

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2024허10092 등록무효(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 손창식

피 고 B

소송대리인 변리사 우광제

변 론 종 결 2024. 7. 17.

판 결 선 고 2024. 8. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 11. 16. 2022당3209 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표(갑 제1, 2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 서비스표등록 제355097호/ 2015. 9. 21./ 2016. 4. 5./ 2016. 4. 6.

2) 구성: BAYCLUB

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 게스트하우스 서비스제공업, 관광객숙박알선업, 관광숙박업, 리조트숙박업, 모텔업, 숙박시설예약업, 유스호스텔업, 여관업, 임시숙박시설임대업, 자전거호텔업, 캠프숙박시설예약업, 콘도미니엄업, 크루즈숙박업, 펜션업, 호스텔업, 호텔방 예약서비스업, 호텔숙박시설업, 호텔예약업, 휴일캠프숙박서비스업, 회원제 숙박시설운영업.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 11. 22. 피고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록서비스표는 상표법 제33조 제1항 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.'고 주장하며 등록무효심판(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당3209호로 심리하여 2023. 11. 16. "이 사건 등록서비스표는 ① 그 지정서비스업에 대하여 식별력을 인정할 수 있으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않고, ② 그 지정서비스업과 관련하여 '물가에 있는 호텔'로 직감된다고 보기도 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단¹⁾에 해당하지 않는

다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

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

2. 원고 주장의 요지²⁾

이 사건 심결에는 아래와 같은 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

가. 특허심판원은 이 사건 심판청구 절차에서 직권으로 증거조사를 하였음에도 그에 대하여 원고에게 의견을 진술할 기회를 부여하지 않았으므로, 이 사건 심결에는 상표법 제144조 제5항³⁾을 위반한 절차적 위법이 있다.

나. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미를 직감하게 하므로 지정서비스업의 제공 장소를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하고, 특정인에게 독점, 배타적으로 사용시키는 것 또한 공익상으로 타당하지 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

다. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자가 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'로 오인·혼동할 우려가 있으므로 상표법 제34

1) 이 사건 등록상표는 2016. 4. 5. 등록결정되었는데, 당시 적용되던 상표법은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다)이므로, 이 사건 심판청구 및 이 사건 심결은 구 상표법을 적용해야 한다. 이 사건 심결이 현행 상표법 규정을 적용한 것은 잘못이나, 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단은 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호 전단과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 심결의 위와 같은 잘못이 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 볼 수는 없다. 이 사건에서는 구 상표법을 적용하여 판단한다.

2) 원고는 2024. 5. 1. 제1회 변론기일에서, 준비서면 등을 통해 밝혔던 '이 사건 심결에는 사실인정의 위법, 조어상표에 대한 판단에서의 위법, 헌법상 보장된 평등원칙 및 행정법상 평등의 원리에 반하는 판단을 한 위법, 거래사회의 실정에 관한 판단과 관련하여 대법원 및 특허법원 판결의 취지에 반하는 판단을 한 위법이 있다.'는 취지의 주장들은 모두 이 사건 심결에 상표법 제144조 제5항을 위반하였고 표장의 유사판단 법리를 위반한 위법이 있다는 점을 강조하는 것이지 별도의 위법사유 주장은 아니라고 진술하였다.

3) 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전면 개정된 것) 부칙 제2조 제2항에 의하면 이 법 중 심판청구에 관한 개정 규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다고 명시하고 있다. 따라서 원고의 주장 중 이 사건 심판 절차에서 의견서를 제출할 기회를 부여받지 못하여 이 사건 심결이 위법하다는 점에 대해서는 구 상표법이 아닌 현행 상표법 제144조 제5항을 적용하여 판단한다.

조 제1항 제12호 전단에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 절차적 위법 주장에 관한 판단

1) 원고의 주장

이 사건 심결은 "우리나라에서 BAY가 만(灣)의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵다."라고 판단하면서 위 심결문의 각주 1)에 "C 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다."라고 기재하여 그와 같이 판단한 근거를 제시하였다. 그러나 위 '각주의 기재'는 특허심판원이 직권으로 증거 조사한 결과임에도 원고에게 의견을 제출할 기회를 주지 않았으므로 상표법 제144조 제5항을 위반한 절차적 위법이 있다.

2) 관련법리

상표법 제144조 제1항은 심판에서 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제144조 제5항은 심판장은 위 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표법 제144조 제5항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이다(대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 등 판결 등 참조). 따라서 특허심판원이 직권으로 조사한 증거에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고, 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형

식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다(특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12459 판결 등 참조).

3) 인정사실

앞서 본 사실 및 을 제16, 17호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실과 사정이 인정된다.

