

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허2042 권리범위확인(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 정률

담당변호사 송영숙, 이지호

소송대리인 특허법인 케이투비

담당변리사 강경찬, 정상균

피 고 C

소송대리인 두호특허법인

담당변리사 박국진, 박윤실

변 론 종 결 2022. 10. 26.

판 결 선 고 2022. 11. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 19. 2021당1713호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 12. 5./ 2014. 11. 3./ 제303377호

2) 구성: **하슬라**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 다방업, 레스토랑업, 서양음식점업, 식당체인업, 일본음식점업, 제과점업, 제과점체인업, 중국음식점업, 카페업, 카페체인업, 카페테리아업, 커피전문점업, 커피전문점체인업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 관광숙박업, 리조트숙박업, 모텔업, 콘도미니엄업, 호텔업

나. 확인대상표장¹⁾

1) 원고는 이 법원 제2회 변론기일에서 확인대상표장을 '세로 간판과 가로 간판'을 일체로 특정하였다.



1) 구성:

2) 사용서비스업: 카페업

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 6. 4. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.'고 주장하며 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당1713호로 심리한 다음, 2022. 1. 19. '확인대상표장은 거래통념상 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하고, 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록서비스표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 확인대상표장의 요부는 '하슬라'이다. 확인대상표장의 요부는 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하고, 그 사용서비스업 '카페업'은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 '카페업'과 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

2) 이 사건에는 다음과 같이 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 적용되어야 하고, 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에서 정하는 상표권의 효력이 미치지 않는 경우에 해당하지 아니한다.

가) 2016년 개정 상표법(2017. 3. 21. 법률 제14689호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 '개정 상표법'이라 한다.) 부칙 제2조 제1항은 개정 상표법은 개정 상표법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용하도록 규정하는데, 이 사건 등록서비스표는 개정 상표법 시행 이전에 출원·등록되었고, 같은 법 부칙 제2조 제2항은 심판청구에 관한 개정규정은 개정 상표법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다고 규정하나, 개정 상표법 제121조 전단은 구 상표법 제75조에 규정한 내용으로 '개정규정'이라 할 수 없으므로 이 사건에는 구 상표법이 적용되어야 한다.

나) 확인대상표장의 태양, 피고의 사용태양 등에 비추어 볼 때, 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에서 정하는 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다고 할 수 없고, 확인대상표장의 요부인 '하슬라'가 피고의 저명한 약칭에 해당한다고 할 수도 없다.

다) 설사 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당한다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표의 주지·저명성, '하슬라'의 식별력, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장 사이의 출처의 오인·혼동 가능성 등에 비추어 보면, 피고에게 부정경쟁의 목적이 있다고 할 것이므로 구 상표법 제51조 제3항에 의하여 동조 제1항 제1호는 적용될 수 없다.

나. 피고

1) '하슬라' 부분을 확인대상표장의 요부라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 전체적으로 동일·유사하지 않다.

2) 확인대상표장은 아래와 같이 상표법 제90조 제1항 제1호에서 정하는 자기의 상호를 상거래관행에 따라 사용한 상표에 해당한다.

가) 권리범위확인심판은 등록무효심판과 달리 사용상표에 대한 제도이고, 현행 상표법은 구 상표법에 대한 판례의 해석론을 반영한 것이므로, 이 사건에는 현행 법이 적용되어야 한다.

나) 피고의 상호가 '하슬라가배'이고, 피고는 상호 전체를 확인대상표장에 사용하였으며, 피고 또는 수요자가 '하슬라'로 인식·호칭하지도 않고 있으므로 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당한다.

3) '하슬라'는 강릉의 옛 지명으로 강릉시 일대에서 광범위하게 사용되고 있고, '가배'는 커피의 한자어 음역으로서 카페업의 성질표시에 불과하므로 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호에도 해당한다.

4) '하슬라'는 강릉의 옛 지명으로 현저한 지리적 명칭에 해당하여 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제4호에도 해당한다.

