

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2023허13483 거절결정(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 김영관

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2024. 3. 14.

판 결 선 고 2024. 4. 4.

주 문

1. 특허심판원이 2023. 7. 26. 2022원589호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호: 2020. 9. 8./ 제40-2020-159457호

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 포장마차업, 극장식주점업, 무도유흥주점업, 바 및 칵테일라운지 서비스업, 선술집업, 와인바업, 일반유흥주점업, 주점업, 칵테일라운지 서비스업, 간이식당서비스업, 관광음식점업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 음식준비업, 일본음식점업, 한식점업, 식당체인업, 포장판매식당업, 테이크아웃 식품 서비스업

나. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 10. 20./ 2016. 7. 28./ 제366950호

2) 표장: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일본음식점업, 제과점업, 카페업, 한식점업, 간이식당업, 간이음식점업, 관광숙박업, 야영장장비공급업, 이동식가옥임대업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업

4) 등록권리자: B

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고가 낸 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 10. 1. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'라는 취지의 거절이유를 제시하며 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 12. 29.자 및 2022. 1. 3.자 각 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 2. 14. '2021. 10. 1.자 거절이유를 해소하지 못하였다.'라는 취지로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2022원589호로 심리한 후 2023. 7. 26. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장 및 지정상품(서비스업)이 동일· 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4 내지 6호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념이 달라 상품(서비스업) 출처의 오인·혼동을 일으키지 않는다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는바 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장 요지

이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 문자 부분에 포함된 '맥주'나 '피자'는 각 지

정상품(서비스업)과의 관계에서 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 식별력이 없고, 맥주와 피자는 함께 판매되거나 소비되는 경우가 많다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 각 요부는 '월간'이라고 할 것인바, 그 호칭 및 관념이 동일하므로 양 표장은 동일 내지 유사하다. 그리고 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 각 지정상품(서비스업) 또한 동일 내지 유사하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는바 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

1) 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에


따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그리고 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, 지정 상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).



나. 표장의 유사 여부에 관한 판단

1) 이 사건 출원상표 및 선등록서비스표 중 '월간'이 요부인지 여부

가) 이 사건 출원상표

앞서 인정하거나 갑 제7 내지 30, 34호증, 갑 제35호증의 1, 2, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사

실 내지 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표() 중 '월간' 또는 '月刊'이 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원상표는, 모티브인 보리가 원안에 표현된 도형() , '월간'과 '맥주'가 결합된 한글() 및 위 한글과 한국어 발음이 동일한 한자(月刊麥酒)가 상·중·하로 배치된 결합상표이다.

(2) 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념되는데, 이 사건 출원상표의 도형 부분은 맥주의 원료 중 하나인 보리를 모티브로 한

것으로서 그 자체로부터 '맥주'를 넘어서는 특정한 관념이나 호칭이 도출된다고 보기 어렵다. 또한 '월간맥주'라는 한글의 아래 부분에 병기되어 있는 한자는 그 글씨의 크기가 한글에 비해 상당히 작을 뿐만 아니라 색도 흐릿하여 '월간맥주'의 관념을 뒷받침하거나 명확히 하는 역할을 한다고 보기 어렵다(뒤에서 보는 바와 같이 위 한자 부분으로 인하여 '월간맥주'가 '月刊맥주'로 인식된다고 하더라도 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 유사 여부가 달리 판단되는 것도 아니다).


(3) 이 사건 출원상표의 한글 부분은 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장이어서 전체로 호칭되는 데 별다른 어려움이 없다. 설명 뒤에 있는 두 글자 '맥주'가 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 이 사건 출원상표의 지정상품(서비스업)에 대한 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, 앞에 있는 두 글자 '월간'은 사전적으로 '한 달 동안(月間)'이나 '한 달에 한 번씩 정해 놓고 책 따위를 발행하는 일(月刊)' 등을 의미할 뿐인데, 아래에서 살펴보는 '월간'이라는 형태소가 포함된 상호 등의 현실적인 사용 실태에 비추어 보면, '월간'만으로는 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품(서비스업)의 출처를 알 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표의 한글 부분 중 '맥주' 부분의 식별력 인정 여부는 별론으로 하더라도 '월간' 부분이 독립하여 상품(서비스업)의 출처표시기능을 수행한다고 보기는 어렵다.


