

거절결정(상)

[특허법원 2004. 4. 30. 2003허7480]



【판시사항】

- [1] 출원상표 " "의 지정상품의 하나인 '전자식 조립카드'와 선등록상표 " "의 지정상품 중 '모뎀, 컴퓨터, CD-ROM'의 유사 여부(적극)
- [2] 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우, 취하여야 할 조치

【판결요지】

- [1] 출원상표 " "의 지정상품의 하나인 '전자식 조립카드'가 '아이씨카드' 또는 '스마트카드'를 의미한다고 볼 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 특허청 발행의 "상품해설서 I"에서는 지정상품의 하나인 '전자식 조립카드'의 의미에 관하여 "회로를 인쇄 배선한 플라스틱 카드이다. 트랜지스터나 저항 등을 조립하여 그것을 인쇄 배선으로 결선한 것으로, 다른 회로와는 기판상에서 플러그의 삽입이나 접속으로 연결하게 된다."라고 해설하고 있으므로, 위 '전자식 조립카드'는 전자식 회로를 인쇄 배선한 플라스틱 카드로서 컴퓨터와 같은 전자응용장치에 조립되어 사용되는 각종 카드(예 : 비디오카드, 그래픽카드, 사운드카드 등)를 가리킨다고 봄이 상당하므로, 이러한 의미의 '전자식 조립카드'와 선등록상표 " "의 지정상품 중 '모뎀, 컴퓨터, CD-ROM'을 서로 비교하여 보면, 위 각 지정상품은 모두 컴퓨터 또는 그 구성 부품들로서 컴퓨터의 작동에 직접 관여하는 것이고 일반적으로 컴퓨터 완제품 또는 부품품 제작업체에서 제조된 후 컴퓨터 용품 판매업체를 통하여 부분품 또는 완제품에 조립된 상태로 일반 수요자에게 판매되는 것이므로, 그 형상, 용도, 생산자, 판매자, 수요자 등의 범위를 같이 하는 것이어서 서로 유사하다.
- [2] 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고 나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우, 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다.

【참조조문】

- [1] 상표법 제7조 제1항 제7호
- [2] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제1호

【참조판례】

- [2] 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결(공1994상, 540)

【전문】

【원고】 주식회사 엘지텔레콤 (소송대리인 변리사 남호현)

【피고】 특허청장

【변론종결】 2004. 4. 16.

【주문】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2003. 11. 27. 2003원2329호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【청구취지】특허심판원이 2003. 11. 27. 2003원2329호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

1. 기초사실

[증거 : 갑1 내지 5호증, 을1호증의 1, 2]

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호 : 제2001-43429호

(2) 출원일 : 2001. 9. 29.

(3) 표장 :

(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분(이하 '구 상품류 구분'이라 한다) 제9류 '자기식 신용카드, 전자식 조립카드, 자기식 전철카드, 자기식 버스카드'

나. 선등록상표

(1) 선등록상표 1

(가) 등록번호 : 제353142호

(나) 출원일/등록일 : 1995. 5. 22./1997. 1. 6.

(다) 표장 :

(라) 권리자 : 김영수

(마) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제52류 '서적, 잡지, 그림엽서, 캘린다, 상품권, 카탈로그, 녹음된 테이프(음악이 아닌것), 학습지, 학습용 모형, 학습용 교재가 수록된 CD-TITLE'

(2) 선등록상표 2

(가) 등록번호 : 제519476호

(나) 출원일/등록일 : 2001. 2. 9./2002. 5. 4.

(다) 표장 :

(라) 권리자 : 주식회사 앰플러스텍

(마) 지정상품 : 구 상품류 구분 제9류 '비디오폰, 휴대용 통신기계기구, 콤팩트디스크플레이어(CDP), 모뎀, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 전자수첩, 컴퓨터, CD-ROM, 휴대용 개인정보단말기(PDA)'

다.

거절결정 및 이 사건 심결의 경위

특허청은 2003. 5. 23. 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 칭호, 외관, 관념이 동일 또는 유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 거절결정을 하였다.

