

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017허3997 등록무효(상)

원 고 A

피 고 에스피씨 주식회사

변 론 종 결 2017. 10. 13.

판 결 선 고 2017. 10. 27.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 5. 8. 2015당4374호 사건에 관하여 한 심결 중 서비스표등록번호 제279039호 서비스표의 지정서비스업 중 구매주문 관리처리업에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 2/3는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 5. 8. 2015당4374호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표(갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제279039호/ 2013. 1. 16./ 2014. 1. 29.



2) 표장:

SPC

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 상품 및 서비스업 라이선싱의 상업적 관리업, 전문적인 사업상담업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 구매주문 관리처리업, 통신가입알선업, 과일 도매업, 과자류 소매업, 떡류 소매업, 대형할인마트업, 편의점업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 가격비교서비스업, 사업경영 자문업, 출판물 정기구독알선업, 상업경영지원업, 재고관리업, 취업정보제공업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점), 광천수/생수 소매업

4) 상표권자: 피고

나. 선등록서비스표(갑 제2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제103276호/ 2002. 8. 8./ 2004. 7. 16./ 2014. 4. 23.

2) 표장: **SPC KOREA LINE**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 수출입 업무대행업, 계측장비판매대

행업, 유탄배관장비판매대행업, 해양장비판매대행업, 자력운송장비판매대행업, 구매대행서비스업, 마케팅서비스업

4) 상표권자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하여 이 사건 등록서비스표는 선등록 서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 이 사건을 2015당4374호로 심리한 다음 2017. 5. 8. 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표와 대비할 때 그 표장은 유사하지만 지정서비스업은 유사하지 않다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록서비스표의 표장의 요부는 'SPC' 부분이고, 선등록서비스표의 표장(이하 '선등록서비스표'라 한다)의 요부 역시 'SPC' 부분이므로 양 서비스표의 표장은 서로 유사하다.

2) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표의 지정서비스업은 다 음 표와 같이 서로 유사하다.

이 사건 등록서비스표	선등록서비스표
구매주문관리처리업	구매대행서비스업
상품 및 서비스업 라이선싱의 상업적 관리업, 전문적인 사업상담업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 통신가입알선업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 가격 비교서비스업, 사업경영자문업, 사업경영지원업, 재고관리업, 취업정보제공업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점)	마케팅서비스업

3) 따라서, 이 사건 등록서비스표 등록 중 위와 같은 유사한 지정서비스업에 관한 부분은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 무효로 되어야 한다. 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 표장은 유사하지 않고, 그 지정서비스업 역시 유사하지 않다.

2) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 구체적 판단


가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중

에서 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).


2) 구체적 판단

가) 이 사건 등록서비스표의 표장은 로서 위쪽의 반달모양의 도형

부분과 아래쪽의 영문문자 **SPC** 부분이 결합되어 있다.

한편 선등록서비스표의 표장은 **SPC KOREA LINE**으로서 영문 'SPC', 'KOREA' 및 'LINE'이 서로 띄어진 상태로 나란히 병기되어 있다.

양 표장을 전체로서 대비하여 보면 동일하지 않음은 명백하므로, 양 표장이 유사한지 여부에 관하여 본다.

나) 이 사건 등록서비스표의 표장을 구성하는 도형 부분은 특별한 호칭

이나 관념이 없는 반면, 아래쪽의 영문문자는 '에스피씨'로 호칭될 수 있으므로, 일반 수요자의 주의력을 기준으로 하여 볼 때, 'SPC' 부분이 그 독자적인 식별력 때문에 두드러지게 인식되는 요부라고 봄이 타당하다.

선등록서비스표의 표장은 'SPC'가 'KOREA' 및 'LINE'과 나란히 병기되어 있으면서 각 문자부분이 1칸씩 띄어 배열되어 있는데, 이는 각각 '에스피씨', '코리아', '라인'으로 호칭될 수 있고, 'SPC' 부분은 특별한 관념을 갖지 않은 반면, 'KOREA'는 우리나라를 의미하고, 'LINE'은 '선, 계통, 노선, 항로, 운수회사, 해운회사' 등의 사전적 의미를 가진 용어이다.

