

# 특 허 법 원

## 제 4 부

### 판 결

사 건 2024허11606 거절결정(상)

원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 특허법인 태웅 담당변리사 강경찬

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2024. 6. 20.

판 결 선 고 2024. 7. 25.

### 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

### 청 구 취 지

특허심판원이 2024. 3. 13. 2023원94 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 이 사건 출원상표

- 1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-0201018호/ 2020. 11. 10.

- 2) 구성:

라마다

- 3) 지정상품: 상품류 구분 제41류의 골프장예약업

#### 나. 선사용상표

- 1) 구성: 라마다, RAMADA
- 2) 사용상품: 호텔업, 리조트업 등
- 3) 사용자: C.(C)<sup>1)</sup>

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 11. 10. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 10. 19. 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 보고 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 2023. 1. 16. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원94호로 심리한 다음 2024. 3. 13. '이 사건 출원상표는 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

1) 이 사건 심결에서의 정보제출인이자 특허청 2022. 10. 19.자 거절결정의 이의신청인이다(을 제1호증 참조).

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

## 2. 원고 주장의 요지

선사용상표가 '호텔업, 리조트업 등' 사용상품에 관하여 특정인의 상표로 널리 알려진 표장이라고 하더라도, '호텔업, 리조트업 등'은 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'과 겹쳐하는 사례도 없는 등 경제적 건련 관계가 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다.

## 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지


### 가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제12호 후단이 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라 함은 상품의 품질과 관계없이 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말한다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 참조). 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다. 그리고 이러한 경우 그 선사용 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용 상표와 동일·유사하고, 선

사용 상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실태 등에 비추어, 그 상표가 선사용 상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 하고(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시를 기준으로 해야 한다.

#### 나. 이 사건의 쟁점 등

##### 1) 표장의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표 와 선사용상표의 표장 '라마다'는 동일한 3글자의 한글로 구성되어 외관·호칭이 동일하고, 조어로 특별한 관념이 없다. 또한 선사용상표의 표장 'RAMADA'와는 한글 음역과 영문의 차이가 있기는 하나 호칭이 동일하고 특별한 관념이 없다. 따라서 표장이 동일·유사하고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

##### 2) 선사용상표의 인식정도

을 제3 내지 15호증의 각 기재 및 영상을 종합해 보면 선사용상표는 '호텔업, 리조트업 등' 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 것으로 보이고, 이에 대해서도 당사자 사이에 다툼이 없다.

### 3) 쟁점

이 사건의 쟁점은 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업 등'이 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'과 경제적 관련성이 있어서 표장(라마다)을 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부이다.

#### 다. 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부

앞서 든 증거들과 을 제3, 4, 8 내지 10, 12 내지 14, 16 내지 19호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결일인 2024. 3. 13. 당시 '골프장예약업'과 '호텔업, 리조트업' 등은 경제적인 관련성의 정도가 매우 밀접하므로 이 사건 출원상표가 '골프장예약업'에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 충분하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.

1) 이 사건 출원상표의 지정상품은 '골프장예약업'으로 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업' 등과 대비할 때 그와 동일·유사한 상품으로 보기는 어렵다. 그러나 라마다(RAMADA)는 2022. 12. 기준으로 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위인 D(D)의 계열 회사인 선사용상표권자가 운영 중인 호텔 브랜드로 국내에도 30여 개의 라마다 직영 호텔들이 운영되고 있다(을 제3, 4호증 참조). 그리고 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 'E'에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, '명문 골프장 주중·주말 골든 타임 부킹 보장'이라는 광고문구를 사용하여 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있다(을 제8, 9, 19호증 참조).

이에 비추어 보면, 선사용상표권자는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 선사용상표를 이용하여 일반 수요자나 거래자에게 단순히 호텔, 리조트 등과 관련한 서비스만을 제공하는 데 그치지 아니하고 골프장 이용이나 예약과 관련한 서비스도 함께 제공하고 있는 것으로 보인다.

2) 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 '골프 패키지' 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인된다(을 제10, 12 내지 14호증 참조). 또한 국어사전에 '골프장 시설을 갖춘 호텔'의 의미인 '골프텔(Golf Hotel)'이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 '골프텔'을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있다(을 제16, 17호증 참조).

이러한 점 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업' 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다.

3) 출원인인 원고는 직접 'A엔드호텔'을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다(을 제18호증 참조).

## 라. 소결론

이 사건 출원상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품은 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지

않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 거절되어야 하는바, 이 사건 심결은 적법하고 원고가 주장하는 위법이 없다.

#### 4. 결론

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

재판장      판사      우성엽

판사      이지영

판사      안지열