

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2019나1395 손해배상(기)

원고, 항소인 주식회사 A

대표자 지배인 B

피고, 피항소인 C

소송대리인 변호사 김혁중

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2019. 5. 23. 선고 2018가합580677 판결

변 론 종 결 2019. 12. 17.

판 결 선 고 2020. 1. 9.

주 문

1. 원고의 항소 및 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 항소비용(이 법원에서 확장한 청구로 인한 소송비용 포함)은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는 별지 목록 피고의 사용표장을 일반음식점업, 주점업, 칵테일라운지 서비스업, 나이트클럽업에 사용하여서는 아니 되고, 페이스북, 인스타그램 및 인터넷 포털사이트인 네이버, 다음, 구글 사이트에 위 표장을 사용하거나 노출을 하여서는 아니 되며, 내·외부 간판, 표찰, 인쇄물, 카탈록, 광고선전물, 명함에 위 표장을 표시하여서는 아니 된다. 피고는 페이스북, 인스타그램 및 인터넷 포털사이트인 네이버, 다음, 구글 사이트에서 별지 목록 피고의 사용표장을 삭제하고, 피고가 운영하는 '그루브(GROOVE)' 영업소에 보관 또는 전시되어 있는 위 표장이 표시된 내·외부 간판, 표찰, 인쇄물, 카탈록, 메뉴판, 광고선전물, 명함을 각 폐기하라. 피고는 원고에게 150,000,000원 및 이 중 20,000,000원에 대하여는 이 사건 소장부분 송달 다음날부터, 30,000,000원에 대하여는 2018. 12. 22.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날부터, 100,000,000원에 대하여는 2018. 12. 6.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에 이르러 금지청구와 관련하여 사용금지 업종으로 칵테일라운지 서비스업과 나이트클럽업을 추가하였고, 피고 사용표장으로 별지 순번 4 내지 7 표장을 추가하였다. 2019. 6. 11. 항소취지 변경신청서 참조).

이 유

1. 인정사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 다음과 같이 고쳐 쓰는 것 외에는 제1심판결 이유 해당 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

[고쳐 쓰는 부분]

○ 제1심판결 4면 나.항을 아래와 같이 고친다.

나. 원고의 지위 등

원고는 공연기획, 문화예술단체 운영 및 그에 관한 부대사업 등을 영업으로 하는 회사로서 2006. 3. 20.경부터 서울 서초구에 소재한 원고가 운영하는 1개소의 재즈클럽의 운영을 위하여 이 사건 등록서비스표를 사용해 오고 있다.

2. 당사자들 주장의 요지

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 다음과 같이 고쳐 쓰는 것 외에는 제1심판결 이유 해당 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

[고쳐 쓰는 부분]

○ 제1심판결 5면 4행을 아래와 같이 고친다.

또한 피고는 원고에게 위 서비스표권 침해로 인하여 원고가 구하는 바에 따라 2015. 4. 23.부터 2018. 12. 31.까지의 손해액으로서, 주위적으로는 피고가 얻은 영업상 이익액을 원고가 입은 손해액으로 산정하여, 예비적으로는 통상의 상표 사용료를 손해액으로 산정하여, 그 일부인 150,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(명시적 일부청구).

3. 청구원인에 관한 판단: 표장의 유사여부

서비스표권의 침해가 성립하기 위해서는 피고의 표장 사용행위가 이 사건 등록서비스표권의 보호범위에 속하여야 하고, 이를 위해서는 양 표장이 동일 또는 유사하여야 하는데, 양 표장이 동일하지 않음은 명백하므로, 아래에서는 피고 사용표장들이 이 사건

등록서비스표권의 표장(이하 '이 사건 등록서비스표'라고만 한다)과 유사한지 여부에 관하여 본다.

가. 별리

1) 유사여부 판단의 원칙

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 참조).

또한 상표의 유사 여부는 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 지정상품 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전

체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다 20778 판결).

2) 요부관찰

한편 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 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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 2015후1690 판결 등 참조).

