

장수돌침대 vs 장수산 유사판단 사례 - 식별력 미약한 2 문자의 결합상표 전체가 주지성

획득 후 더 많은 식별력 취득한 요부 추출하여 유사여부 판단: 특허법원 2019. 9. 6. 선


고 2019허2752 판결



## 1. 기초 사실

가. 이 사건 출원서비스표

1) 출원번호/ 출원일: 제41-2016-6967호/ 2016. 2. 15.

2) 구 성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 가구 수출입업무대행업, 가구판매 대행업, 가구판매 알선업, 침대판매 대행업, 침대판매 알선업, 전기침대 대행업, 전기침대 알선업, 가정용 전기이불 판매대행업, 비의료용 전기담요 판매대행업, 가정용 전기매트 판매대행업, 가정용 전기담요 판매대행업, 가정용 전기식 침대보온기 판매대행업, 의료용 전기침대 판매대행업, 의료용 침대 판매대행업, 전기방석 판매대행업, 전기방석 판매알선업, 전기보료 판매대행업, 전기보료 판매알선업

## 특허법원 판결요지

### (1) 선사용상표 "장수돌침대"의 요부

선사용상표는 "장수"라는 문자부분과 "돌침대"라는 문자부분이 결합한 표장이다. 선사용상표의 구성 자체에 의한 본질적 식별력에 관하여 보건대, 먼저 "돌침대" 부분은 사용상품을 그대로 표시하는 것으로서 식별력이 없고, "장수" 부분은 '오래도록 사는 삶' 등을 의미하여 사용상품인 돌침대의 효능을 암시하는 것으로서 "돌침대" 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이다.

그런데 선사용상표는 이 사건 출원서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 객관적으로 널리 알려짐으로써 특정인의 상표로 사용되는 것임이 수요자나 거래자 사이에 널리 인식되는 주지 상표에 이르렀는바,

위와 같은 주지성을 취득하는 과정에서도 구성 자체에 의한 본질적 식별력이 상대적으로 높았던 "장수" 부분이 "돌침대" 부분보다 사용에 의하여 더 많은 식별력을 취득하여 선사

용상표가 주지 상표에 이르도록 하는 주요 구성부분이었다고 보는 것이 타당하고, 이와 달리 “돌침대” 부분은 여전히 사용상품을 그대로 표시하는 것이어서 그 자체만으로 사용상품의 출처를 표시하는 독자적인 식별력을 취득하지 못하고 다만 “장수” 부분과 함께 결합한 상태에서 어느 정도의 식별력을 취득하였다고 보아야 한다.

요컨대 위와 같은 상대적인 식별력 수준이나 지정상품과의 관계 및 거래실정 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표 중에서 “장수”라는 문자부분이 곧 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당한다고 할 것이다.

(2) 비교대상 출원서비스표 중에서 ‘장수’ 부분이 요부

출원서비스표의 문자 부분은 ‘장수’와 ‘산’이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 ‘장수’ 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있고, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 출원서비스표가 ‘장수’와 ‘산’이 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있다.

출원서비스표 중 '장수' 부분은 '오래 살다, 수명이 오래가다'라는 뜻을 지니는 단어로 지정서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는데 그칠 뿐 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중 '장수' 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

게다가 앞서 살펴 본 바와 같이 '장수' 부분은 주지 상표에 이른 선사용상표인 '장수돌침대' 중 요부인 '장수'와 동일하므로 일반 수요자나 거래자는 출원서비스표를 위와 같이 널리 인식되어 식별력이 강한 '장수' 부분만으로 인식할 것으로 보인다.

### (3) 결론

출원서비스표와 선사용상표는 모두 요부가 '장수'라는 문자부분이므로, 양 상표는 위 '장수' 부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 그 호칭과 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 상표에 해당한다

첨부: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허2752 판결

지재권분쟁 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)