가) 원고는 2023. 5. 31. 열린 이 사건 심판청구에 관한 특허심판원의 구술심리기사에서 아래와 같이 'BAY'가 한국어로 '만(灣)'에 해당한다고 진술하였다.

을 제16호증 제24면

(청구대리인) “BAYCLUB”이라고 하는 한국말의 사전적 의미를 말씀드리면 “BAY”라고 하는 것은 만이고, “CLUB”이라고 하는 것은 일반적으로 많이 사용되는 클럽, 호텔과 같은 클럽입니다. 만에 있는 클럽, 호텔이라고 말할 수 있을 것 같습니다.

나) 피고는 2023. 7. 12.자 의견서에서, 영어 단어 'BAY'는 '만(灣)' 이외에 여러 가지 의미를 가지고 있고, 그 중 '건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 구간이나 방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분'을 지칭하는 의미로도 사용된다는 점을 강조하면서 영한 사전의 내역을 증거로 제출하였다. 특히 피고는, 한글로 음역한 '베이'는 주택의 구조 중 일부에 사용되고 있다는 실례를 제시하기도 하였다.

을 제17호증의 1 제4면 (의견서 제2면)

한편, 'bay'라는 단어는 단순히 '만(灣)'으로만 해석되는 게 아닙니다. 'bay'는 '(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]'의 의미도 갖습니다. 아파트나 주택의 구조에서도 '투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay)'라는 용어가 사용됩니다. 'bay'는 그 외에도, '방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분'을 가리키기도 하며, '암갈색 말'이나 '월계수 잎'이라는 의미도 갖습니다(이상 을12호증 'bay'의 영한사전 검색 결과 참조).

을 제17호증의1 제10면 (첨부된 'bay'의 영한사전 검색결과)

2. C

(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]

a parking/loading bay

주차/선적 구역

참고어 sickbay

3. C

베이(방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분)

4. C

암갈색 말

He was riding a big bay.

그는 큰 암갈색 말을 타고 있었다.

다) 이에 대하여 원고는 2023. 7. 20.자 의견서 제출을 통해, "피고가 BAY의 다양한 관념을 고려할 때 특이 상표에 해당한다고 주장하는 것은 'BAY'가 일반적인 수요자에게 전달하는 1차적인 의미를 무시한 주장이다."라는 의견을 밝혔다(을 제17호증의 2 제20면, 의견서 제17면). 이어서 원고는 "일반 수요자들에게 잘 알려진 영어 단어 'BAY'의 의미는 '만(灣)'이므로 일반 수요자들은 '만(灣)'이라는 의미로 직감한다."라는 종전의 주장을 반복하였다(을 제17호증의 2 제21면, 의견서 제18면).

4) 검토결과

위 인정사실 및 사정을 앞서 든 법리에 비추어 살펴보면, 다음과 같은 이유로 특허심판원이 영어 단어 'BAY'의 의미 및 사용 형태에 관한 피고의 주장에 대하여 원고에게 의견서 제출의 기회를 준 이상, 특허심판원이 각주 1)에서 예시로 든 위 인터넷

검색 자료에 대하여도 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 제공되었다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 심판절차에는 원고가 주장하는 것과 같은 절차위반의 위법이 없다.

가) 원고가 절차적 위법이 있다고 주장하는 각주 1) 및 이와 관련된 이 사건 심결문의 본문은 아래와 같다.

이 사건 심결 제4-5면 (갑 제3호증)	
각주	1) 가령, 천수만, 가로림만, 순천만 등을 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등으로 호칭하지 않는다. 따라서 네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다.
본문	<p>첫째, 이 사건 등록서비스표 ‘BAYCLUB’은 영문자 7자가 띄어쓰기 없이 한 단어처럼 구성된 문자표장으로, ‘club’은 특정한 활동, 스포츠 등을 위한 ‘동호회’ 등의 의미로 우리나라에서 흔히 쓰이는 영어단어이므로 일반 수요자는 이 사건 등록서비스표가 ‘BAY’와 ‘CLUB’으로 구성된 표장임을 어렵지 않게 인식할 수 있다. 그런데 ‘BAY’는 바다가 육지로 들어와 있는 형태를 뜻하는 ‘만(灣)’ 또는 건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 ‘구역, 구간’ 등을 뜻하는 영어단어인데(네이버 영어사전), 우리나라에서 ‘BAY’가 ‘만(灣)’의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵고¹⁾ 다만 투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay) 등 부동산 전문용어로 쓰이는 사례가 발견될 뿐이어서²⁾ 일반 수요자가 그 의미를 이해하기 어려워 보인다. 또한 ‘BAY’와 ‘CLUB’이 결합되어 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로 이 사건 등록서비스표는 우리나라에서 조어로 인식된다고 봄이 상당하다.</p>

