

거절결정(상)

[특허법원 2005. 2. 24. 2004허7210]



【판시사항】

- [1] 출원상표 또는 선등록상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부의 판단 시점(=출원시)
- [2] 출원상표 "UBIQMAN"은 선등록상표 "QMAN"과 외관, 호칭 및 관념에 있어 서로 다르므로 유사하지 않다고 한 사례

【판결요지】

- [1] 일반적으로 출원상표(등록상표)와 선등록상표의 유사 여부는 출원상표의 출원시를 기준으로 하여 판단되어야 하므로, 그 판단의 전제로서 출원상표 또는 선등록상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부의 판단 시점은 그 출원시를 기준으로 하여야 한다.
- [2] 일반수요자들이 출원상표 "UBIQMAN"의 'QMAN' 부분만을 분리하여 인식한다고 보기 어렵고, 위 출원상표의 'UBI'라는 부분이 그 출원일(2002. 9. 25.)을 기준으로 '사용자가 컴퓨터나 네트워크를 의식하지 않고 장소에 상관 없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경'을 의미하는 'UBIQUITOUS'의 축약형으로서 많은 사람들에게 의하여 사용됨에 따라 지정상품인 휴대용 컴퓨터 등과 관련하여 식별력이 없는 표장이라는 점을 인정할 수 없으므로, 위 출원상표는 선등록상표 "QMAN"과 비교할 때 그 외관, 호칭 및 관념에 있어 서로 달라 유사하지 않다고 한 사례.

【참조조문】

- [1] 상표법 제7조 제1항 제7호
- [2] 상표법 제7조 제1항 제7호

【참조판례】

- [1] 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결(공1999하, 2514)

【전문】

【원 고】 삼성전자 주식회사 (소송대리인 변리사 류명현 외 2인)

【피 고】 특허청장

【변론종결】 2005. 1. 27.

【주문】

】

1. 특허심판원이 2004. 9. 30. 2004원621호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.

【이유】

】 1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 2002. 9. 25. 다음과 같은 내용의 이 사건 출원상표에 관하여 특허청에 상표등록출원을 하였다.

① 구성 : UBIQMAN

② 출원번호 : (출원번호 생략)

③ 지정상품 : 신체부착식 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 휴대용 통신기계기구, 개인휴대용 단말기(PDA), 기록된 컴퓨터프로그램, 배터리, 배터리 충전기 (상품류 구분 제9류)

나. 특허청은 2004. 1. 15. 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '신체부착식 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 휴대용 통신기계기구, 개인휴대용 단말기(PDA), 기록된 컴퓨터프로그램'과 관련하여 1요부가 선등록상표(구성 : 'QMAN', 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 3. 29./2002. 8. 9./(등록번호 생략), 지정상품 : 상품류구분 제9류의 프로그램조절기계기구, 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 반도체, 전자도난방지, 전자식조립카드, 컴퓨터, CD-ROM, 자기식 크레디트카드)와 칭호가 동일하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 등록거절결정을 하였다.

다.

원고가 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2004원621호 사건으로 심리한 후 2004. 9. 30. 이 사건 출원상표의 앞부분에 있는 'UBI' 또는 'UBIQ'는 '시공을 초월해 언제 어디에나 존재한다는 뜻의 라틴어로, 사용자가 컴퓨터나 네트워크를 인식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경'을 말하는 'UBIQUITOUS'의 어두부분과 동일하고, 최근 정보통신 분야에서 'UBIQUITOUS'가 유행어 내지 화두로 등장하여 일반인들에게도 익숙한 단어이어서 'UBI' 또는 'UBIQ'가 'UBIQUITOUS'의 축약형 내지 수식어적인 성격으로 인식될 수 있다 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 'UBI' 또는 'UBIQ' 부분과 'QMAN' 또는 'MAN' 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이고, 이 경우 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반수요자의 경향에 따라 이 사건 출원상표는 'QMAN'으로 인식·관념될 수 있고, 선등록상표는 구성 그대로 'QMAM'으로 인식·관념될 것이어서, 양 상표를 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 서로 유사하고, 그 지정상품도 서로 유사하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

이 사건 출원상표의 'UBI'부분이 일반수요자들에게 'UBIQUITOUS'의 축약형태로 인식되어 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 할 수 없고, 'QMAN'부분은 나머지 부분과 동일한 글자체로 띄어쓰기 없이 연결되어 있고, 사전에

등재되어 있지 아니하여 그 자체로 아무런 의미가 없고 지정상품과의 특별한 관련성을 나타내지도 않는 것이며, 이 사건 출원상표 전체의 음절수가 많지 아니하여 이를 전체적으로 호칭하는 데 아무런 어려움이 없으므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 관념 및 호칭되어야 할 것이고 그러한 경우 이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하지 아니하다.

