 경위

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

2. 특허법원 판결요지

(1) 원고는 피고의 서비스표인 1이 일반수요자에게 '중국에 대한 전문가'라는 관념을 일으키는 것으로 상표법 6조 1항 3호에 해당한다고 주장함. 그러나 ①피고 서비스표는 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지 아니한 조어의 문자표장인 점, ②피고 서비스표의 구성 중 'CHINA'는 중국 등의 의미가 있으나, 나머지 'TONG'은 그릇, 대롱, 편지 등을 세는 단위 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점, ③피고 서비스표의 'TONG'이라는 구성이 원고 주장처럼 '전문가'라는 의미로 인식된다 하더라도 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자에게 바로 인식된다고 단정하기 어려운 점 등을 고려하면 상표법 6조 1항 3호에 해당한다고 보기 어렵다.

(2) 서비스표가 상표법 6조 1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기

준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 이 사건 피고 서비스표의 식별력의 판단 기준시점은 2013. 6. 25.인데 이와 판단시점을 달리 하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 대한 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정할 수 없어 상표법 6조 1항 7호에 해당한다고 볼 수 없다.

(3) 피고 서비스표의 구성 중 'CHINA' 부분은 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있으나 'TONG'부분은 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이어서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 또한 피고 서비스표는 'TONG'이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로 그 전체적인 구성에 의하더라도 'CHINA'라는 구성부분이 갖는 현저성이 그대로 유지된다고 볼 수 없어 전체적인 식별력이 부정된다고 할 수 없다. 따라서 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 상표법 6조 1항 4호에 해당하거나, 6조 1항 6호에 해당한다고 볼 수 없다.

(4) 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 쟁점서비스업 중 교육정보제공업 등에 관하여 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할

것이어서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 상표법 6조 1항 3호, 4호 또는 6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 상표법 6조 2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com