이 사건 심결문 제5면 본문 부분은, 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 영단어 ‘BAY’의 뜻이 ‘만(灣)’이라는 것은 널리 알려져 있지만, ‘BAY’나 그 한글 음역인 ‘베이’가 한글 ‘만(灣)’을 대신하여 사용되는 것은 아니라는 취지이다. 심판부는 이를 보다 설득력 있게 뒷받침하기 위해 각주 1)에 ‘천수만, 가로림만, 순천만 등’을 ‘천수베이, 가로림베이, 순천베이 등’이라고 부르지 않는다는 예를 기재하면서, 같은 취지의 인터넷 포털

사이트의 검색 결과를 부기하였던 것으로 보인다.

나) 원고가 의견서 제출 기회를 받지 못하였다는 부분은 "C 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다."는 부분이다. 이에 대해 원고는, 이 사건 심결문 각주 1)에 기재된 사례와 관련하여 어떤 인터넷 포털 사이트에 언제, 어떤 검색어로 확인한 결과인지 전혀 알 수 없고, 더욱이 갑 제11호증에서 보는 바와 같이 Suncheon Bay가 사용되는 것이 확인되는 점에 비추어 의견서의 제출 기회를 주지 않은 것은 위법하다고 주장한다.

그러나 갑 제11호증은 한글 '순천만'을 그대로 영문 번역한 'Suncheon Bay'가 병기된 것으로, 함께 기재된 'Welcome to'에 비추어 보면 영어를 사용하는 외국인을 위한 안내 문구에 불과하다. 그리고, 갑 제105호증 또한 'Suncheon Bay'에 대해 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 영어 번역 내지 영한 사전 검색 결과 '순천만'으로 검색된다거나, 순천만을 영어로 번역할 때 'Suncheon Bay'으로 표기한다는 점을 보여 줄 뿐 이를 들어 한글 순천'만' 대신 순천'베이' 또는 순천'Bay'로 사용되는 예라고 볼 수는 없다.



다) 영단어 'BAY'의 한글 뜻이 '만'으로 널리 알려진 것과 'BAY' 자체나 그 한글 음역인 '베이'가 '만'을 대신하여 사용되는 것은 다른 문제이다. 피고는 심판단계에서 의견서 제출을 통해 'BAY'나 '베이'가 '만'을 대신해서 사용된다기 보다는 아파트나 주택의 구조 중 '투베이'라는 용어로 사용된다는 예를 들기도 하였다. 그러나 원고는 피고의 위와 같은 주장과 예에 대해 다른 실례를 드는 대신 'BAY'의 의미는 '만(灣)'이므

로 '만(灣)'으로 직감한다는 취지의 주장을 하였을 뿐이다. 위와 같은 인정사실과 사정을 종합해 보면, 이 사건 심판절차 및 이어진 서면 의견서 제출을 통해 원고와 피고는 'BAY'의 사전적 의미 및 일반 수요자들의 인식과 사용 형태 등에 대한 주장을 충분히 하였고, 주장을 뒷받침할 자료를 제출하였으며, 서로 상대방의 주장에 대해 의견서를 제출할 기회를 제공받은 것으로 보인다.

나. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 그 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표를 상표등록을 받을 수 없는 경우로 규정하고 있는 이유는, 위와 같은 표장은 상품거래에 있어서 일반적으로 사용하는 경우가 많은 표시이므로 자타 상품식별의 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라 가사 상품식별의 기능이 있는 경우라고 하더라도 상품거래상 누구에게나 필요한 표시이기 때문에 어느 특정인에 한하여 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 보아 타당하지 않다고 하는데 있는 것이므로 이러한 입법취지에 비추어 보면, 여기서 말하는 상품의 산지라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말한다 할 것이고 일반수요자나 거래자에게 널리 알려진 상품의 주산지만을 말하는 것은 아니며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 등 참조), '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 상표의 외관상의 태양·구성뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 검토

가) 이 사건 등록서비스표를 구성하는 'BAY'는 '육지로 들어온 바다의 부분'을 뜻하는 만(灣) 또는 (건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역, 구간 등을 뜻하는 영단어이고, 'CLUB'은 (특정한 활동, 스포츠 등을 위한) 모임, 동호회 등을 뜻하는 영단어이다. 우리나라 일반 소비자들의 영어 교육수준에 비추어 보면 'BAY'와 'CLUB'을 합하더라도 '바다나 만과 관련된 모임, 동호회 또는 이러한 모임을 하는 장소'를 암시할 수는 있으나 이를 넘어 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미가 직감된다고 단정하기는 어렵다.