이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2003원2329호로 심리하여 2003. 11. 27. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2의 표장을 살펴보면, 양 상표의 외관은 상이하나, 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 출원상표는 영문자 'M'과 'Plus' 부분으로 분리 관찰이 가능하나 각 부분은 간단하고 흔히 사용되는 표장으로서 식별력이 없으므로 전체로서 관찰하여야 할 것이고 '곡선형태가 엇갈리게 된 도형'에 어떤 호칭이나 관념이 있다고 보이지 않으며 영문자 'Mobile card'는 자그마한 글씨로 쓰여 있는 점을 감안할 때 이 사건 출원상표는 '엠플러스'로 호칭, 관념될 것이고, 선등록상표 1, 2 역시 '엠플러스'로 호칭, 관념될 것이므로, 양 상표는 호칭 및 관념이 동일하다. 양 상표의 지정상품을 살펴보면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '전자식 조립카드'와 선등록상표 2의 지정상품 중 '기록된 컴퓨터소프트웨어, 모뎀, CD-ROM'은 동일한 상품류·군에 속할 뿐만 아니라 '전자식 조립카드'의 생산과정에 '컴퓨터소프트웨어' 등이 내장되어야 그 기능이 발휘될 수 있음을 감안할 때 양 상표의 지정상품은 그 품질, 형상, 수요자 등에 있어 일반 거래의 통념상 유사한 상품이다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 칭호·관념이 동일하고 선등록상표 2와 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 외관이 전혀 다르고, 이 사건 출원상표는 '모바일카드 플러스'로 호칭되고 선등록상표 2는 '엠플러스 엠플러스테크'로 호칭되므로 그 칭호도 서로 다르며, 관념도 상이하므로, 양 상표는 표장이 유사하지 아니하고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '전자식 조립카드'는 마이크로 프로세서, 카드 운영체제, 보안 모듈, 메모리 등을 갖추으로써 특정 트랜잭션을 처리할 수 있는 능력을 가진 아이씨 칩(Integrated Circuit Chip)을 내장한 일명 '아이씨 카드'로서 일반 수요자들에게 크레딧 카드와 같은 카드류의 상품으로 인식되는 것이고 플라스틱으로 된 신용카드 형태를 띠고 있으며 신용, 전자화폐 기능을 하는 것이므로 선등록상표 2의 지정상품인 각종 컴퓨터 주변장치 또는 컴퓨터에 준하는 상품과는 그 성격, 형상, 용도, 생산자, 판매자, 수요자가 상이하므로, 양 상표의 지정상품 역시 유사하지 아니한 이상, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판 단

(1) 먼저 이 사건 출원상표와 선등록상표 2의 표장의 유사 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 출원상표는 직사각형의 도형 안에 큰 글씨체로 된 영문자 'M'이 왼쪽 상단에 쓰여 있고, 중앙 부분에는 서로 교차하는 2개의 곡선이 그어져 있으며, 우측 하단에는 영문자 'Plus'가 쓰여 있고, 그 위에는 눈에 잘 보이지 않을 정도로 작은 글씨체로 된 영문자 'Mobile card'가 쓰여져 구성된 상표이고, 선등록상표 2는 굵은 '+'자 형태의 도형 중간 부분에 영문자 'M'이 쓰여져 있고 그 우측에는 영문자 'PLUS'가 연이어 쓰여져 있으며 그 아래에는 영문자 'MPLUSTECH'가 쓰여져 구성된 상표로서, 양 상표의 외관은 상이하나, 칭호 및 관념에 있어서, 이 사건 출원상표의 구성 중 직사각형 도형 및 2개의 곡

