

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2022허5768 거절결정(상)
원 고 A 주식회사

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 조성광

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2023. 5. 9.

판 결 선 고 2023. 6. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 12. 2021원1695호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-16022호/ 2020. 1. 31.

2) 표 장:



3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 카페서비스업, 제과점업

나. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호/ 갱신등록일: 2008. 4. 21./ 2009. 2. 16./ 서비스표등록 제181416호/ 2019. 1. 21.

2) 표 장:

경성

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 즉발요리전문점경영업, 즉발요리전문점체인업, 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 카페테리아업, 한국식유흥주점경영업, 한식점업

4) 등록권리자: C, D

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 2. 4. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표에 대한 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는

다'는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제2호증). 원고는 2021. 4. 2. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 5. 31. '위 거절이유의 전부가 해소되지 않았다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제3호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2021원1695호로 심리한 후 2022. 10. 12. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로, 양 상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우, 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기에 충분하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다(갑 제4호증).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 '경성빵공장' 전체로서 인식되어 호칭·관념되거나, 한자 '景星' 부분으로만 인식되므로, 선등록서비스표 '경성'과 표장이 비유사하다. 그리고 이 사건 출원상표의 지정상품인 '제과점업, 카페서비스업'은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '카페테리아업'과 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의


외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 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. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 표장 유사 여부

1) 이 사건 출원상표의 요부




가) 이 사건 출원상표 '  '는 좌우에 둥근 홈이 파인 갈색 바탕의 원 안에 한자 '景星'이 가운데에 크게 배치되어 있고, 그 아래에 한글 '경성빵공장'이 기재되어 있으며, 한글 '장'의 오른쪽 상단에 작은 별모양의 도형 (★)이 결합된 표장이다.



나) 갑 제6 내지 9, 17, 18호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제1, 2호증의 각 기재 내지 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다

음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 '  ' 부분이 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다.


(1) 문자 부분과 도형 부분이 결합한 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념되는데(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조), 이 사건 출원상표의 도형 부분은 그 자체로 어떤 칭호나 관념이 도출되지 않으므로, 문자 부분에 의하여 호칭·관념될 수 있을 것으로 보인다.

景星

(2) 이 사건 출원상표에서  부분이 상표의 정 가운데에 위치하고 있고 그 크거나 비중이 도형 부분과 비교하여도 주된 부분으로 보이는 점, 이 사건 출원상

표의 원모양 도형 ''와 별모양 도형 '

(3) 이 사건 출원상표 중 문자 부분의 일부분인 '빵공장' 부분은 그 지정상품의 성질 등을 직감하게 하므로 식별력이 미약하다고 보이는 반면에, '景星, 경성' 부분은 식별력이 낮다고 보기 어렵다.

(4) 실제로 카페서비스업 및 제과점업을 영위하고 있는 원고 측은 원고의 제품이나 서비스들을 소개, 설명하면서 '

[그림 삽입을 위한 여백]

을 제1호증 제6면



갑 제17호증 제3면 내지 제6면

아름잉 이야기 2022.08.26.

[일산 카페 맛집] 서오릉 예쁜 카페 '경성 빵 공장' (주차 가능),

hellow, Stranger 인플루언서 2022.09.15.

경기광주 남한산성 카페 **경성빵공장** 신상 베이커리 카페

CAFE **경성빵공장** 남한산성 베이커리 카페 추천 안내하세요! 핑크주예요:D 동네카페를 찾아보다가 발견한... 시그니처인 **경성 크림라떼**와 버터 아인슈페너를 주문했어...

주부메카 2022.07.23.

경성 빵공장에서 마신 **경성라떼**

어제 **경성 빵공장**에 다녀왔어요 남한산성 **경성라떼**인 거 같더라고요 그래서 사켜봤!

아름다운 소식 2022.08.21.

남한산성 카페 **경성빵공장**에서 힐링

경성빵공장 남한산성점의 맛있는 빵들입니다. **경성앙버터와 경성크림라떼**가 대표 인기메뉴랍니다. 개인적으로 수많은 빵들중에 가장 맛있게 먹었던 80겹 블루베리...

2) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표의 요부인 '景星' 부분과 선등록서비스표 '경성'을 대비하면, 한자 표기와 한글 표기가 병기되는 차이가 있어 외관에서 양 표장은 다소 차이

가 있다. 관념에 있어서 이 사건 출원상표의 '景星(경성)'은 사전적인 의미로 '상서로운 별'을 뜻하고, 선등록서비스표인 '경성'은 한자에 따라서 사전적인 의미로 '도읍의 성, 서울의 옛 이름(京城)', '정신을 차려 그릇된 행동을 하지 않도록 타일러 깨우침(警醒)', '단단한 성질(硬性)', '상서로운 별(景星)' 등 그 의미가 다양하여, 경우에 따라 그 관념이 동일하거나 대비하기 어렵다. 그러나 이 사건 출원상표의 요부와 선등록서비스표 모두 '경성'으로 호칭되어 거래될 것으로 보이고, 문자상표의 유사 여부에 있어서 그 호칭의 유사 여부가 주된 요소가 되는 점 등에 비추어 양 표장은 서로 유사하다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 출원상표의 '경성'은 서울의 옛 이름으로 널리 알려져 있어 지리적 명칭에 해당하므로 식별력이 없으므로, '경성빵공장' 전체로서 식별력을 판단해야 한다는 취지로 주장한다.

앞서 든 증거들에 갑 제10호증, 을 제5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 상표등록을 받을 수 없는 상표로서 '지리적 명칭'은 원칙적으로 현존하는 것에 한하고, 다만 특정 지역의 옛 이름은 일반 수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우여야 한다.


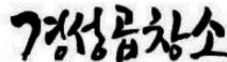
(2) 그런데 '경성(京城)'은 '서울'의 옛 이름이라는 의미도 있지만, '도읍의 성'으로 보통 수도를 이르는 말'로서 조선 이전에 고려의 개경이나 신라의 서라벌을 경성이라고 쓰기도 하고 중국, 일본 등에서 수도를 뜻하는 일반명사로도 많이 사용되던 단어에

해당하고(갑 제7 내지 9호증, 을 제5호증 참조), '정신을 차려 그릇된 행동을 하지 않도록 타일러 깨우침(警醒)', '단단한 성질(硬性)', '상서로운 별(景星)' 등 다양한 의미의 단어로 사용되고 있어, 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에 이르렀다고 보기 어렵다.

(3) '경성'은 일제강점기 당시 서울시 '경성부(京城府)'를 뜻하기도 하지만, 함경북도의 행정구역으로서 '경성군(鏡城郡)'을 뜻하기도 하는 바(갑 제9호증), 함경북도 외에도 대전, 부산 등지에서 지리적 명칭인 '서울의 옛 이름'과 무관하게 사용되어 온 사용실적도 확인된다.

(4) 그 외에 원고가 제출한 증거들만으로는 '경성'이 일반 수요자 및 거래자들 사이에서 통상적으로 사용된 결과 '서울'이라는 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

나) 원고는, 아래 표¹⁾ 기재와 같이 '경성'을 포함한 상호 및 상표들이 이 사건 출원상표와 유사한 지정상품에 다수 출원·등록되거나 사용되고 있는 점에 비추어 '경성'이라는 표장에 식별력을 인정하기 어렵다는 취지로 주장한다.

표장	등록일(출원일)/ 등록공고일(출원공 고일)	등록번호(출원번호)	지정상품	등록권리자
	2020. 2. 17./ 2020. 2. 24.	40-1575829	카페서비스업 등	E
	2019. 10. 25./ 2019. 10. 31.	40-1536351	카페업 등	주식회사 F

1) 이 사건 심결일인 2022. 10. 12. 기준으로 등록 또는 출원공고된 것만을 기재하였다.

	2021. 4. 13./ 2021. 4. 16.	40-1715225	카페업 등	주식회사 G
	2022. 2. 23./ 2022. 2. 25.	40-1836890	카페서비스업 등	H
京城JOOMAK1929	2021. 3. 13./ 2021. 3. 17.	40-1703774	식음료접대업 등	I주식회사
	2022. 7. 21./ 2022. 7. 26.	40-1891496	식음료제공서비스업 등	(주)J
	2017. 7. 20./ 2017. 7. 26.	40-1270816	카페 및 레스토랑 서비스업 등	주식회사 K
	2016. 10. 31./ 2016. 11. 7.	41-0376203	커피전문점업 등	주식회사 L
	2020. 1. 7./ 2020. 12. 4.	40-2020-0124238	포장음식/음료 제 공업 등	주식회사 M
	2018. 10. 9./ 2019. 3. 8.	40-2019-0024904	식음료제공서비스업 등	주식회사 N
	2021. 3. 11./ 2022. 7. 8.	40-2021-0050566	커피전문점업 등	O

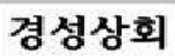
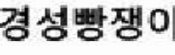
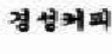
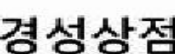

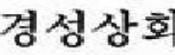

그러나 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, '경성'이라는 표장에 식별력을 인정되지 않는다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는바(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 위와 같이 등록 또는 출원공고된 상표들을 근거로 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다고 볼 수 없다.