나) 갑 제85 내지 95호증의 각 기재 내지 영상에 의하면 순천만, 가로림만, 천수만 등을 영어로 표기할 때 영어 단어 'BAY'가 사용되기는 한다. 그러나 이러한 사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 'BAY'는 주로 '만(灣)'의 의미로, 'CLUB'은 주로 '호텔 등 숙박시설'의 의미로 흔히 사용되고 있었다고 보기 부족하고, 달리 'BAY CLUB'이 바닷가의 숙박시설로 인식된다고 볼만한 자료도 없다.

다) 따라서 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 바다와 관련된 것임을 암시·강조하는 것을 넘어 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보기 어렵다. 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

다. 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제

1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 또한, 어느 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되어 있거나 출원 공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타 상품의 식별력이 부족하다 할 것이다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 검토

을 제5 내지 9, 11, 12호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 갑 제6 내지 44, 59 내지 77, 82 내지 95호증의 각 기재 및 영상에 의하더라도 이 사건 등록서비스표 'BAYCLUB'은 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 그 지정서비스업과 관련하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 등록서비스표는 영어 단어 'BAY'와 'CLUB'이 띄어쓰기 없이 동일한

서체와 크기로 구성된 영문 표장이다. 'BAY'는 육지로 들어온 바다의 부분을 뜻하는 만(灣), (건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은)구역, 구간 등의 의미를 가지는 영단어이고, 'CLUB'은 (특정한 활동, 스포츠 등을 위한)모임, 동호회 등의 뜻을 가진 영단어임은 앞서 살펴본 바와 같다.

나) 이 사건 등록서비스표는 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 일반적인 영어 수준에 비추어 볼 때 의미 파악이 쉽고 발음이 어렵지 않은 영어 단어들로 구성되어 있고, 각 단어의 음절도 길지 않아 'BAY CLUB'으로 한눈에 인식될 수 있다. 그런데 'BAY'와 'CLUB'이 결합하더라도 각 단어의 본래 의미가 단순히 결합된 외에 원고가 주장하는 것과 같은 '만(灣)에 위치하는 호텔 등의 숙박시설'과 같은 새로운 의미가 창출된다고 볼 만한 자료도 없다.

다) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 'BAY', '베이', 'CLUB', '클럽'을 포함한 서비스표들이 이 사건 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업[유사군코드 S1207 (하숙서비스업, 모텔서비스업, 유스호스텔업, 호텔숙박시설업, 숙박시설안내업)]을 지정서비스업으로 하여 출원·등록된 사실은 인정된다. 그러나 'BAY'나 '베이'를 포함한 서비스표는 약 20건 정도에 불과하고, 'BAY'와 'CLUB'을 모두 포함한 서비스표는 이 사건 등록서비스표와 원고의 상표(상표등록 제1981980호) 이외에는 없는 것으로 보인다. 이러한 점에서도 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점적, 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.

라) 원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련하여 인터넷을 활용하여 해외 호텔도 국내에서 쉽게 예약할 수 있는데, 해외의 많은 호텔들이 'BAY CLUB'이라

는 서비스표를 사용하는 점에서 이 사건 등록서비스표는 식별력이 없는 서비스표에 해당한다고 주장한다.

어느 서비스표가 등록을 받을 수 없는 식별력이 없는 서비스표인지의 여부는 국내에 있어서의 당해 서비스의 거래실정에 따라서 결정하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결. 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후616 판결). 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 국내가 아닌 해외의 호텔 등 숙박시설이나 호텔서비스업 등에서 'BAY CLUB'이 사용되고 있는 현황이 확인될 뿐이고, 인터넷 검색사이트 C에서 'BAY CLUB HOTEL' 'BAY CLUB'을 검색한 결과에 의하더라도 대부분 해외 숙박시설 관련 자료만 확인될 뿐이다. 따라서 'BAY CLUB'이 호텔서비스업 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 식별력이 없는 서비스표라고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 검토

앞서 살펴본 'BAY CLUB'을 구성하는 각 영단어의 사전적 의미, 사용 형태, 숙박

업 등 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 모두 고려해 보면 이 사건 등록 서비스표는 그 지정서비스업에 관하여 구체적인 성질을 직감시킨다고 볼 수 없고, 그 지정서비스업에 관하여 'BAY CLUB'을 사용하더라도 일반 수요자가 이를 '만(灣) 내지 해변에 위치한 호텔 등 숙박시설'로 인식한다고 보기 어렵다. 따라서 일반 수요자가 그 지정서비스업의 성질을 오인할 염려가 있다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

마. 소결

이 사건 심판 절차에는 상표법 제144조 제5항을 위반한 절차적 위법이 없고, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

4. 결론

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

재판장 판사 우성엽

판사 이지영

판사 안지열