

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2024허10818 거절결정(상)

원 고 1. 주식회사 A

대표이사 B

2. C

원고들 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 염호준, 김

대옥

특허법인 태평양 담당변리사 박상진, 서다솔

변리사 강정만, 안영백, 이병택

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2024. 7. 25.

판 결 선 고 2024. 9. 12.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 1. 17. 2022원1695호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고들의 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-0034973호/ 2020. 3. 2.

2) 표장: **BANG**

3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 골프드라이버, 골프아이언, 골프채, 골프채 그립, 골프채 샤프트, 골프채 헤드, 골프퍼터.

#### 나. 선등록서비스표

##### 1) 선등록서비스표 1

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록갱신일: 서비스표등록 제155240호/ 2006. 6. 27./ 2007. 10. 9./ 2017. 7. 5.

나) 표장: *BANGBANG*

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 화장품류판매대행업, 건축재료판매대행업, 수공구류판매대행업, 안경류판매대행업, 조명용구류판매대행업, 귀금속류판매대행업, 시계류판매대행업, 종이류판매대행업, 가방류판매대행업, 가구류판매대행업, 주방용품판매대행업, 식물류판매대행업, 의류판매대행업, 신발류판매대행업, 장신구류판매대행업, 카펫류판매대행업, 오락용구류판매대행업, 완구및인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업, 육류판매대행업, 어류판매대행업, 차류판매대행업, 사료류판매대행업, 과실류판매대행업, 야채류판매대행업, 식용어개류판매대행업, 담배류판매대행업, 간행물광고업, 광고 또는 판매촉진시범업, 광고기획업, 광고대행업, 광고문작성업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고알선업, 광고자료대여업, 광고자료업데이팅업, 광고장소임대업, 광고판임대업, 기업선전홍보업, 라디오광고업, 벽보부착업, 상업적 또는 광고목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고목적의 전시회조직업, 상품견본배포업, 영화광고업, 옥외광고업, 우편광고업, 우편주문에 의한 광고업, 텔레비전광고업, 판촉대행업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인광고업, 통신매체상의 광고시간 임대업, 기업경영 및 조직상담업, 기업경영보조업, 기업정보제공업, 비용가격분석업(원가분석업), 사업경영자문업, 사업연구업, 사업조사평가업, 상업 또는 산업경영지원업, 상업정보대행업, 상업정보제공업, 시장조사업, 여론조사업, 인사관리상담업, 자료제공업, 자료조사업, 자료처리업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터화된 파일관리업, 통계정보제공업, 뉴스 클리핑업, 컴퓨터자료 검색업, 경리업, 공인회계사업, 관세사업, 세무사업, 세무대리업, 세무상담업, 세무서류작성업, 재무표작성업, 회계감사업, 회계업, 의약품판매알선업, 호텔경영업, 경매서비스업, 수출입업무대행업, 주유소경영업, 사진복사업, 사진복제업, 경제예측업, 구매대행 서비스업, 구직 및 부업정보제공알선업, 기업이

전관련서비스제공업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업, 모직물등급선정업, 복사업, 봉급명세서작성업, 부채전화가입자를 위한 전화응답대행업, 비서업, 사무기기 및 설비임대업, 사진복사기임대업, 삼림평가업, 상품전시업, 서류복제업, 속기업, 쇼윈도우장식업, 신문정기구독알선업, 연예인매니저업, 워드프로세싱업, 자동판매기임대업, 작업능률향상지도업, 정서업, 전사업, 직업소개업, 직원알선업, 차트작성업, 채용을 위한 심리검사업, 컴퓨터에 의한 화물차위치선정업, 타이핑업.

라) 등록권리자: 주식회사 D(이하 'D'이라 한다)

## 2) 선등록서비스표 2

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록갱신일: 서비스표등록 제155239호/ 2006. 6. 27./ 2007. 10. 9./ 2017. 7. 5.

