

[상표분쟁] 상표유사 판단 - 거절결정불복심판: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2018허7590

판결



1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표


(1) 출원번호/ 출원일 : 제41-2016-16536호/ 2016. 4. 7.

(2) 표장 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 교육 또는 연예오락에 관한 대회조직업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 서적출판업, 개인교수업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), 언어교육 및 훈련업(CLT-의사소통중심언어교육법-을 기반으로 하는 것임), CLT(의사소통중심언어교육법)을 기반으로 하는 영어학원 경영업

나. 선등록상표서비스표

(1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 소멸일(존속기간만료)¹⁾ : 상표서비스표 제18788호/ 2006. 2. 16./ 2007. 1. 31./ 2017. 2. 1.

(2) 표장 : 

(3) 지정상품/지정서비스업

- 제9류 : 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가

특허법원 판결요지

원고의 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 구 상표법 제7조 제1항 7호에 해당한다

는 이유로 거절결정하고, 특허심판원도 원고의 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

이 사건 출원서비스표의 표장은 일단 도형 부분과 문자 부분으로 자연스럽게 분리 인식될 수 있고, 이들을 분리하면 자연스럽게 못할 정도로 전체적인 도형 및 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표의 표장은 도형 부분 및 'BOOKLISH', 'CLT', 'ENGLISH' 각각의 문자 부분으로 분리 인식될 가능성이 크다.

나아가 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 전체를 호칭할 경우 음절수가 11음절 정도로 상당히 긴 음절을 갖게 되어 한 번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'ENGLISH' 부분은 '영어'를 의미하는 단어로서 그 지정서비스업인 '영어학원 경영업' 등과 관련하여 식별력이 없고, 'BOOKLISH' 부분은 사전상 특별한 관념이 없는 조어이기는 하지만 '책, 서적' 등을 의미하는 쉬운 단어인 'BOOK'을 포함하고 있어 '책, 서적' 등과의 관련성을 쉽게 연상할 수 있는데다가 'BOOK'에 'ENGLISH'의 뒷부분인 '-LISH'가 결합된 형태로도 볼 수 있지만, 'CLT' 부분은 앞서 본 바와 같이 다양한 의미를 나타낼 수 있는 영문 약자로서 그 지정서비스업과의 관계 등에 있어 식별력이

부족하다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 표장의 중앙 부분에 돋보이도록 배치되어 있고 그 문자의 크기 등에 있어서도 가장 큰 비중을 차지하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 중앙의 식별력 있는 요부인 'CLT'만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다

이 사건 출원서비스표의 'CLT' 및 선등록상표서비스표의 'CLTI'를 각 표장에서의 요부로 보게 되면, 일반적인 영어발음 경향에 따라 이 사건 출원서비스표의 'CLT'는 '씨엘티'로, 선등록상표서비스표의 'CLTI'는 '씨엘티', '씨엘티아이' 등으로 각 호칭될 것인바, 선등록상표서비스표의 'CLTI'가 '씨엘티'로 호칭될 경우에는 양 표장의 호칭이 동일하게 되고, '씨엘티아이'로 호칭될 경우에도 앞부분의 3음절이 공통되면서 마지막 부분 모음의 발음에 차이가 있을 뿐이어서 어두 부분이 강하게 발음되는 우리나라의 일반적인 언어 관행 등에 비추어 유사하게 청음될 것으로 보이므로, 결국 양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

한편 원고가 제출한 갑 제4 내지 제10호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분이 일반 수요자 및 거래자에게 'Communicative Language Teaching'의

약자로서 '의사소통중심언어교육법'의 의미를 가지는 것으로 바로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 결국 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2018허7590 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com