3) 판단 기준시

서비스표권 침해가 성립하기 위해서는 피고가 사용하는 표장이 등록서비스표와 동일·유사하여야 하는데, 이는 사실심 변론 종결시를 기준으로 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단

1) 'GROOVE' 부분이 요부인지 여부

이 사건 등록서비스표는 아래와 같이 높은 음자리표를 악기 모양으로 형상화한 도형과 영문 'GROOVE'를 상하로 배치한 결합상표인데, 그중 영문 'GROOVE' 부분이 피고의 사용표장과 공통되므로 먼저 'GROOVE' 부분이 요부인지 여부에 관하여 본다.

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

다음과 같은 증거에 의하여 인정되거나 알 수 있는 사실 및 사정을 종합하면, 음악 연주업 또는 음악연주와 관련된 음식점업, 주점업 등에 관하여 '그루브' 또는 이를 영문으로 표기한 'GROOVE'는 특정인에게 독점을 허용하기에는 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없다고 봄이 타당하다.


① 이 사건 변론종결일 현재, 그루브 또는 이를 영문으로 표기한 'GROOVE'는 사

전에 그 의미가 정의된 용어는 아니다. 하지만 음악 분야에서는 '그루브를 탄다', '그루브가 느껴진다' 등과 같이 사용되고 있고, 재즈, 힙합 등 리듬감이 중시되는 장르의 음악에서 '흥이나 즐거움을 불러일으키는 리듬감' 또는 '그러한 리듬이 주는 느낌' 정도의 의미로 받아들여지고 있다(을 제5 내지 7호증).

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)	

	Groove (을제14호증의 27)	의류판매
	사운드그루브(을제14호증의29)	방송녹음

④ 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 'Groove'나 '그루브' 또는 이를 포함하는 서비스표가 주점업이나 음식점업 등에 출원 또는 등록된 사례가 많지 않다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표에 대한 침해여부를 판단하는 기준 시점인 이 법원의 변론종결시를 기준으로 하여서는 위에서 본 바와 같이 'Groove'나 '그루브'라는 용어는 음악 또는 음악과 관련된 여러 영업과 관련한 영업표지로 제3자들에 의해 폭넓게 사용되고 있으며, 그 의미 역시 '리듬감' 또는 '리듬감이 주는 느낌' 정도의 의미로 받아들여지고 있음을 알 수 있다. 또한 이 사건 등록서비스표의 서비스업은 피고의 업태와 겹치는 주점, 음식점업 뿐만 아니라 음반제작업, 음악학원경영업, 다방업, 스낵바업 등 다양한 업종을 포함하고 있기도 하다(인정사실 가.의 3)항 참조). 이러한 상황에서 'Groove'나 '그루브'가 이 사건 등록서비스표의 주된 식별력을 가지는 부분이라고 보게 된다면, 앞서 본 경우의 대부분이 이 사건 서비스표권의 침해로 판단될 수 있게 되는데, 이는 위와 같이 'Groove'나 '그루브'를 사용하는 제3자들에게 예견하지 못한 뜻밖의 불이익을 주는 일임은 분명하다.

2) 표장의 유사여부



따라서 전체관찰의 원칙에 의하여 판단한다.

이 사건 등록서비스표	피고 사용표장
--------------------	----------------

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

가) 외관

이 사건 등록서비스표는 높은 음자리표에 악기 형상을 중첩시킨 모양으로 초록색

과 파랑색이 혼용된 도형 이 위쪽에 배치되고 그 아래쪽에 영문 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 있다. 또한 마지막 표장을 제외한 첫 번째 및 두 번째 표장은 글자가 도안화 되어 있지 않고, 마지막 표장은 어느 정도 도안화되어 있기는 하나, 도안화된 방

식이 R의 좌측 부분을 생략하고 G과 연결하거나 가운데 2개의 O자를 연결하여 영문 S자를 옆으로 누운 듯이 표현한 것인데, 이러한 도안화의 정도나 방식은 이 사건 등록 서비스표와는 공통점을 찾을 수 없다.

이러한 양 포장의 외관을 대비하여 보면, 도형의 배치 여부, 표장에 사용된 색채의 종류와 배치, 문자의 도안화 여부 등에 있어서 차이가 있으므로 양 포장은 외관면에서 상이함은 명백하다.