나) 표장:



다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 화장품류판매대행업, 건축재료판매대행업, 수공구류판매대행업, 안경류판매대행업, 조명용구류판매대행업, 귀금속류판매대행업, 시계류판매대행업, 종이류판매대행업, 가방류판매대행업, 가구류판매대행업, 주방용품판매대행업, 직물류판매대행업, 의류판매대행업, 신발류판매대행업, 장신구류판매대행업, 카펫류판매대행업, 오락용구류판매대행업, 완구및인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업, 육류판매대행업, 어류판매대행업, 차류판매대행업, 사료류판매대행업, 과실류판매대행업, 야채류판매대행업, 식용어개류판매대행업, 담배류판매대행업, 간행물광고업, 광고 또는 판매촉진시범업, 광고기획업, 광고대행업, 광고문작성업, 광고물배포업,

광고물출판업, 광고알선업, 광고자료대여업, 광고자료업데이팅업, 광고장소임대업, 광고판임대업, 기업선전홍보업, 라디오광고업, 벽보부착업, 상업적 또는 광고목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고목적의 전시회조직업, 상품견본배포업, 영화광고업, 옥외광고업, 우편광고업, 우편주문에 의한 광고업, 텔레비전광고업, 판촉대행업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인광고업, 통신매체상의 광고시간 임대업, 기업경영 및 조직상담업, 기업경영보조업, 기업정보제공업, 비용가격분석업(원가분석업), 사업경영자문업, 사업연구업, 사업조사평가업, 상업 또는 산업경영지원업, 상업정보대행업, 상업정보제공업, 시장조사업, 여론조사업, 인사관리상담업, 자료제공업, 자료조사업, 자료처리업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터화된 파일관리업, 통계정보제공업, 뉴스 클리핑업, 컴퓨터자료 검색업, 정리업, 공인회계사업, 관세사업, 세무사업, 세무대리업, 세무상담업, 세무서류작성업, 재무표작성업, 회계감사업, 회계업, 의약품판매알선업, 호텔경영업, 경매서비스업, 수출입업무대행업, 주유소경영업, 사진복사업, 사진복제업, 경제예측업, 구매대행 서비스업, 구직 및 부업정보제공알선업, 기업이전관련서비스제공업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업, 모직물등급선정업, 복사업, 봉급명세서작성업, 부재전화가입자를 위한 전화응답대행업, 비서업, 사무기기 및 설비임대업, 사진복사기임대업, 삼림평가업, 상품전시업, 서류복제업, 속기업, 쇼윈도우장식업, 신문정기구독알선업, 연예인매니저업, 워드프로세싱업, 자동판매기임대업, 작업능률향상지도업, 정서업, 전사업, 직업소개업, 직원알선업, 차트작성업, 채용을 위한 심리검사업, 컴퓨터에 의한 화물차위치선정업, 타이핑업.

라) 등록권리자: D

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2020. 3. 2. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 8. '이 사건 출원상표가 인용상표 4 내지 17과 유사하고 그 지정상품도 유사하다.'는 이유로 등록거절결정을 하였다.

2) 원고들은 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원1695호로 심리한 후 2024. 1. 17. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2<sup>1)</sup>와 그 표장이 유사하고, 그 지정상품은 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 운동용품류 판매대행업과 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들 주장의 요지

### 가. 원고들

1) 선등록서비스표 1, 2는 '*BANG*' 또는 '뱅'만으로 분리하여 인식되지 않으므로 이 사건 출원상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않다. 이 사건 출원상표는 골프채 등에 대하여, 선등록서비스표 1, 2는 청바지 등에 대하여 각 주지·저명하므로 일반 수요자 및 거래자에게 그 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 없다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 골프채 등과 같은 물건인 반면, 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'은 서비스업이다. '골프채'로 대표될 수 있는 이 사건 출원상표의 지정상품은 가격, 형상, 품질 등에서 통상의 운동용품과는 속성을 달리 하고, 수요자의 범위도 다르다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서