3. 확인대상표장이 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 것으로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는지 여부

가. 적용 법조

개정 상표법 제2조 제2항은 '이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.'고 규정하고 있고, 동법 제121조는 '상표권자 등은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있

다.'고 규정하고 있으므로, 원고가 개정 상표법 시행일 이후인 2021. 6. 4. 권리범위 확인심판을 청구한 이 사건 심결에는 개정 상표법을 적용함이 타당하다. 그리고 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 등록상표의 권리범위에 포함되는지 여부의 판단은 등록상표의 출원시가 아니라 확인대상표장의 심결 당시 사용태양에 따라 판단하는 것이므로, 확인대상표장이 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 상표에 해당하는지 여부 역시 심결 당시 상표권의 권리범위를 규율하고 있는 법률 규정에 따라 판단함이 타당하다. 또한 상표법 제90조 효력제한 규정은 상표권의 효력의 범위가 제한될 상표의 등록요건에 관한 규정이 아니라 등록상표의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 유사상표의 요건에 관한 규정이므로, 상표법 제90조의 적용 문제는 개정 상표법 부칙 제2조 제1항이나 제9조의 적용 대상이라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 심결에는 개정 상표법 제90조가 적용된다고 할 것이다.

나. 확인대상표장이 '상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시'한 것인지 여부

1) 인정사실

갑 제12호증, 을 제1 내지 7, 17, 22, 23호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 각 인정된다.

가) 피고는 2020. 5. 11. 상호를 '하슬라가배'로 하여 사업자등록을 하였다.

나) '하슬라'는 옛날 고구려 시대에 강원도 강릉시를 일컫는 지명이다. '가배'는 커피의 한자어 음역으로, 옛날 대한제국 개화기 시대에 커피를 일컫는 말로 널리 사용되었다.

다) 한편, 확인대상표장은 간판 테두리를 전구 형태의 장식품으로 둘러싸고 있는데, 이와 같이 간판 테두리를 전구 형태의 장식품으로 둘러싸는 것은 아래와 같이 전국 각지의 간판에서 쉽게 찾아볼 수 있다.



2) 판단

가) 상표법 제90조 제1항 제1호에서 '상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한다'는 것은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호를 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조).

나) 이 사건의 경우, 앞서 본 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 확인대상표장은 피고의 상호를 상거래 관행에 따라

사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.



① 확인대상표장 ' '은 피고의 상호 중 '하슬

라'와 '가배' 부분 사이에 띄어쓰기를 두고, '가배'의 우상단에는 영문 'Cafe'를, 좌측에는 세로로 '하슬라'를 각 부기한 형태이다.

② 그런데 위 각 문자가 도안화되거나 도형과 결합하는 등 특별히 식별력을 갖는 형태로 표현되지 아니하였고, 가로 간판의 우상단에 부기된 'Cafe'는 그 지정 서비스업과 관련하여 식별력이 없을 뿐 아니라 '가배'의 영문 표기로 인식될 것으로 보인다.

③ 확인대상표장 중 좌측에 세로로 부기된 간판에는 '하슬라'라고만 기재되어 있다. 그러나 이 부분 간판은 '하슬라 가배'로 기재된 가로 간판과 바로 연결하여 있고 그 외 가로 간판과 세로 간판의 크기와 조합 정도, 뒤에서 살펴보듯이 강릉시 거주자 상당수가 '하슬라'를 강릉시의 옛 명칭으로 인식하고 있는 점, 피고는 강릉시의 옛 명칭 '하슬라'와 커피의 옛 명칭인 '가배'를 조합하여 '하슬라가배'란 상호를 착안한 것으로 보이는 점 등의 사정을 보태어 보면, 확인대상표장 중 좌측 세로 간판의 '하슬라'는 피고의 상호 일부를 반복하여 표기한 것으로 봄이 상당하다.

④ 확인대상표장 테두리를 둘러싸고 있는 전구 형태의 장식은 간판의 장식에 흔하게 사용되는 것에 불과하다.

