

유명 브랜드 상표에 대한 등록무효 분쟁 사건



원고는 피고 에스피씨 주식회사를 상대로 이 사건 등록서비스표(**SPC**)에 대한 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 그 표장은 유사하지만 지정서비스업은 유사하지 않다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고 원고가 이에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다.

대법원은 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 판시한 바가 있습니다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등).

우선 특허법원은 선등록서비스표의 표장(**SPC KOREA LINE**)을 일반 수요자의 주의력을 기준으로 관찰하여 보면 'SPC' 부분이 가장 앞부분에 위치하고 있고

다른 문자부분들과 띄어져 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 것이어서 선등록서비스표 중 'SPC' 부분은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다고 판시하였습니다. 그리고 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표를 대비하면 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 보았습니다.

다음으로 지정서비스업의 유사 여부에 대하여 대법원은 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다고 판시하고 있습니다(대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후673 판결).

그래서 특허법원은 구매주문 관리처리업과 구매대행업은 물류의 흐름이 서비스를 제공하는 당사자들 사이에서 있게 되는지 여부에서만 차이가 있을 뿐 상품 및 공급처의 선정, 협상을 통한 구매조건의 결정, 납품관리 등 일반적으로 기업의 구매부서에서

수행되는 일련의 업무가 공통적으로 수행되는 것이므로 양 지정서비스업은 서로 유사하다고 보았습니다. 따라서 특허법원은 '구매주문 관리처리업'에 관한 이 사건 등록서비스표의 등록부분은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 할 것으로 보았고 이 사건 심결 중 위 '구매주문 관리처리업'에 관한 부분은 위법하다고 판단하였습니다.

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 주장하였으나, 특허법원은 위와 같은 이 사건 등록서비스표와 선등록 서비스표의 다른 지정서비스업은 유사하지 않다고 보았습니다.

원고가 주장하는 이 사건 등록서비스표의 위 지정서비스업들은 유사군코드가 S123101, S1233(컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업), S173599(통신가입알선업), S123102(취업정보제공업)인 반면, 마케팅서비스업의 유사군 코드는 S0101로서 서로 상이합니다. 또한, 양 서비스업들이 타인의 업무를 보조하는 서비스라는 점에서 공통점이 있기는 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, 사업경영지원업, 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 없다고 판단하였습니다.

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '과일 도매업, 과자류 소매업, 떡류 소매업, 대형할인마트업, 편의점업, 출판물 정기구독알선업, 광천수/생수 소매업'은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 어느 것보다도 동일하지 않음은 양 당사자도 인정하였습니다.

본 사건은 양 서비스표 요부의 유사성을 인정하고 구매주문 관리처리업과 구매대행업이라는 지정서비스업의 유사성을 인정한 판결입니다. 타인의 구매를 대행 또는 처리하는 업무가 현재와 같은 인터넷 쇼핑 사회에서는 상당히 큰 시장을 가지고 있다고 보입니다. 본 사건도 새로운 시장을 선점하기 위하여 상표등록의 필요성이

부각된 사안입니다. 특히 중소 벤처기업은 후발주자로서 자신들의 특별한 영업을 잘 드러낼 수 있는 상표를 개발하여 기존 기업들과 경쟁해야 할 것입니다.

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사/변리사, 특허심판소송, 회사소송, 계약분쟁, Claim 분쟁

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