선 도형은 별다른 칭호나 관념을 찾을 수 없고 또 영문자 'Mobile card' 부분은 글자체가 상대적으로 매우 작게 쓰여져 있어 눈에 쉽게 띄지 않으므로 이 사건 출원상표는 나머지 영문자인 'M'과 'Plus'에 의하여 호칭될 것이거나 'M'과 'Plus'는 모두 간단하고 흔히 사용되는 용어로서 독자적인 식별력이 없으므로 각각의 부분으로 분리된다고 보기 어려워 이 사건 출원상표는 언제나 'M'과 'Plus'가 결합된 영문자 'MPlus'의 한글음인 '엠펙러스'로 호칭되고 'M을 더한'의 의미로 관념된다고 할 것이고, 선등록상표 2는 도형 부분에 별다른 호칭 및 관념이 있다고 보기 어렵고 문자 부분은 외관상 상단의 영문자 'MPLUS'와 하단의 영문자 'MPLUSTECH'의 2부분으로 분리되어 있으며 각 문자 부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수는 없으므로 선등록상표 2는 'MPLUS'의 한글음인 '엠펙러스' 또는 'MPLUSTECH'의 한글음인 '엠펙러스텍'으로 분리되어 호칭될 수 있다고 할 것인바, 만일 선등록상표 2가 '엠펙러스'로 분리되어 호칭될 경우 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표는 전체적인 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

- (2) 나아가 이 사건 출원상표와 선등록상표 2의 지정상품의 유사 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '전자식 조립카드'는 그 구체적인 의미가 다소 불분명하나, 구 상품류 구분상 제9류 제33군(전자응용 기계 기구 및 그 부품)에 속하는 지정상품으로 분류되어 있는데, 원고는, '전자식 조립카드'는 일명 '아이씨(IC)카드' 또는 '스마트카드'라고 불리는 카드로서, 마이크로 프로세서, 카드 운영체제, 보안 모듈, 메모리 등을 갖추어 특정 트랜잭션을 처리할 수 있는 능력을 가진 아이씨 칩(Integrated Circuit Chip)을 내장한 카드를 말하고, 신용카드 크기의 플라스틱 카드 형태를 띠고 있고, 금융, 교통 등에 사용되는 전자화폐 기능을 하며, 일반 수요자들에게는 크레딧 카드와 같은 카드류의 상품으로 인식되는 것이므로, 선등록상표 2의 지정상품인 컴퓨터 관련 용품과는 그 성격, 형상, 용도, 생산자, 판매자, 수요자 등이 서로 다르다고 주장한다.

그러나 기록을 살펴봐도 이 사건 출원상표의 지정상품의 하나인 '전자식 조립카드'가 위와 같은 '아이씨카드' 또는 '스마트카드'를 의미한다고 볼 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 을4호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면 특허청 발행의 "상품해설서 I"에서는 지정상품의 하나인 '전자식 조립카드'의 의미에 관하여 "회로를 인쇄 배선한 플라스틱 카드이다.

트랜지스터나 저항 등을 조립하여 그것을 인쇄 배선으로 결선한 것으로, 다른 회로와는 기판 상에서 플러그의 삽입이나 접속으로 연결하게 된다.

"라고 해설하고 있는 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어 볼 때, 위 '전자식 조립카드'는 전자식 회로를 인쇄 배선한 플라스틱 카드로서 컴퓨터와 같은 전자응용장치에 조립되어 사용되는 각종 카드(예 : 비디오카드, 그래픽카드, 사운드카드 등)를 가리킨다고 봄이 당하므로, 이러한 의미의 위 '전자식 조립카드'와 선등록상표 2의 지정상품 중 '모뎀, 컴퓨터, CD-ROM'을 서로 비교하여 보면, 위 각 지정상품은 모두 컴퓨터 또는 그 구성 부품들로서 컴퓨터의 작동에 직접 관여하는 것이고 일반적으로 컴퓨터 완제품 또는 부품품 제작업체에서 제조된 후 컴퓨터 용품 판매업체를 통하여 부품품 또는 완제품에 조립된 상태로 일반 수요자에게 판매되는 것이므로, 그 형상, 용도, 생산자, 판매자, 수요자 등의 범위를 같이하는 것이어서 서로 유사하다고 할 것이다.

- (3) 따라서 이 사건 출원상표는 일부 지정상품에 대한 관계에서 선등록상표 2와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 이와 같이 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고 나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대

하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없으므로(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원상표는 지정상품 전부에 대하여 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결이 위법함을 전제로 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이재환(재판장) 박성수 김철환