(2) '경성' 표장이 포함된 출원, 등록상표들의 심사례를 보면, 원고가 주장하는 위

표 기재 상표들은 '경성' 외에도 별도의 식별력 있는 구성인 문자 혹은 도형 부분과 결합되어 전체적으로 선등록서비스표와 구별되는 식별력을 창출한 것으로 보이는 반면, '경성' 표장에 식별력이 없는 문자나 도형 등이 결합된 경우에는 아래 표 기재와 같이 선등록서비스표와 유사하다고 보아 거절된 사례도 다수 존재한다(피고의 2023. 5. 5.자 준비서면 제3쪽 참조).

<이 사건 선등록상표와 표장 유사로 거절된 상표>

	간이식당서비스업, 간이음식점업, 관광음식점업, 식당체인업, 한식점업
	간이식당업, 단팥빵전문점경영업, 단팥빵전문점체인업, 레스토랑업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비업, 음식준비조달업, 카페업, 카페테리아업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업
	과일카페업, 식당체인업, 식음료접대업, 식음료제공서비스업, 카페업, 카페테리아업, 커피숍업, 커피전문점업, 커피전문점체인업
	셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 카페업, 카페테리아업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업, 한식점업
	다방업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 중국음식점업, 카페업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 휴게음식점업
	다방업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 패스트푸드식당업, 한식점업
	식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업

(3) 그 밖에 원고가 제출한 증거들만으로는 '경성'이 이 사건 출원상표의 지정상품 및 그와 유사한 지정상품과의 관계에서 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

4) 대비 결과의 종합

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 표장은 비록 그 외관이 다르고, 관념은 동일하거나 비교하기 어려우나, 그 요부의 호칭이 동일하여 양 표장이 동일 또는 유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자 및 거래자의 입장에서 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 보이므로, 양 표장은 서로 유사하다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 지정상품 유사 여부

1) 원고 주장의 요지

원고는, 이 사건 출원상표의 '카페서비스업'은 주로 커피 등의 음료를 제공하며 휴식, 친목, 독서 등이 가능한 공간을 제공하는 서비스업임에 반하여, 선등록서비스표의 '카페테리아업'은 셀프서비스 방식으로 식사를 제공하는 서비스업이므로, 서로 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

2) 검토

가) 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후 1376 판결 등 참조).

나) 앞서 든 증거들에 갑 제20호증의 1, 21호증의 1, 22 내지 24호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 '카페전문점업'과 선등록서비스표의 '카페테리아업'은 서로 유사하다고 판단되고, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 이 사건 출원상표의 '카페서비스업'은 음료를 마시거나 간단한 식사를 할 수 있는 공간을 제공하는 영업이고, 선등록서비스표의 '카페테리아업'은 손님이 자신이 좋아하는 음식을 가져다 먹는 식당을 운영하는 영업으로서, 모두 상품류(서비스업류) 구분 제43류에 속하는 상품 또는 서비스업으로서, 커피와 같은 음료나 간단한 식사 등의 음식을 함께 제공한다는 점에서 제공되는 서비스의 성질과 내용이 유사하다.

(2) 카페서비스업과 카페테리아업은 모두 종업원이 주문을 받고 음식이나 음료의 준비가 완료되면 손님이 직접 이를 테이블로 운반하도록 하거나 심지어 주문까지 키오스크 등을 이용하여 손님이 스스로 하도록 할 수 있고, 이러한 서비스업은 좌석 및 테이블이 있는 일정한 장소에서 주로 제공되고 있는 거래실정에 비추어 그 제공 방법과 장소, 서비스의 제공에 관련된 물품도 유사하다.

(3) 서비스의 제공내용 등에 비추어 보면 양 서비스업을 이용하는 고객은 주로 학생, 직장인 등을 포함한 일반 청소년과 성인들로서 주된 수요자의 범위도 상당부분 중복된다.

라. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장 및 지정상품이 유사하여, 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 출원이 거절되어야 하고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

판사 우성엽

판사 김기수