

# 특 허 법 원

## 제 2 부

## 판 결

사 건 2017허1205 등록무효(상)

원 고 주식회사 A

피 고 B

변 론 종 결 2017. 6. 15.

판 결 선 고 2017. 7. 6.

## 주 문

1. 특허심판원이 2017. 1. 23. 2015당4916 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표(갑 제2호증)

(1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : C/ 2015. 8. 26./ D/ 서비스표등록 E

(2) 표장 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 일본음식점업, 일반음식점업, 식당체인업, 음식준비조달업, 휴게실업, 간이식당업, 레스토랑업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 항공기기내식제공업, 관광숙박업, 각테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 카페테리아업

(4) 등록권리자 : 피고

#### 나. 선등록서비스표(갑 제10호증)

(1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : F/ G/ 서비스표등록 H

(2) 표장 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 참치전문식당체인업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}, 참치전문간이식당업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}

(4) 등록권리자 : 원고

#### 다. 선사용서비스표

(1) 표장 : 

(2) 사용서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 참치전문식당체인업, 참치전문간이식당업

(3) 사용자 : 원고

#### 라. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 10. 15. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 또한 이 사건 등록서비스표는 국내에서 주지 저명한 선등록서비스표와 유사한 서비스표로서 구 상표법 제7조 제1항 제9, 10, 11, 12호에도 해당한다"는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판(2015당4916)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2017. 1. 23. "이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 표장 중 '독도참치' 부분은 그 식별력이 없어 요부에 해당하지 않으므로, 양 서비스표는 유사한 서비스표라고 볼 수 없다. 게다가 선등록서비스표가 국내에서 주지 저명하다고 볼만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 10, 11, 12호 중의 어느 하나에도 해당하지 않는다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## **2. 이 사건 심결의 위법 여부**

### **가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)**

이 사건 등록서비스표는 국내에서 주지 저명한 '선사용서비스표'와 표장 및 지정(사용)서비스업이 유사하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제9, 10, 11, 12호에 해당함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

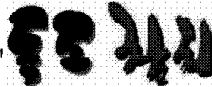
### **나. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부**

#### **(1) 관련 법리**

구 상표법 제7조 제1항 제11호는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를

기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다."라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이 라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

## (2) 인정사실

(가) 원고<sup>1)</sup>는 1999. 9.경 서울 강동구 I에 있는 'A'라는 상호의 매장에서 선사용서비스표 를 사용하여 중저가 참치 전문 식당 프랜차이즈 사업을 시

---

1) 선사용서비스표를 사용한 'A' 프랜차이즈 사업의 영업 주체는 최초 'J'이었다가, '주식회사 K'를 거쳐 현재는 원고로 변경된 상태이다. 이하 편의상 영업주체의 변동 전후를 구분함이 없이 모두 '원고'라고 한다.

작한 이래 그 사업을 계속 확장해 왔으며, 2010. 12. 29.경 기준 전국의 가맹점 수는 약 228개에 이르렀다.

(나) 위 'A' 가맹점들은 전국의 주요 상권에 골고루 퍼져 위치하면서, 독도의 실물사진을 배경으로 그 위에다가 선사용서비스표를 배치한 형태의 간판을 부착한 참치 전문 식당업을 영위해 오으로써, 통일적인 브랜드를 유지해 왔고, 2005년부터 2011년까지의 기간 동안 서울 L점, M점, 인천 N점, O점, 경기 P점 등 가맹점의 연 매출액이 약 5억 원에 이르는 것으로 확인되는 등 200여 개 'A'의 전체 가맹점의 같은 기간 연 매출액은 약 1,000억 원에 달하였다.


(다) 한편, 원고는 위 'A' 프랜차이즈 사업을 영위하는 동안 지속적으로, "독도는 우리 땅", "A는 우리땅 브랜드"임을 강조하는 내용의 이미지 광고나 행사 협찬 등을 하였고, 가맹점 모집 과정에서도 선사용서비스표를 사용해 왔다. 또한 'A'가 프랜차이즈 사업의 성공 신화로 알려짐에 따라 그 사업 내용과 대표이사의 인터뷰가 기사화되는가 하면, 'A' 가맹점들의 중저가, 무한 리필의 독특한 영업방식이 참치의 대중화와 함께 각종 언론매체에 소개되면서 직·간접적으로 선사용서비스표도 그 인지도를 높여 가게 되었다.

(라) 그밖에도 국내 인터넷 포털사이트의 게시판, 동영상, 이미지, 블로그, 카페 등에 선사용서비스표가 함께 표기된 "A" 프랜차이즈업에 관한 내용이 다수 게재되고, 맛집 검색 결과나 소셜 네트워크 서비스를 통하여 일반 수요자에게 관련 정보가 계속적으로 제공되었다. 그 결과 Q에서 실시한 프랜차이즈 브랜드 인지도 조사에서 'A'는 일식 분야에서 2010년도에 7위, 2011년도에 9위로 평가되고, 참치 전문점으로서 2010년도에 2위, 2011년도에 1위를 차지한 바도 있다. 또 R가 프랜차이즈 점포수를

기준으로 실시한 브랜드 비교 분석에서는 2009년도를 기준으로 생선해물 전문점 랭킹 1위에 오르기도 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4 내지 89호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

### (3) 선사용서비스표의 인지도

위 인정사실에 의하면, 원고가 장기간에 걸쳐 선사용서비스표 를 사용한 참치 전문 식당체인업을 대규모로 영위함으로써, 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정시인 2015. 8. 26. 무렵 참치 전문 식당체인업 등과 관련하여 일반 수요자 사이에 원고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었던 것으로 봄이 상당하다.