---

1) 이 사건 심결에는 선등록서비스표 1 내지 3, 선등록상표 4 내지 14가 기재되어 있고, 이는 거절결정에서의 인용상표 4 내지 17과 동일하다. 특허심판원은 이 사건 심결에서 선등록서비스표 3, 선등록상표 6, 9, 10, 11은 소멸되었고, 선등록상표 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14는 이 사건 출원상표와 동일·유사한 지정상품이 갱신등록되지 않아 거절결정의 이유가 해소되었음을 이유로 선등록서비스표 1, 2와 이 사건 출원상표가 유사한지 여부만을 판단하였다.

비스표 1, 2의 '운동용품류 판매대행업'은 유사하지 않다.

3) 결국 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

#### 나. 피고

1) 이 사건 출원상표는 '뱅'으로 호칭되고 선등록서비스표 1, 2는 '뱅뱅'으로 호칭되므로, 그 청감이 매우 유사하다. 선등록서비스표 1, 2의 의미는 이 사건 출원상표의 의미를 반복, 강조하는 것이므로 관념에서도 매우 유사하다.

2) 일반적인 운동용품을 취급하는 인터넷 운동용품 판매 사이트에서 골프용품이 비교적 저렴한 가격에 판매되고 있어 상품의 판매장소, 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 중복될 수 있다. 이 사건 출원상표를 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'에 사용할 경우 동일업체에서 제공하는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

3) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

### 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지

#### 가. 관련 법리

상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다고 하더라도, 당해 상표를 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하

더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

#### 나. 선등록서비스표 1, 2

앞서 든 증거, 갑 제9, 11 내지 13, 24, 25호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 선등록 서비스표 1 '*BANGBANG*', 선등록서비스표 2 '*뱅뱅*'은 일반 수요자나 거래자에게 그 일부인 '*BANG*'과 '*뱅*'으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 그 전체로서 호칭되거나 인식된다고 판단된다.

① 선등록서비스표 1, 2의 권리자인 D은 1970년경 국내 최초로 청바지를 만들었고, 1985년, 1989년, 1990년 각각 공업진흥청 품질평가에서 전체 A를 획득하는 등 우수한 품질을 인정받아 온 의류 회사이다. D은 1975년경부터 '뱅뱅', 'BANG BANG'으로 표기하거나 이를 포함한 표장을 청바지 등 의류를 지정상품으로 하여 다수 상표로 등록하고 청바지 등 각종 캐주얼의류, 스포츠의류 및 운동용품 등의 상표로 사용하여 왔다. 또한, D의 본사가 위치하고 있던 서울 E구에 있는 사거리는 1980년경 '뱅뱅사거리'라는 이름이 붙여졌고, 근처 버스 정류장도 '뱅뱅사거리'로 명명됨으로써 국내의 지명으



로 현재까지 사용되고 있다.

따라서 D의 상표이자 상호의 일부 또는 그 약칭인 '뱅뱅'과 이를 영어로 표시한 'BANG BANG'은 이 사건 심결 당시 적어도 캐주얼의류, 스포츠의류 및 운동용품의 수요자와 거래자는 물론 일반 대중에게까지 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.

② 선등록서비스표 1, 2는 일반 대중에게까지 널리 알려진 D의 상표와 동일하거나 유사한 표장으로, 띄어쓰기 없이 같은 크기 및 서체로 구성되어 있고, 호칭은 비교적 짧은 2음절에 불과하다. 따라서 수요자나 거래자들이 선등록서비스표 1, 2를 전체로서 인식하거나 호칭할 것이다.

③ D이나 일반 수요자가 선등록서비스표 1, 2를 '*BANG*' 또는 '뱅'만으로 약칭하여 사용하였음을 인정할 자료가 없다.

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 '뱅뱅'을 제외한 '뱅'에 대한 검색결과를 살펴보면, 보드게임의 명칭인 뱅(bang), 가수 애프터 스쿨의 노래 제목인 뱅(BANG!) 등이 검색될 뿐 선등록서비스표 1, 2를 'BANG' 또는 '뱅'으로 표기·호칭·관념하고 있다고 볼 만한 자료가 검색되지 않는다.