다. 피고에게 부정경쟁의 목적이 인정되는지 여부

1) 인정사실

갑 제6 내지 11, 18, 21 내지 33, 35 내지 39, 40 내지 42, 44, 45, 47 내지 56, 62, 69, 70, 72 내지 74, 76, 77, 80, 90, 93 내지 101호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제8 내지 16, 18, 23, 31 내지 73호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

가) 원고의 A 운영 실태

(1) 강원도는 1999년경 강원도 정동리 일대를 개발촉진지구로 지정하였다. 원고는 2001. 1. 3. 상호를 '주식회사 D'로 하여 조각 공원 운영업 등을 목적으로 설립되었다.²⁾ 원고는 2002년경 위 개발촉진지구 내 E(A) 개발사업의 시행자로 지정되어 강원도 강동면 정동리 일대를 개발하여 2003년경 'A 야외조각미술관'을 개관한 이래로 미술관, 레스토랑, 카페, 컨벤션홀, 웨딩홀, 호텔 등을 순차적으로 설치하여 복합 문화예술공간 'A'를 조성·운영하고 있다.

(2) 2013. 4.경부터 2021. 4.경까지 'A'에 매년 약 6만 명 내지 16만 명의 관람객이 방문하여 해당 기간에 총 관람객은 약 93만 여명에 이른다.

(3) 원고의 매출액은 2003년 약 3천만 원을 기록한 이래로 2021년까지 증가해왔고, 2021년 매출액이 약 59억여 원 정도이다. 2003년부터 2021년까지 매출액 합계는 약 368억여 원 정도이다.

(4) 한편, 원고는 2013년 커피 전문점 등을 목적 사업으로 추가하여 A 내에 카페를 운영하고 있는데, 카페 영업 부분만의 매출액은 2013년부터 2021년 사이에 연간 약 8천만 원 내지 6억 원을 기록하여 2013년부터 2021년까지 매출액은 24억

2) 원고는 2007. 1. 3. 상호를 '주식회사 A'로 변경하였다.



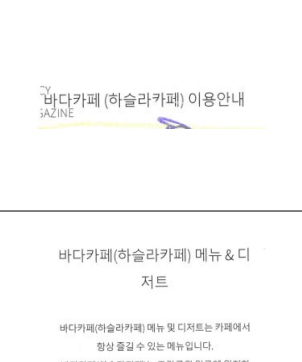

여 원 정도이다.

(5) 네이버 블로그에서 '하슬라카페'로 검색하면 총 검색결과가 10,784건에 이르는데, 대부분이 원고의 'A' 및 이 사건 등록서비스표가 사용된 카페 또는 'A' 인근의 카페를 소개하는 글이기는 하나, 피고 점포를 소개하는 게시글도 일부 발견된다.

(6) 재단법인 한국방문위원회가 2017년경 '2018 평창동계올림픽'을 기념하여 소셜네트워크서비스(SNS)를 통하여 한 '미리보기 하고 싶은 평창 주변 관광지'에 관한 설문조사에서 'A'가 외국인 답변 중 7위(0.6%), 내국인 답변 중 2위(17.3%)를 기록하였고, 문화체육관광부와 한국관광공사가 2019년경 제74회 광복절을 기념하여 한 '가볼만한 산업관광지 20선'에 강원도에서는 유일하게 'A'가 선정되었으며, 강릉시가 2019. 3.경 발행한 '강릉여행 가이드 마이픽 강릉'에 'A'가 소개되었고, 한국관광공사가 발표한 '2020년 한국 대표 이색지역 회의명소 40선' 중의 하나로 'A'가 선정되었으며, 네이버 블로그 등에 'A'가 강원도 주요 관광지로 소개되고 있다.

(7) 원고의 홈페이지, 블로그, 간판, 카탈로그 등에는 다음과 같이 이 사건 등록서비스표를 사용한 카페가 소개되어 있는데, 원고는 하슬라커피/하슬라카페 명칭 이외에도 '바다카페', '항상'이란 명칭을 사용하기도 하였다.