나) 호칭

도형과 문자부분으로 이루어진 결합상표에서 도형은 쉽게 부를 수 없는 반면 문자는 이를 그대로 읽으면 되므로, 호칭은 주로 문자부분에서 연유하는 것이 일반적인 경향이라고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 '그루브'로 호칭될 개연성이 클 것이고, 피고 사용 포장들은 '그루브'로 호칭될 것이므로, 양 포장은 호칭 면에서는 동일 또는 유사하다.

다) 관념

이 사건 등록서비스표의 도형은 악기에 의해 연주되는 음악을 연상시킬 것인데, 원고는 이 사건 등록서비스표를 재즈클럽을 운영하면서 사용하고 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 '악기로 연주하여 재즈음악을 그루브를 탄다', '악기 연주에 의한 재즈음악의 그루브' 정도의 의미로 받아들여질 것으로 보인다.

한편 피고 사용포장들은 그 사용된 업종이 '힙합클럽'이라는 점에 비추어 보면 '힙합음악에 의해 그루브를 탄다', '힙합음악에 의한 그루브' 정도의 의미로 받아들여질 것으로 보인다.

결국 양 포장의 관념은 '음악연주에 의한 그루브'라는 점에서는 중첩되는 면도 있

으나, 그루브를 주는 음악의 장르에서는 차이가 있다고 할 것이다.

라) 출처 혼동의 우려에 관한 구체적 사정

원고는 서울 서초구에 소재한 1개 영업장소에서 재즈클럽을 운영하면서 이 사건 등록서비스표를 사용해 오고 있고, 피고는 부산 서면에 소재한 1개 영업장소에서 힙합 클럽을 운영하면서 피고 사용표장들을 사용해 오고 있고, 각각 해당 지역에서 상당한 인지도를 가지고 영업을 해오고 있는 것으로 보인다. 또한 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 위와 같이 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 낮다고 할 것이다.

마) 종합적 검토

앞서 본 바와 같이 양 표장은 호칭 및 관념 면에서는 유사하지만 전체적 외관은 상이하다는 점은 앞서 본 바와 같다. 그런데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표에서 호칭 및 관념면에서 중요한 비중을 차지하는 문자 부분인 'GROOVE'는 요부로 볼 수 없다는 점, 그럼에도 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 비

중보다 더 크게 고려하여야 할 것이다.

아울러 앞서 본 구체적인 사정까지 종합하여 보면, 양 표장은 호칭이나 관념면에서는 유사한 측면이 있지만, 외관면에서 현저한 차이가 있고, 관념 역시 일부 차이가 있으며, 양 표장은 지역적으로 상당히 이격된 곳에서 각 1개의 영업장소에서만 실제로 사용되고 있고, 제공되는 음악의 장르도 상이하므로, 일반 수요자들이 양 표장이 사용된 서비스의 출처에 관한 혼동을 겪을 염려는 없을 것으로 보인다. 따라서 피고 사용 표장들은 이 사건 등록서비스표와 유사하다고 할 수 없다.

그러므로 이와 달리 피고 사용표장들이 이 사건 등록서비스표와 유사하다는 것을 전제로 하는 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 않는다.

4. 피고의 항변에 대한 판단(가정적 판단)

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 다음과 같이 고쳐 쓰는 것 외에는 제1심판결 이유의 3.부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

[고쳐 쓰는 부분]

○ 제1심판결 7면 하8행에 다음을 추가한다.

⑥ 앞서 본 바와 같이 'Groove'나 '그루브' 또는 이들을 포함하는 명칭이 음악연주업, 음반제공업, 주점, 카페업 등과 관련하여 영업표지로서 제3자들에 의해 사용되고 있다.

○ 제1심판결 7면 하8행 3) 부분을 다음과 같이 고친다.

3) 위 인정사실에 의하면, 피고 사용표장들은, 피고가 운영하는 재즈클럽의 효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이라고 봄이 타당하므로, 설령 피

고 사용표장들이 이 사건 등록서비스표와 유사하다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표의 효력은 피고가 피고 사용표장들을 사용하는 행위에 대하여 미치지 않는다고 할 것이므로, 피고의 항변은 이유 있다.

5. 결 론

그렇다면, 원고의 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인바 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 이에 대한 원고의 항소 및 이 법원에서 확장한 원고의 청구는 모두 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 김병국

 판사 정희영

별지

피고 사용표장	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	