이러한 선등록서비스표의 표장을 일반 수요자의 주의력을 기준으로 관찰하여 보면 'SPC' 부분이 가장 앞부분에 위치하고 있고 다른 문자부분들과 떨어져 있어서 다른 부분들에 비하여 두드러지게 인식될 것으로 보이고, 그 호칭은 '에스피씨'로 쉽게 읽을 수 있는데 이는 특별한 관념을 가지지 않는 점, 그 지정서비스업과 관련하여 'SPC' 부분이 식별력을 갖지 못하거나 미약하다고 할 수 없는 점, 길이가 긴 표장은 간단하게 줄여 읽고자 하는 경향이 있는 점 등을 종합하여 보면, 위 표장은 'SPC'만으로 호칭되고 인식될 수 있다고 할 것이다.

이상과 같은 사정을 종합하면, 선등록서비스표 중 'SPC' 부분은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당하고, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 모두 'SPC'로 약칭되고 인식될 수 있고, 양 표장이 동일·유사한 서비스업에 사용되는 경우 일반수요자가 거래자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 크다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 표장면에서 유사하다고 할 것이다.

나. 지정서비스업의 유사 여부

1) 관련 법리

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결, 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후673 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 구매주문 관리처리업과 구매대행업의 유사 여부

(1) 갑 제4호증, 을 제11호증(가지번호를 포함한다)의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 적용된 니스(NICE) 서비스업 분류에 따르면, 구매주문관리처리업은 유사군코드가 S1370인 반면, 구매대행업은 유사군코드가 S2000으로 분류되어 서로 상이한 사실, 특허청 상품/서비스업 해설서에 의하면 '구매주문 관리처리업'은 '수수료 또는 계약에 의하여 구매주문을 관리하고 처리하여 주는 서비스로서 독립하여 상거래의 대상이 되는 것으로 동일기업체 내의 업무수행이 아닌 타인의 이익을 위하여 제공되는 서비스'로 해설되어 있는 반면, '구매대행서비스업'은 '상품에 대한 소유권을 갖지 않고 수수료 또는 계약에 의하여 의뢰받은 상품의 구매를 전담하여 대행해 주는 서비스'로 해설되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 해설 내용에 의할 경우 구매대행서비스업에서는 '상품의 구매'가 제공되는 서비스에서 필수적인 요소로 되는 반면, '구매주문 관리처리업'에서는 '구매주문의 관리 및 처리'만이 제공될 뿐 '상품의 구매'가 필수적인 요소라고 단정하기 어려우므로, 이점에서 양 서비스의 내용에서 차이가 있다고 볼 여지는 있다.

(2) 그런데 타인의 이익을 위해 구매주문의 관리 및 처리만을 수행하는 예를 실제 거래현실에서 찾아보기는 쉽지 않으며(피고 역시 이 점을 인정하고 있다. 2017. 10. 10.자 피고 준비서면 참조), 오늘날의 고도화된 경영현실에서 기업 내에 구매부서를 두는 대신 구매와 관련한 업무를 외부업체에 위탁하여(outsourcing)¹⁾하여 처리하는 경우가 적지 않고, 그 경우 위 업무를 위탁받은 기업이 제공하는 서비스는 타인의 이익을 위하여 제공되는 서비스로서 그 서비스의 제공이 독립하여 상거래의 대상이 되는 '구매주문 관리처리업'에 해당한다고 봄이 타당하다. 또한 구매대행업은 수요자가 개인에 한정되지 않고, 오늘날의 고도화된 경영현실에서, 특정기업이 다른 기업에 구매대행서비스를 요청하는 경우도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다[원고 역시 다른 회사들을 위해 구매대행서비스를 제공해오고 있다(갑 제15 내지 18호증 참조)].

