

음악 관련 분야에서 그루브 GROOVE의 출처표시 식별력 및 독점적응성 부정 + 영업장

소에 사용하는 서비스표의 구체적 출처의 혼동 우려 불인정: 특허법원 2020. 1. 9. 선고

2019나1395 판결



## 1. 기초적 사실관계

이 사건 등록서비스표	피고 사용표장	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

## 2. 식별력 및 요부 여부 판단

등록상표의 영문 'GROOVE' 부분은 피고의 사용표장과 공통되나, 음악연주업 또는 음악 연주와 관련된 음식점업, 주점업 등에 관하여 '그루브' 또는 이를 영문으로 표기한 'GROOVE'는 특정인에게 독점을 허용하기에는 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없다고 봄이 타당하다.

② 이 사건 등록서비스표 출원 이전에도 힙합공연의 명칭으로 'FEEL THE GROOVE' 또는 'JAM ON THE GROOVE'와 같은 명칭이 사용되었고(을 제8, 9호증), 이 사건 등록서비스표 출원 이전에 발매된 재즈앨범에서도 'Groove all stars', Groove Gliding'과 같은 명칭이 사용되었으며(을 제10, 11호증), 리듬감이 필요한 게임의 명칭으로 'DDR in the groove', '그루브파티' 등의 명칭이 사용되기도 하였다(을 제12, 13호증). 이러한 명칭에서 '그루브'는 '리듬감' 또는 '리듬감이 주는 느낌' 정도의 의미로 사용되고 있다.

③ 이 사건 변론종결일 현재, 다음과 같이 'GROOVE'나 '그루브' 또는 이들을 그 명칭으로 포함한 것으로서, 음식점이나 주점의 상호로 사용되는 경우로는 7건, 음악연주실 또는 음악교습업의 영업표지로 사용되는 경우로는 13건, 카페 등 그 외의 업종의 영업표지로는 8건 등이 있다(을 제14호증의 1 내지 30). 그중 '그루브제이'나 '인더그루브'는 재즈 등의 음악연주를 제공하면서 주류나 음식을 판매하는 곳으로서 원·피고의 업태와 매우 흡사하다.

업종	명칭 또는 표지	비고
주점/음식점	Groove(을 제14호증의 1)	
	그루브제이(을 제14호증의 4)	음악연주제공
	Groove(을 제14호증의 5)	

	그루브(을 제14호증의 6)	
	인더그루브(을 제14호증의 7)	음악연주제공(재즈바)
	아낙네그루브(을 제14호증의 11)	
	TONG & GROOVE JOINT(을 제14호증의 12)	
음악연주실 /음악학원	 (을 제14호증의 3)	
	CrazyGroove(을 제14호증의 8)	
	그루브실용음악학원(을 제14호증의 16)	
	더그루브(을 제14호증의 17)	
	GROOVE N BALANCE(을 제14호증의 19)	
	Groove Sound(을 제14호증의 20)	
	그루브기타(을 제14호증의 21)	
	A(을 제14호증의 22)	
	더그루브(을 제14호증의 23)	을 제14호증의17과 다른 곳
	GROOVE DRUM SCHOOL(을 제14호증의 24)	
	앤드그루브 엔터테인먼트더그루브(을 제14호증의 26)	음반제작
	Groove Custom Label(을 제14호증의28)	음반제작
	Groove Music Academy(을제14호증의30)	
기타	Morning Groove(을 제14호증의 9)	댄스동호회
	Groove Cafe(을 제14호증의 10)	카페
	Inda groove(을 제14호증의 13)	카페
	Groove(을 제14호증의 18)	카페
	그루브 댄스아카데미(을 제14호증의 25)	

	<b>Groove</b> (을 제14호증의 27)	의류판매
	사운드그루브(을 제14호증의 29)	방송녹음

### 3. 표장의 유사판단

전체관찰의 원칙에 따라 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 높은 음자리표에 악기 형상을 중첩시킨 모양으로 초록색과 파랑색이 혼용된 도형 이 위쪽에 배치되고 그 아래쪽에 영문 'GROOVE'가 배치되어 있으며, 영문 부분은 가운데 2개의 O자는 빨간색으로 나머지 부분은 초록색과 파랑색으로 표기되어 있으며, O자 부분은 서로 일부가 겹치도록 하였고, 'V'의 좌측은 O자 안으로 뺀어 있고, 우측은 e의 가운데 부분을 이루도록 도안화 되어 있다. 한편 피고 사용표장은 모두 도형이 배치되어 있지 않고, 검정색 사각형의 배경에 내부에 GROOVE가 배치되어 있으며, 문자부분은 모두 분홍색 또는 백색 등 단색으로만 표현되어 있는 등 양 표장은 외관 면에서 동일하지 않다.

관념 면에서 등록서비스표는 '악기로 연주하여 재즈음악을 그루브를 탄다', '악기 연주에 의한 재즈음악의 그루브' 정도의 의미로, 피고 사용표장들은 그 사용된 업종이 '힙합클럽'이라는 점에 비추어 보면 '힙합음악에 의해 그루브를 탄다', '힙합음악에 의한 그루브' 정도의 의미로 받아들여질 것으로 보이므로 양 표장의 관념은 '음악연주에 의한 그루브'라는 점에서는 중첩되는 면도 있으나, 그루브를 주는 음악의 장르에서는 차이가 있다. 양

표장은 호칭 면에서는 동일 또는 유사하다.

#### 4. 구체적 출처의 혼동 우려 불인정

서비스표는 상품의 유통에 따라 어떤 장소에 특별히 구속되지 않는 상표와 달리, 그 서비스가 제공되는 장소와 긴밀한 관련성을 가진다는 속성에 비추어 보면,

원·피고가 운영하는 **영업장소의 물리적 위치가 매우 멀리 이격되어 있어, 수요자들이 표장만으로 양 서비스의 출처에 관한 혼동을 겪을 개연성은 낮아 보인다.**

아울러 위 영업장소에서 연주되는 음악 장르가 재즈와 힙합으로 차이가 있고, 따라서 이를 이용하는 수요자들의 중첩되는 비율 역시 높아 보이지도 않는바, 양 표장의 **출처의 혼동이 발생할 우려는 낮다**고 할 것이다.

나아가 표장의 유사여부의 판단에 있어서 호칭 및 관념의 비중을 외관과 대등한 정도로 고려하면 도형과 문자로 이루어진 결합상표의 경우 결국 요부로 볼 수 없는 문자부분에

의해 표장의 유사 여부가 좌우될 수 있는 문제점이 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건의 경우에는 외관의 비중을 나머지 두가지 요소에 대한 비중보다 더 크게 고려하여야 할 것이다. 그렇다면 피고 사용표장이 등록서비스표와 유사하다고 할 수 없고, 유사하다는 것을 전제로 하는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

첨부: 특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결

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

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