원고 홈페이지 (갑22)	원고 카탈로그 (갑25-1)	원고 카탈로그 (갑25-2)	원고 카탈로그 (갑25-4)
 <p>카페 이용안내 / 하슬라커피</p> <p>하슬라 바다카페 "항상"은 동해 정동진 바다의 수평선과 나란히 놓여 있어 푸른바다를 배경으로 담을 맞이할 수 있는 카페로 매캐월드 및 푸른바다를 배경에서 하슬라가 로스팅한 하슬라 신아로 커피를 맛 볼 수 있는 카페입니다.</p> <p>바다카페는 조각공원 입장권을 구매하시면 이용하실 수 있습니다.</p> <p><하슬라 커피 Since 1999></p> <p>하슬라 커피는 1999년에 시작하여 지금까지 이어져왔으며 직접 로스팅 커피를 고객들에게 선보이고 있습니다. 하슬라는 커피 원두 로스팅과 미향 로스팅 기법으로 독특한 커피를 찾아내고자 하는 욕망이 있고 있습니다.</p>	 <p>강릉 하슬라</p> <p>HASLLA ART WORLD</p> <p>예술에 거닐다</p> <p>HASLLA ART WORLD</p> <p>www.haslla.kr</p>	 <p>바다카페 & 아트샵</p> <p>Sea Cafe & Art Shop</p> <p>푸른 바다가 아름답게 펼쳐진 해안에서 푸른바다와 디아로로 둘러싸여 푸른바다를 즐기는 카페입니다. 푸른바다와 디아로로 둘러싸여 푸른바다를 즐기는 카페입니다. 푸른바다와 디아로로 둘러싸여 푸른바다를 즐기는 카페입니다.</p>	 <p>바다카페 (하슬라커피)</p> <p>커피 하우스</p> <p>바다카페</p>

원고 카페 간판 (갑26 3번)	원고 카페 현수막 (갑38)	원고 홈페이지 (갑40-1)	원고 홈페이지 (갑40-2)
 <p>HASLLA CAFE</p> <p>coffee & beverage</p>	 <p>커피</p> <p>COFFEE</p> <p>하슬라 커피</p>	 <p>바다카페 (하슬라커피) 이용안내</p> <p>바다카페(하슬라커피) 메뉴 & 디저트</p> <p>바다카페(하슬라커피) 메뉴 및 디저트는 카페에서 항상 즐길 수 있는 메뉴입니다.</p> <p>바다카페(하슬라커피)는 조각공원 입구에 위치하고 있습니다.</p>	 <p>바다카페 (하슬라커피)</p> <p>바다카페(하슬라커피)는 조각공원에서 푸른바다를 즐기는 카페입니다. 푸른바다와 디아로로 둘러싸여 푸른바다를 즐기는 카페입니다. 푸른바다와 디아로로 둘러싸여 푸른바다를 즐기는 카페입니다.</p> <p>바다카페(하슬라커피)는 조각공원 입구에 위치하고 있습니다.</p> <p>바다카페(하슬라커피)는 조각공원 입구에 위치하고 있습니다.</p>

(8) 동아일보, 대한민국 정책브리핑, 레이디경향 신문·잡지 등에 'A' 내에 카페 '항상'이 위치하고 있다는 홍보성 기사가 보도되었다.

(9) 'A' 내부에 위치한 카페가 소개된 내용의 블로그 게시물 등이 다수 존재하고, 유튜브(YOUTUBE)에 강릉여행을 소개하면서 위 카페를 소개한 동영상도 게시되어 있다.

(10) 원고는 2015년경 '명월초를 이용한 커피 분말 제조방법'에 관한 특허를 출원하여 등록받고, 이를 이용하여 'A'의 이름으로 2015년, 2017년, 2018년에 '강릉

커피 축제'에, 2017년에 '서울 커피 엑스포'에 각 참가하기도 하였다.


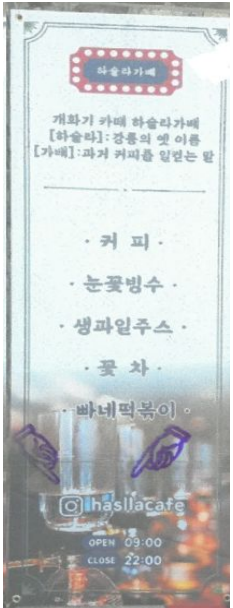

(11) 원고는 2014년 및 2015년경 '하슬라 커피 체험', '커피 로스팅 체험' 등의 행사를 개최하기도 하였다.

(12) 원고는 인천 차이나타운, 영월에 위치한 'F(F)' 등에서도 '하슬라 카페'를 운영하였는데, 인천 차이나타운에 위치한 영업점 역시 인터넷에서 다수 소개되었고, 'F'는 문화체육관광부에서 주최한 '2020 한국관광의 별'에서 특별상을 수상하기도 하였다.

나) 피고의 영업 실태

(1) 피고의 점포는 원고의 A로부터 약 17km(차량으로 약 20여분 거리이다) 떨어진 '강릉시 안목해변'에 위치하고 있다.

