

특 허 법 원

제 5 - 3 부

판 결

사 건 2020허7357 권리범위확인(상)
원 고 A
미국
소송대리인 변리사 황병도
피 고 주식회사 B
대표자 사내이사 C
소송대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 박정희, 김수정
변 론 종 결 2021. 5. 11.
판 결 선 고 2021. 11. 30.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 10. 29. 2019당3869호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표(갑 제1호증)

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 제67208호/1999. 9. 15./2001. 3. 29./2011. 3. 29.

2) 구 성: **명륜등심해장국**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 간이식당업, 식당체인업, 일반유흥주점경영업, 한식점경영업, 해장국전문식당업, 해장국전문점식당체인업

4) 등록권리자: 원고

5) 전용사용권자: D(2019. 11. 21.부터 2021. 3. 29.까지)

나. 확인대상표장

1) 구 성: 명륜진사갈비

2) 사용서비스업: 돼지고기 전문 식당업, 돼지고기 무한 제공 식당업, 돼지고기 전문 식당 체인업, 돼지고기 무한 제공 식당 체인업

3) 사용자: 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2019. 12. 4. 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등

특서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(특허심판원 2019당3869호).

2) D은 2020. 2. 5. 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자로서, 이 사건 심판청구 사건에 참가하였다.

3) 특허심판원은 2020. 10. 29. 해당 심판청구에 대하여 '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 비유사하므로, '명륜' 부분이 현저한 지리적 명칭인지, 또는 서비스의 제공 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부에 관해서는 더 나아가 판단할 필요 없이, 청구인이 확인대상표장을 지정서비스업에 관하여 사용하는 것은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.'는 이유를 들어 피고의 심판청구를 받아들이는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 요부는 '명륜'이고 나머지 부분은 독자적 식별력이 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 그 표장이 유사하고, 지정·사용서비스업 역시 유사하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

이 사건 등록서비스표의 구성 중 '명륜'은 식별력이 미약한 부분에 해당하여 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 '명륜'만으로 분리인식되지 않으며, 양 표장은 서로 유사하지 아니하여 출처의 오인·혼동 우려가 없으므로 확인대상표장은 이 사건 등

특서비스표의 권리범위에 속하지 않는다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

3. 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표가 유사한지에 관한 판단

가. 관련 법리

1) 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. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

2) 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적

인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 검토

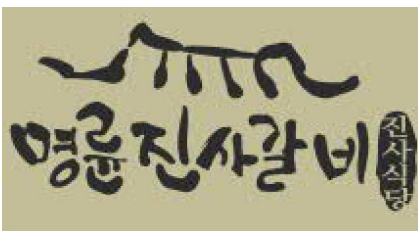
1) 확인대상표장이 '명륜'만으로 분리 인식되는지 여부

을 제1, 4에서 8호증(가지번호 포함, 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어보면, 수요자들이 확인대상표장인 '명륜진사갈비'를 '명륜'으로만 약칭하거나 분리하여 인식한다고 볼 수 없다.

① 확인대상표장은 '명륜', '진사', '갈비'라는 명사가 결합된 문자표장이고, 6음절의 한글문자가 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 일체로 구성되어 있다.

② 확인대상표장 중 '갈비'는 사용서비스업인 돼지고기 전문 식당업 등에서 취급하는 제품에 해당하여 식별력이 없거나 매우 미약하다.

③ 피고는 2017년 7월 '명륜진사갈비'¹⁾ 1호점을 개점하고, 그 무렵부터 확인대상표장 또는 확인대상표장의 글자를 활용하여 다소 변형한 '



(이하 "피고 사용 1 표장"이라 한다) 또는

1) 피고는 조선시대에 설립된 성균관에서 유생들을 가르치던 장소인 'B'의 '명륜'과 그 부속 건물로 활용된 식당의 명칭인 '진사식당'을 의미하는 '진사'를 결합한 '명륜진사'에 주메뉴인 숯불돼지갈비를 의미하는 '갈비'를 결합하여 확인대상표장을 창작하였다고 주장한다.



'(이하 "피고 사용 2 표장"이라 한다)을 그 사용서비스업

인 돼지고기 전문 식당업의 프랜차이즈 사업 및 그에 관한 광고, 메뉴판, 간판 등 영업 전반에 사용하였다. 피고의 프랜차이즈 가맹점은 인터넷 블로그 등에서도 '명륜진사갈비'로 검색되는 경우가 대부분이고 '명륜' 또는 '명륜갈비'로 약칭되는 경우는 많지 않은 것으로 보인다(원고가 들고 있는 갑 제4, 5호증은 그 사례가 상대적으로 적고 해당 사례들도 일부 젊은 세대에서 확인대상표장을 이미 인지하고 있는 상태에서 그 중 앞 두 글자를 임의로 약칭하였다고 볼 여지도 있어 위와 같은 인정에 방해되지 않는다).

이처럼 피고는 자신의 영업에 확인대상표장 또는 이를 변형한 피고 사용 1, 2 표장을 일관되게 사용하고 있고, 확인대상표장의 글자인 '명륜진사갈비'로 피고의 가맹 사업을 홍보했으며, 수요자들도 피고의 사업을 '명륜진사갈비' 전체로서 인식하는 것으로 판단된다.

④ 확인대상표장에서 '명륜' 부분과 '진사' 부분은 모두 지정상품과 관련하여서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수는 없으나, 해당 부분들이 독자적으로 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵고, '명륜'과 '진사' 사이에 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다.

피고 또한 '명륜진사갈비'로 피고의 사업을 홍보하였고, 그 과정에서 특별히 '명륜'을 강조하거나 '명륜'으로 축약하여 표시하지 않았으며, 확인대상표장 등 피고가 사용한 표장들 중 '진사' 부분이 식별력이 없거나 약하다고 볼 증거도 없다(오히려 피고 사용 1, 2표장에서는 해당 표장들의 일부에 '진사식당' 또는 'Jinsagalbi'라고 표시하여

'진사'를 강조하고 있다).

2) 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 대비

앞서 본 대로, 확인대상표장은 일반 수요자들에게 전체로서 인식되고 사용되므로 전체관찰을 하는 것이 타당하다. 이 사건 등록서비스표 '명륜등심해장국'과 확인대상표장 '명륜진사갈비'는 글자 수 및 구성 문자가 서로 달라 전체적인 외관이 다르고, 이 사건 등록서비스표는 '명륜등심해장국'으로 호칭·관념되어 '명륜진사갈비'로 호칭·관념되는 확인대상표장과 호칭·관념이 상이하다.

따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하여 전체적으로 표장이 유사하지 않다.

다. 소결론

확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 그 표장이 유사하지 않으므로 서비스업이 서로 유사한지를 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.

이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없다. 원고의 청구를 기각한다.

재판장 판사 우성엽

 판사 이형근

판사 김동규