나. 판 단

(1) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부

(가) 유사 여부 판단 기준

일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 반대로 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있으면, 원칙으로 돌아가 양 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후2517 판결 등 참조).

(나) 이 사건 출원상표를 'QMAN'으로 분리하는 것이 가능한지 여부

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 출원상표는 알파벳 영문자 7개가 특별한 의미 없이 연속적으로 배열된 문자상표로서 그 중 'UBI' 또는 'QMAN' 부분이 각각 다른 부분에 비하여 그 구성이 특이한 것도 아니고 띄어쓰기가 되어 있는 것도 아니며, 그 자체로 어떠한 의미를 가지고 있는 것도 아니므로(영어사전에 등재되어 있지도 않다.

갑 제5호증의 1 내지 5 참조), 일반수요자들로서는 이 사건 출원상표를 전체로서 인식할 가능성이 높고 그 일부분인 'QMAN'만을 분리하여 인식한다고 보기는 어렵다(오히려 이 사건 출원상표 중 'MAN'이 아주 쉬운 영어단어인 점에 비추어 이 사건 출원상표를 'MAN' 부분과 나머지 부분('UBIQ')으로 분리하여 인식할 가능성은 있다 할 것이다.

}.

이와 관련하여 피고는, 이 사건 출원상표 중 'UBI'는 '사용자가 컴퓨터나 네트워크를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경'을 의미하는 'UBIQUITOUS'의 축약형으로서, 을 제3호증 내지 17호증에서 볼 수 있는 바와 같이 우리 나라의 정보통신 기술이 그러한 환경을 추구할 수 있을 정도로 발전함에 따라 'UBIQUITOUS' 및 그 축약형인 'UBI'가 점점 더 많은 사람들이 다양한 분야에 걸쳐 자주 사용하는 용어가 되어 가고 있고, 따라서 'UBI'는 이 사건 출원상표의 거절결정시를 기준으로 할 때 그 지정상품인 '신체부착식 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 휴대용 통신기계기구, 개인휴대용단말기(PDA), 기록된 컴퓨터프로그램' 등과 관련하여 일반수요자들에게 '장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 상품'이라는 의미로 직감되어 지정상품의 성질을 나타내는 기술적 표장으로서 식별력이 없는 표장이고, 따라서 이 사건 출원상표는 'UBI' 부분을 제외한 나머지 부분인 'QMAN'부분만으로 인식될 수 있다는 취지로 주장한다.

그러므로 살피건대, 을 제2호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 'UBIQUITOUS'가 '사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경'을 의미하는 말로 사용되는 사실은 인정되나, 일반적으로 출원상표(등록상표)와 선등록상표의 유사 여부는 출원상표의 출원시를 기준으로 하여 판단되어야 하므로, 그 판단의 전제로서 출원상표 또는 선등록상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부의 판단 시점은 그 출원시를 기준으로 하여야 할 것인바(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결 참조), 피고가 제출한 을 제3호증 내지 17호증의 각 증거는 이 사건 출원상표의 출원일인 2002. 9. 25. 이후의 것이거나 그 작성일자가 불명확한 것이어서 'UBI'라는 말이 'UBIQUITOUS'라는 말의 축약형으로서 많은 사람들에게 의하여 사용됨에 따라 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 표장이라는 점을 인정할 자료로 삼을 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 대비

먼저, 외관에 있어서는 이 사건 출원상표는 영문자 7자로 이루어진 것임에 비하여, 선등록상표는 영문자 4자로 이루어져 있으므로, 양 상표는 그 외관에 있어 유사하지 아니하다.

호칭 및 관념에 있어, 이 사건 출원상표는 전체로서 '유빅맨' 또는 '유비크맨'으로 호칭되고 별다른 관념이 없는 것인데 반하여, 선등록상표는 '큐맨'으로 호칭되고 아무런 관념이 없는 것이므로, 양 상표는 호칭 및 관념에 있어서도 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 아니하다.

(2) 그렇다면 이 사건 출원상표는 선등록상표와 서로 유사하지 아니하므로, 지정상품의 유사 여부에 관하여는 나아가 살필 필요 없이, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다 할 것이어서, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 결정은 부당하다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 주기동(재판장) 설범식 김기영