(2) 피고는 카페의 내부 인테리어를 개화기 콘셉트로 조성하여 운영하고 있고, 피고는 그 상호인 '하슬라가배'를 다음과 같은 형태로 사용하고 있다.

피고 인스타그램(갑 제69호증)	피고 입간판 (갑 제72호증)
	
피고 점포의 문 (갑 제70호증)	
	

다) 강릉시 내 하슬라 명칭의 사용 실태

(1) 2011. 7. 29. 도로명주소가 사용되면서, 강릉시는 일부 도로의 도로명을 '하슬라로'로 지정하여 사용하였다.

(2) 도로명 이외에도 강원도 강릉시에서는 '하슬라 작은 도서관'(2010년 개관), '하슬라 공립유치원'(2016년 개원), '하슬라 중학교'(2016년 교명 변경), '강원 하슬라거리 락락페스티벌'(2018년 주최기관 강릉시소상공인연합회 등) 등 공립학교의 학교명, 공공기관의 도서관명, 유치원명, 공공의 축제명 등으로 '하슬라' 명칭이 사용되었다.

(3) 그 외에도 피고가 사업자 등록을 하기 이전에 이미 '하슬라테크', '하슬라인력', '하슬라종합인테리어', '하슬라에코에너지', '하슬라 공인중개사사무소', '하슬라동물병원' 등의 하슬라 명칭이 들어간 상호가 강릉시에서 사용 중이었다.

라) 원고와 피고의 설문조사결과

(1) 원고가 2022년 9월경 유니온리서치에 의뢰하여 실시한 '하슬라에 대한 인지도 및 인식조사'에서(갑 제90호증), 강원도 거주민 200명, 강릉시 거주민 100명, 그 외 전국 16개 시도 거주민 700명 등 총 1,000명을 표본으로 추출하여 한 설문조사 결과, 'A'를 인지하는 비율은 14%, 'A' 내 구내 카페에 대해 인지하고 있는 비율은 10.8%³⁾이다.

(2) 피고가 2021년 9월경 한국리서치에 의뢰하여 실시한 '하슬라에 대한

3) 갑 제90호증의 'A' 구내 하슬라 카페에 대한 인지도 비율 18%는 10.8%의 오기로 보인다.

4) '하슬라아트월드' 구내 하슬라카페에 대한 인지도

(N=1000, %)		
내용	사례수	비율(%)
인지	108	18.0
비인지	892	89.2

수요자 인식조사'에서(을 제18호증), 강원도 거주자(강릉시 제외) 450명을 대상으로 한 설문조서에서 '하슬라'를 알고 있다고 응답한 비율은 53%인데, 그 중 '하슬라'를 '미술관/예술공간'으로 인식하고 있는 비율(복수응답)이 30%이고, 강릉시 거주자 132명 중 '하슬라'를 알고 있다고 응답한 사람은 91%인데, 그 중 '하슬라'를 '미술관/예술공간'으로 인식하고 있는 비율(복수응답)은 23%이다. 반면 '하슬라'를 '강릉의 옛지명'으로 인식하는 비율은 다음과 같다.

구분	'하슬라'를 알고 있음	(알고 있는 사람을 대상으로) 의미 인식 (복수응답)
		'하슬라'를 '강릉의 옛 지명'으로 인지
강원도 거주자	53%	71%
강릉시 거주자	91%	93%

2) 판단

가) 상표법 제90조 제1항 제1호에 의한 상표권의 효력 제한규정은 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 상호 등을 사용하는 경우에는 적용되지 아니한다(상표법 제90조 제3항). 여기서 말하는 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

나) 이 사건의 경우, 앞서 본 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는

다음과 같은 사정을 종합하면, 앞서 본 위 '다. 1) 가)항의 원고의 A 운용실태'나 원고의 의뢰에 의하여 실시된 설문조사결과(갑 제90호증) 등 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 부경경쟁의 목적으로 자기의 상호를 사용하였다고 단정하기 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