(3) 이와 같이 기업과 기업 사이에서 '구매주문 관리처리업'과 '구매대행업'이 제공되는 경우를 대비하여 보면, 구매주문 관리처리업과 구매대행업은 물류의 흐름이 서비스를 제공하는 당사자들 사이에서 있게 되는지 여부에서만 차이가 있을 뿐[즉, 구매대행업에서는 서비스제공자가 먼저 상품을 구매한 후에 이를 서비스를 제공받는 기업에 공급하는 구조인 반면, 구매주문 관리처리업의 한 예로서 위와 같이 구매업무를 위탁한 경우를 상정하면, 서비스제공자(위탁받은 회사)로부터 주문을 받은 제3의 공급자는 서비스를 제공받는 회사(위탁한 회사)에 상품을 공급하게 되는 구조이다], 상품 및 공급처의 선정, 협상을 통한 구매조건의 결정, 납품관리 등 일반적으로 기업의 구매부서에서 수행되는 일련의 업무가 공통적으로 수행되는 것이므로, 그 서비스의 성질이나

1) 아웃소싱(outsourcing): 기업의 특정업무를 외부 업체에 위탁하여 처리하는 것. 기업에 따라서는 경리, 인사, 신제품개발, 영업, 제품생산, 유통 등의 업무를 외부업체에 아웃소싱하기도 한다(매경시사용어사전 참조).

내용면에서 실질적인 차이는 없다고 할 것이다.

이상의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 서비스표의 지정서비스업 중 '구매주문 관리처리업' 및 선등록서비스표의 지정서비스업 '구매대행업'에 관하여 동일·유사한 표장이 사용되는 경우에 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 서비스의 출처에 관한 오인·혼동이 야기될 개연성이 크다고 할 것이므로, 양 지정서비스업은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

나) 그 외 서비스업들의 유사 여부

(1) 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 「상품 및 서비스업 라이선싱의 상업적 관리업, 전문적인 사업상담업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 통신가입알선업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 가격비교서비스업, 사업경영자문업, 사업경영지원업, 재고관리업, 취업정보제공업, 소비자를 위한 상업정보 제공 및 상담업(소비자 상담점)」 이, 선등록서비스표의 지정서비스업 '마케팅서비스업' 과 유사하다고 주장한다.

살피건대, 앞서 든 증거에 의하면, 원고가 주장하는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업들은 유사군코드가 S123101, S1233(컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업), S173599(통신가입알선업), S123102(취업정보제공업)인 반면, 마케팅서비스업의 유사군 코드는 S0101로서 서로 상이함을 알 수 있다.

또한, 양 서비스업들이 타인의 업무를 보조하는 서비스라는 점에서 공통점이 있는 하나, 오늘날의 고도로 전문화된 거래 실정과 경영환경 등에 비추어 보면, 「상품 및 서비스업 라이선싱의 상업적 관리업, 전문적인 사업상담업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 통신가입알선업, 인터넷을 통한 상업정보제공업,

가격비교서비스업, 사업경영자문업, 상업경영지원업, 재고관리업, 취업정보제공업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점) 및 선등록서비스표의 지정서비스업인 마케팅서비스업은 모두 각 분야별로 세분화·전문화되어 각 분야별로 독자적인 서비스 주체에 의해 해당 서비스가 제공되는 것이 일반적인 점, 마케팅서비스업은 주로 상품이나 서비스의 판매를 촉진하기 위하여 광고나 선전을 주된 내용으로 하는 것인데, 이 사건 등록서비스표의 위 지정서비스업 중에는 '광고나 선전'을 주된 내용으로 하는 서비스를 찾아볼 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표의 위 지정서비스업들이 '마케팅서비스업'과 유사하다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(2) 한편 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '과일 도매업, 과자류 소매업, 떡류 소매업, 대형할인마트업, 편의점업, 출판물 정기구독알선업, 광천수/생수 소매업'은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 어느 것보다 동일·유사하다고 볼 증거가 없다 (원고 역시 2017. 8. 30.자 준비서면에서 이들이 명백히 다르다는 점을 인정하고 있다).

다. 검토결과와 종합

이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표와 표장면에서 유사하고, 그 지정서비스업 중 '구매주문 관리처리업'은 선등록서비스표의 '구매대행업'과 유사하므로, '구매주문 관리처리업'에 관한 이 사건 등록서비스표의 등록 부분은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 할 것이다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결 중 위 '구매주문 관리처리업'에 관한 부분은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에

서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문
과 같이 판결한다.

재판장 판사 박형준

 판사 진현섭

 판사 김병국