

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2019허2752 거절결정(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 박용환

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2019. 7. 19.

판 결 선 고 2019. 9. 6.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 3. 4. 2017원5007호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

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

나. 선등록서비스표들

1) 선등록상표 1

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2001. 10. 23./ 2003. 3. 19./ 제543523호

나) 구성: 장수★★★★★

다) 지정상품: 상품류 구분 제11류의 전기침대, 비의료용전기담요, 전기보온발싸개, 전기이불, 전기족온기, 침대보온기, 전기매트, 전열식카펫, 비의료용전기방석, 비의료용전기온열패드

라) 권리자: 주식회사 장수산업

2) 선등록상표 2

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1999. 11. 12./ 2000. 12. 12./ 제483395호

나) 구성: 음이온장수

다) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 침대, 탁자, 소파, 비의료용물침대, 안락의자, 안마대, 매트리스, 방석

라) 권리자: 주식회사 장수산업

3) 선등록서비스표

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 1. 20./ 2007. 12. 13./ 제157888호

나) 구성: 장 수

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 가구류판매대행업, 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 가구류판매알선업, 사업경영/관리 및 사무처리업, 가정용 전열용품류판매대행업, 백화점업, 가정용 전열용품류판매알선업, 대형할인마트업, 의료기계기구 및 의료보조기판매대행업, 인터넷 종합쇼핑몰업, 의료기계기구 및 의료보조기 판매알선업, 가구전시업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 가구류 판매대행업, 수출입업무대행업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 가정용 전열용품류 판매대행업, 가구도매업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 의료기계기구 및 의료보조기 판매대행업, 가구소매업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 건강침대 판매대행업, 가구중개업, 가구류 판매대행 체인점경영업, 가구구매대행업, 가정용 전열용품류 판매대행 체인점경영업, 의료기기 구매대행업, 의료기계기구 및 의료보조기 판매대행 체인점경영업, 의료기기 중개업, 건강침대 판매대행 체인점경영업, 의료기기 도매업, 의료기기 소매업, 서비스업류 구분 제36류의 가구류 판매대행 체인점관리

업, 가정용 전열용품류 판매대행 체인점관리업, 의료기계기구 및 의료보조기 판매대행 체인점관리업, 건강침대 판매대행 체인점관리업

라) 권리자: 주식회사 장수산업

4) 선사용상표

나) 구성: **장수돌침대**

다) 사용상품: 돌침대

라) 사용자: 주식회사 장수산업

다. 거절결정·심결의 경위

1) 원고는 2016. 2. 15. 이 사건 출원서비스표를 출원하여 2016. 11. 4. 출원공고 되었으나, 선사용상표권자인 소외 주식회사 장수산업이 이에 대하여 이의신청을 하였고 특허청 심사관은 2017. 9. 20. 이 사건 출원서비스표는 이의결정시에 '돌침대'와 관련하여 수요자 간에 이의신청인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 수요자로 하여금 서비스 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 이의결정을 하였다. 이에 원고는 의견서를 제출하였지만, 특허청 심사관은 2017. 9. 20. 이의결정서에 기재된 이유에 의하여 상표등록거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

2) 원고는 이 사건 출원서비스표는 선등록상표들 및 선사용상표와 유사하지 아니하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 주장하며 이 사건 거절결정에 대한 취소심판청구(2017원5007호)를 하였고, 특허심판원은 2019. 3. 4. 위 거절이유에


따른 이 사건 거절결정은 타당하다고 판단하여 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 7 내지 10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지


2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 당사자들의 주장 요지

1) 원고

이 사건 출원서비스표()는 전체적으로 관찰되므로 선사용상표(장수돌침대) 및 선등록상표, 선등록서비스표 등과 외관 및 호칭이 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록상표, 선등록서비스표 및 선사용상표의 표장은 유사하다고 볼 수 없어, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않으므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

2) 피고

이 사건 출원서비스표()의 등록여부결정시에 선사용상표(장수돌침대)는 국내에서 일반 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 표장이며, 이 사건 출원서비스표 중 '장수' 부분은 요부에 해당하므로 선사용상표의 요부인 '장수'와 동일·유사하다. 또한 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선사용상표의 사용상품은 모두 '돌침대'와 관련된 것으로 경제적으로 밀접한 관련성이 있다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

가) 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 관한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결, 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조).

나) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를

대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없고, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후 1690 판결, 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

2) 선사용상표의 알려진 정도

가) 인정되는 사실관계

을 제1 내지 8호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) 2007. 11. 16.부터 이 사건 심결일인 2019. 3. 4.까지 네이버 및 다음 블로그에서 선사용상표 '장수돌침대'를 검색하면 '장수돌침대'라는 표장이 사용된 소외 주식회사 장수돌침대의 돌침대 제품과 관련된 검색결과가 각 16,781건, 18,200건이 검색된다.

(2) 같은 기간 네이버 및 다음 카페에 선사용상표 '장수돌침대'를 검색하면 '장수돌침대'라는 표장이 사용된 소외 주식회사 장수돌침대의 돌침대 제품과 관련된 검색결과가 각 7,128건, 4,720건이 검색된다.

(3) 같은 기간 네이버 및 다음의 쇼핑에서 선사용상표 '장수돌침대'를 검색하면 '장수돌침대'라는 표장이 사용된 소외 주식회사 장수돌침대의 돌침대 제품과 관련된 검색결과가 각 16,646건, 14,367건이 검색된다.

(4) 같은 기간 네이버 및 다음 뉴스에서 선사용상표 '장수돌침대'를 검색하면 '장수돌침대'라는 표장이 사용된 소외 주식회사 장수돌침대의 돌침대 제품과 관련된 검색결과가 각 2,083건, 2,100건 검색된다.

(5) 위 뉴스 검색결과 중에는 2018. 11. 16.자 머니투데이 뉴스 기사로 '장수돌침대, 창립 26주년 감사제 진행'을 제목으로 '장수돌침대는 오는 19일부터 연말까지 전국 100여 개 지점에서 인기 상품을 특가 판매하는 창립 26주년 감사제를 진행한다고 16일 밝혔다'는 내용의 기사가 포함되어 있다.

(6) 위 뉴스 검색결과 중에는 2018. 7. 25.자 파이낸셜 뉴스 기사로 '장수돌침대, 올해의 브랜드 대상 12년 연속 수상'을 제목으로 '별 다섯 개로 유명한 건강침대 대표 브랜드 장수돌침대가 한국 소비자 포럼에서 주최하는 올해의 브랜드 대상에 12년 연속 수상을 했다고 25일 밝혔다'는 내용의 기사가 포함되어 있다.

나) 구체적 검토

앞서 본 인정사실에 나타난 바와 같은 소외 주식회사 장수돌침대의 선사용상표가 사용된 돌침대 제품의 생산 및 판매기간, 대리점 수, 시장에서의 인지도 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원서비스표의 등록결정일인 이 사건 심결 당시(2019. 3. 4.)에 국내 수요자나 거래자에게 선사용상표인 "장수돌침대"나 그 사용상품인 돌침대라고 하면 이는 곧 일관된 출처로서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도는 물론이고, 이를 넘어서 위와 같은 거래실정에 비추어 사회통념상 선사용상표가 객관적으로 널리

알려짐으로써 특정인의 상표로 사용되는 것임이 수요자나 거래자 사이에 널리 인식되는 이른바 주지 상표에 이르렀다고 봄이 타당하다.¹⁾

3) 표장의 유사 여부

가) 선사용상표의 요부

(1) 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.


(2) 그런데 앞서 살펴본 것처럼 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 선사용상표가 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.

(3) 요컨대 위와 같은 상대적인 식별력 수준이나 지정상품과의 관계 및 거래실정 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표 중에서 "장수"라는 문자부분이 곧 일반 수요자에게

1) 이에 대해서는 당사자 사이에 특별한 다툼도 없다(제1회 변론조서 참조).