비록 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허7803 판결에서 선등록서비스표의 식별력이 일부 부인된 바 있기는 하지만(갑 제4호증), 이는 선등록서비스표의 지정서비스업인 참치전문식당체인업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함), 참치전문간이식당업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함) 중 { } 안에 기재된 부분과 관련한 식별력을 인정받지 못한 데 불과한 것이다. 게다가 위 판결은 선사용서비스표가 아닌 선등록서비스표에 관한 것일 뿐이므로, 서비스표의 등록을 전제로 하지 않는 구 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용할 때 선사용서비스표와의 관계에서 고려되어야 하는 것도 아니다. 따라서 위 판결의 내용과 취지가 앞서 본 선사용서비스표의 인지도 내지 식별력 인정에 방해가 되지 않는다.

### (4) 표장의 유사 여부

이 사건 등록서비스표 '**해왕독도참치**'는 한글 6자가 띄어쓰기 없이 일체로 하여 결합된 것이지만, '해왕' 부분의 글자체가 상대적으로 크게 구성된 점, 의미상으로도 '해왕'과 '독도참치'가 구분되는 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록서비스표는 '해왕' 부분과 '독도참치' 부분의 결합서비스표로 볼 수 있다.


이 사건 등록서비스표 중 '해왕' 부분은 사전적 의미가 '함께 가다'이기는 하지만, 그 지정서비스업과 관련하여 볼 때 '바다의 왕' 정도로 인식되는바, 이는 지정서비스업을 암시하는 정도에 불과하고 그 지정서비스업을 직감하게 하는 정도에 이르지 않는 것으로 보인다. 따라서 위 '해왕' 부분은 그 식별력이 있다.

한편, 이 사건 등록서비스표 중 '독도참치' 부분은 현저한 지리적 명칭인 '독도'와 서비스 제공내용 등을 나타내는 '참치'가 결합된 것으로서 전체적으로 '독도 근해에서 어획한 참치'의 의미로 직감되어 지정서비스업의 원재료, 산지 등을 나타내므로, 원칙적으로는 그 식별력이 없다고 할 수 있다.

그러나 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있는 것이다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조). 따라서 앞서 본 바와 같이 선사용서비스표가 참치전문식당체인업, 참치전문간이식당업 등과 관련하여 일반 수요자 사이에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있었다고 인정되는 이상, 위 '독도참치' 부분도 그 식별력이 인정된다.

결국 이 사건 등록서비스표의 구성 중 '해왕' 부분과 '독도참치' 부분은 각각 그

식별력이 인정되어 자타서비스업을 식별하는 요부에 해당할 수 있고, 이와 같이 요부가 둘 이상인 경우 그 중 하나의 요부를 비교하는 것만으로도 표장의 유사 여부를 판단할 수 있는 것이다.

그런데 이 사건 등록서비스표의 요부 중 '독도참치' 부분은, 앞서 본 바와 같이 그 사용에 의한 식별력이 인정되는 선사용서비스표 '

따라서 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는, 그 외관의 차이에도 불구하고 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 서로 유사한 표장이라고 할 것이다.

#### (5) 서비스업 간의 관련 정도

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용서비스표의 사용서비스업은 모두 서비스업류 구분 제43류에 속하는 서비스업으로서, ① 음식을 제공하거나 체인점 형태의 음식점을 개설하여 관리하는 서비스를 제공한다는 점에서, 서비스의 성질이 유사하고, ② 양 서비스표의 표장 중 '참치'라는 부분으로 볼 때, 비록 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에서 '참치'라는 부분을 명시하지 않았다고 하더라도 그 취급하는 음식에 '참치'가 포함될 개연성이 크다고 보일 뿐만 아니라, 양 서비스표 모두 그 지정(사용)서비스업이 '참치' 등의 음식을 공급, 판매하는 음식점 내지 체인업으로 일반 수요자들에게 인식될 수 있다는 점에서, 서비스의 내용 및 수요자의 범위가 중복되므로, 양 서비스표의 지정(사용)서비스업은 일반 거래사회의 통념상 서로 유사하거나, 적어도 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 요구되는 정도의 경제적인 견련관계(위 관련 법리 참조)는 있다고 봄이 상당하다.



## 다. 이 사건 심결의 위법 여부

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정 당시 그 지정서비스업과 관련하여 수요자 간에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용서비스표와 그 표장이 유사하고, 그 지정서비스업은 선사용서비스표의 사용서비스업과 서로 유사하거나 경제적인 견련의 정도가 밀접하므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 수 있다.

결국 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 3. 결론

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

재판장      판사      김우수

판사      나상훈

판사      이호산