(4) '월간'이라는 글자가 단어의 앞부분에서 형태소로 활용되어 조어를 형성하는 표장은 잡지, 문방용품, 교육용 소프트웨어, 정기간행물, 간이식당업, 관광안내업, 교육업 등 다양한 상품(서비스업)에서 광범위하게 사용되고 있다. 이 사건 출원상표의 지정상품(서비스업)과 관련하여서도 다수의 음식점이나 주점, 카페 등에서 '월간'이라는 글자 뒤에 '술집', '국밥', '미식', '반상' 등의 글자를 붙여 '월간술집', '월간국밥', '월간미

식', '월간반상' 등을 상호로 사용되는 사례가 적지 않게 발견된다. 그중 지정상품(서비스업)을 제43류 간이식당업 등으로 하여 2021. 4. 26. 출원된 '**월간국밥**'은 2023. 3. 14. 상표등록번호 제1991060호로 등록되었다.

(5) '월간맥주'를 비롯하여 '월간술집', '월간국밥', '월간미식', '월간반상' 등 기존에 없던 조어는 '월간'과 뒤에 나오는 형태소가 일체화되어 하나의 단어로서 전체적으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이지, 양자가 분리되어 '월간'만으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이라고 보이지 않는다. 더욱이 위 '**월간국밥**'을 비롯하여 주식회사 월간윤종신이 상표권자인 '월간윤'(상표등록번호 제1549250호, 이하 같다), '月刊尹'(제1549262호), '月刊食堂尹'(제1848403호)이 상품류 구분 제43류의 레스토랑 및 호텔서비스업 등을 그 지정상품(서비스업)으로 하여 상표등록된 사정까지 감안하여 보면 이 사건 출원상표가 '월간'만으로 분리 인식되거나 호칭될 것으로 보이지 않는다.

나) 선등록서비스표

앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 선등록서비스표() 중 '월간'이 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

(1) 선등록서비스표는 '월간'과 '피자'가 결합된 한글 중 첫 글자의 자음 'ㅇ'이 피자 모양()으로 형상화되고 상표를 의미하는 'Trademark'의 약자인 영문자(™)가 말미에 덧붙여진 결합상표이다.

(2) 선등록서비스표의 피자 도형은 한글 부분인 '월간피자'의 일부를 이루고 있고 그 도형 자체만을 두고 보더라도 한글 부분에 포함된 '피자'를 넘어서는 새로운

관념이 도출된다고 볼 수 없다. 또한 선등록서비스표 말미의 'TM'은 그 글씨 크기가 아주 작을 뿐만 아니라 상표를 의미하는 'Trademark'의 약자이므로 지정상품(서비스업)과의 관계에서 식별력이 있다고 보기 어렵다.

(3) 선등록서비스표의 한글 부분 역시 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장으로 전체로 호칭되는 데 어려움이 없다. 앞서 '월간맥주'와 같이 '월간피자' 역시 '피자' 부분이 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, '월간' 부분 그 자체만으로는 지정상품(서비스업)과의 관계에서 출처 표시 기능을 수행한다고 보기 어렵다. 또한 '월간'이라는 글자가 형태소로 활용된 조어 상표의 사용 실태나 지정상품(서비스업) 등까지 감안하여 보더라도 '월간피자'에서 '월간'과 '피자'가 분리되어 '월간'만으로 인식·호칭될 것이라고 보이지 않는다.

2) 표장의 대비 검토

가) 먼저 이 사건 출원상표()와 선등록서비스표()

는 '맥주' 및 '피자'라는 글자의 존부를 비롯하여 전체적인 모양, 구성단어 수, 서체 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않다.

나) 다음으로 이 사건 출원상표는 한글 부분에 의하여 '월간맥주'로 호칭될 것임에 반하여 선등록서비스표는 '월간피자'로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 유사하지 않다.

다) 마지막으로 이 사건 출원상표는 '한 달 동안 운영하는 맥주집' 또는 '한 달마다 제조하는 맥주집' 등의 관념을 가지고, 선등록서비스표는 '한 달 동안 운영하는 피자집' 또는 '한 달마다 제조하는 피자집' 등의 관념을 가질 것이므로, 한글 '월간'의

한자를 '月間'과 '月刊' 중 무엇으로 볼 것인지와 관계없이, 양 표장은 관념에 있어서도 동일하다고 보이지 않는다.

3) 검토 결과의 정리

이상을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념에 있어 차이가 있어 전체적으로 양 표장이 유사하다고 볼 수 없다.

다. 소결론

따라서 나아가 지정상품(서비스업)을 대비할 것도 없이 이 사건 출원상표는 선등록 서비스표와 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는바 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 임영우

 판사 김기수

 판사 윤정운