그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당한다고 할 것이다.

나) 이 사건 출원서비스표의 요부

(1) 이 사건 출원서비스표()는 도형 부분과 문자 부분이 가분적으로 결합한 상표이고, 위 문자부분은 "장수"이라는 부분과 "산"라는 부분이 결합하여 있다.

(2) 아래와 같은 사정을 고려하면 이 사건 출원서비스표 중 '장수' 부분이 독립되어 출처표시기능을 수행하는 요부라 할 것이다.

(가) 이 사건 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.

(나) 이 사건 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.

(다) 게다가 앞서 살펴 본 바와 같이 '장수' 부분은 주지 상표에 이른 선사용상표인 '장수돌침대' 중 요부인 '장수'와 동일하므로 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원서비스표를 위와 같이 널리 인식되어 식별력이 강한 '장수' 부분만으로 인식할 것으

로 보인다.

(3) 이에 대하여 원고는 이 사건 출원서비스표(長壽山 장수산) 중 '장수산' 부분은 '황해도 재령군에 위치한 산' 등의 관념을 가져 전체적으로 관찰되어야 한다고 주장한다.

갑 제2호증의 기재에 의하면, '장수산'은 '황해도 재령군의 장수면, 화산면, 용산면, 하성면 등의 네 개 면에 걸쳐 있는 산'을 뜻한다고 되어 있지만, 일반인에게 널리 알려진 산이라고 보기 어려워 일반 수요자나 거래자들이 사전 등을 찾아보지 않고 그 의미를 직관적으로 알 수 있다고 보기 어렵다. 여기에 앞서 살핀 바와 같이 '장수' 및 '산' 부분이 쉬운 단어에 해당하고, '장수' 부분은 앞부분에 위치할 뿐만 아니라 주지상표인 선사용상표 '장수돌침대'의 요부와 동일한 점을 고려하면 이 사건 출원서비스표 중 '장수' 부분은 독립하여 상품의 출처표시기능을 하는 요부에 해당한다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다) 양 상표의 유사여부

위에서 살펴본 것처럼 이 사건 출원서비스표와 선사용상표는 모두 요부가 '장수'라는 문자부분이므로, 양 상표는 위 '장수' 부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 그 호칭과 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다.

라) 원고 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 유사한 지정상품에 관하여 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장 또는 이 사건 출원서비스표 중 '장수산'을 포함하는 상표를 등록받아 사용하고 있으므로 이 사건 출원서비스표 역시 등록되어야 한다고 주장한다.

갑 제6호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장이 유사한 지정상품에 사용되거나, 이 사건 출원서비스표 중 '장수산'을 포함하는 표장('장수산 솟침대')이 유사한 지정상품에 사용된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 상표의 등록 가부는 그 지정상품과 관련하여 상표마다 독자적으로 판단하여야 하므로 다른 상표의 등록례는 특정상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는바(대법원 1999. 10. 26. 선고 97후 2453 판결 등 참조), 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 출원서비스표가 당연히 등록되어야 한다고 볼 수는 없다.

따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

4) 상품의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 '침대판매 대행업, 전기침대 대행업, 가구판매 대행업' 등으로 그 서비스업의 대상이 '가구, 침대' 등이므로 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'와 밀접한 관계가 있다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선사용상표의 사용상품은 서로 유사하다고 보아야 한다.²⁾

5) 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 일관된 출처로서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있는 정도에 이르렀는데, 이 사건 출원서비스표는 선사용상표와 유사한 것으로서 선사용상표의 사용상품과 유사한 지정서비스업에 사용됨으로써 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 구 상표법

2) 이에 대해서는 당사자 사이에 특별한 다툼도 없다(제1회 변론조서 참조).

제7조 제1항 제11호에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

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

재판장	판사	윤성식
	판사	권순민
	판사	정택수