① 원고는 2003년경 'A'를 개장하여 운영하면서 2013년 A 내에 커피전문점을 개설하여 카페를 운영하여 왔다. 그러나 위 카페의 매출액은 2013년부터 2021년 사이에 연평균 약 2억 6천여만 원에 불과한 점, 원고는 카페의 명칭을 A 카페, 바다카페, 항상 등으로 변용하여 사용하기도 한 점, 원고가 제출한 블로그 게시물들 중 상당수가 원고가 게시한 것인 점, 원고가 제출한 설문조사결과에 의하면 원고의 'A' 구내 하슬라카페에 대한 인지도는 10.8%이나, 위 설문조사는 강원도 및 강릉시 거주자를 전국 인구비례에 비하여 과다하게 포함하고 있어서 이를 전국적인 일반 수요자 인식으로 받아들이기 어려운 점(원고가 제출한 설문조사결과에 의하면, 피고의 하슬라가배에 대한 인지도 역시 8.3%에 달하는데, 이 역시 강원도 및 강릉시 거주자가 과다하게 포함된 것임에 따른 것으로 보인다) 등에 비추어 보면, 원고의 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 주지·저명성을 갖추었다고 보기 어렵다.

② 또한, 원고의 A와 피고 점포는 상당한 거리를 두고 떨어져 있고, 피고는 카페의 내부 인테리어를 개화기 컨셉트로 조성하여 운영하는 등 원고가 'A'에서 운영하는 카페와는 인테리어 컨셉트를 달리하고 있다. 여기에 피고는 그 점포 내부에 피고 상호 전체인 '하슬라가배'를 분명히 표현하여 사용하고 있는 점을 보태어 보면, 피고가 이 사건 등록서비스표의 인지도에 편승할 의도가 있었다고 단정하기 어렵다.


③ 원고가 '하슬라' 명칭이 강릉시 일반에 널리 알려지기 전부터 이를 사

용한 것으로 보이기는 한다. 그러나 피고가 그 상호를 정하여 카페를 개업할 즈음인 2020년 5월경에 이미 '하슬라' 명칭은 강릉시 일대에서 도로명, 학교명, 도서관명, 축제명 등으로 각종 공공기관들에 의하여 널리 사용되고 있었고 개인사업자들 역시 하슬라 명칭이 들어간 상호를 사용하고 있었다. 피고가 카페를 개업한지 불과 1년 후인 2021년 9월경 실시된 설문조사에서 강릉시 거주자의 약 91%가 '하슬라'를 알고 있었고 그 중 약 93%가 '하슬라'를 '강릉의 옛 지명'으로 인식하고 있었던 것으로 조사되었다. 이에 더하여 앞서 본 바와 같은 '가배'의 의미 등에 비추어 보면, 피고는 강릉시에서 카페업을 영위하기 위하여 강릉시 일대에서 흔히 사용되던 강릉시의 옛 명칭 '하슬라'와 '커피'의 옛 명칭인 '가배'를 조합하여 상호를 창안한 것으로 보이고, 원고의 이 사건 등록서비스표를 모방하여 상호를 선택한 것으로 보이지는 않는다.


3) 소결

따라서 피고에게 부정경쟁의 목적이 있다는 원고의 주장은 이유 없다.

라. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

1) 원고는, 확인대상표장 중  부분은 피고 상호의 약칭에 해당하는데 저명하다고 할 수 없으므로, 확인대상표장에 이 사건 등록서비스표의 효력이 미친다고 주장한다.

2) 그러나 원고가 이 사건 확인대상표장을 피고의 세로 간판과 가로 간판을 일

체로 하여  '로 특정하였는바, 확인대상표장 중 좌측 세로 간판 부분은 가로 간판에 바로 연결하고 있고, 그 크기와 세로·가로 간판의 조합

정도 등에 비추어 볼때, 확인대상표장 중 좌측 세로 간판의 '하슬라'는 피고의 상호 일부를 반복하여 표기한 것에 불과하다고 할 것인 점은 앞서 본 바와 같고, 여기에 '하슬라' 명칭 그 자체는 강릉시 거주민들에게 강릉시의 옛 명칭으로 인식되고 있는 점 등을 고려하여 보면, 확인대상표장 중 일부분인 위 세로 간판 부분에 이 사건 등록서비스표의 효력이 미친다고 보기는 어렵다. 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

마. 소결

결국, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 동일·유사 여부에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이혜진

판사 김영기