#### 다. 표장의 유사 여부

앞서 든 사실 및 증거, 갑 제11 내지 13호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같이 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에서 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

##### 1) 외관

전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2를 관찰하면, 이 사건 출원상표

인 '**BANG**'은 고딕체인 영문자 4개로 구성되어 있다. 선등록서비스표 1 '**BANGBANG**'은 오른쪽으로 기울어진 부드러운 곡선 형태의 영어 알파벳 8개로 구성되어 있고, 선등록서비스표 2 '**뱅뱅**'은 한글표장만으로 구성되어 있어, 이 사건 출원상표와 그 외관에 차이가 있다.

## 2) 호칭

이 사건 출원상표는 '뱅'으로 호칭된다. 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 '뱅뱅'으로 호칭되고, 숨이 거세게 나오는 파열음 'ㅂ'이 반복되는 것으로 전체적으로 이 사건 출원상표와 상이하게 청감된다.

## 3) 관념

이 사건 출원상표는 '꽁하고 치다', '꽁하고 달다', '꽁 (소리가 나게) 놓다'의 의미를 갖는 영어 단어이다. 반면, 선등록서비스표 1은 '요란스러운 총격전', '(스포츠 플레이 등이) 연달은'의 의미를 갖는 영어 단어 'bang-bang'이 띄어쓰기 없이 결합된 것이고, 선등록서비스표 2는 '일정한 좁은 범위를 자꾸 도는 모양' 등의 의미를 갖는 단어이다. 또한, 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 인식될 뿐 그 일부인 '**BANG**' 또는 '**뱅**'으로 인식되지 않는다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 관념에 있어서도 차이가 있다.

## 라. 오인·혼동의 염려

앞서 본 사실과 증거, 갑 제10, 14, 15, 18 내지 23호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 출

원상표가 선등록서비스표 1, 2와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 봄이 타당하다. 따라서 이들 상표는 서로 유사하지 않다.

① 선등록서비스표 1, 2가 일반 수요자나 거래자에게 '*BANG*'과 '뱅'으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 '*BANGBANG*', '뱅뱅' 전체로서 호칭되거나 인식되고, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에 차이가 있다.

② 원고 주식회사 A는 1997년경부터 골프 용품을 생산·판매하며 '뱅드라이버', '**BANGDRIVER**' 등 '뱅' 또는 'BANG'이 포함된 등록상표들을 사용하고 있고, TV, 유명 골프대회, 신문 등 다양한 매체를 통하여 골프 용품을 광고해 왔으며, 그 광고비로 2011년부터 2020년까지 약 6,796,079,361원을 지출하였다. 따라서 이 사건 출원상표는 지정상품인 골프채 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보인다.

③ D은 다음 표와 같이 이 사건 출원상표와 동일하거나 유사한 표장을 상표 또는 서비스표로 등록 받았으나, 그 지정상품 또는 서비스업 중 골프채, 골프가방, 골프공, 골프채 판매대행업, 스포츠용구 판매대행업, 스포츠 전용의류 판매대행업에 관하여는 불사용을 이유로 그 등록이 취소되었다. 따라서 원고의 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되더라도 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업과의 관계에서 상품출처의 오인·혼동의 염려가 낮을 것으로 보인다.

표장	등록일	표장	등록일
	2016. 5. 11.		2017. 10. 19.

<b>BANG</b>		<b>BANG</b>	
<b>BANG</b>	2013. 5. 9.	<b>BANG</b> <b>뱅</b>	2013. 8. 9.

#### 마. 소결

이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1. 2와 그 표장이 전체적으로 유사하지 않으므로 지정상품과 지정서비스업 사이의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

#### 4. 결론

원고들의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

재판장      판사      우성엽

판사      이지영

판사      안지열