

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2022허2998 거절결정(상)

원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 특허법인 위더피플 담당변리사 김수경, 김현주

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2022. 10. 27.

판 결 선 고 2022. 11. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 4. 5. 2020원3177호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실


가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

- 출원번호/출원일 : 제40-2020-28111호/2020. 2. 19.
- 구 성 : **엘-리크루티비**
- 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 컴퓨터소프트웨어, 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어 애플리케이션, 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 내려받기 가능한 전자출판물, 컴퓨터매체에 기록된 전자출판물, 전기음향영상기기, 음향 및 영상 기록/저장/송신 및 재생용 장치, 컴퓨터하드웨어 및 컴퓨터주변기기, 정보/데이터/음향 또는 영상처리용 중앙처리장치, 음악이 수록된 전자매체, 컴퓨터 소프트웨어를 제외한 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체, 내려받기 가능한 디지털영상물, 내려받기 가능한 모바일 쿠폰, 계산기구, 전기통신용 기계 및 기구, 전기제어기기, 노광(露光)된 필름, DNA 칩, 비건축용 가공유리, 동물훈련용 전자 목걸이, 계산자(尺), 방호용 신발, 전기자물쇠, 목수용 자(尺), 실험실용 이화학기기, 광학기기(안경 및 사진기기는 제외), 정밀측정기기, 안경, 동전작동식 기계장치, 구멍장치, 자동 소화기기, 경보기, 기계식 교통신호기, 잠수 장비, 소방선, 인공위성, 소방차, 전기유탄리, 검란기(檢卵器), 이온화장치(공기 및 물 처리용은 제외), 네온사인, 전지, 전기측정기기, 전선, 전기식 도어벨, 실험실용 로봇, 반도체, 전기플러그, 비디오게임카트리지, 운동용 휘슬, 방화용 장갑, 보호헬멧, 방독면, 부상방지용 방호복, 메트로놈, 카메라 및 모니터용 마운트(고정)장치, 스마트폰, 홈서버시스템).

나. 이 사건 선등록상표들

1) 이 사건 선등록상표

○ 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제1222782호/2016. 3. 18./2016. 12. 21.


○ 구 성 : 

○ 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어), 영상/음향 및 비디오 편집용 컴퓨터 프로그램, 오디오/비디오 및 멀티미디어 콘텐츠의 전송 및 방송용 컴퓨터소프트웨어, 텍스트/오디오/그래픽/정지화상 및 동영상의 통합용 컴퓨터소프트웨어(멀티미디어 응용분야의 음성/영상 기능향상용 기록된 컴퓨터소프트웨어), 디지털 이미지파일 처리용 컴퓨터소프트웨어, 디지털식/전자식 태블릿용 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 애플리케이션 및 데이터베이스 통합용 컴퓨터소프트웨어, 시장정보분석용 컴퓨터소프트웨어, 전자출판 분야의 컴퓨터소프트웨어, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 영상/음성 압축 소프트웨어, 영상처리용 컴퓨터 프로그램 및 소프트웨어, 디지털비디오 방송과 관련된 컴퓨터소프트웨어, 디지털영상 및 사진구성 및 감상용 컴퓨터소프트웨어, 디지털영상 전자포맷 전환용 컴퓨터소프트웨어, 대화형 멀티미디어 컴퓨터 프로그램, 데이터 및 문서 캡처/전송/저장/표시용 컴퓨터소프트웨어, 핸드폰용 소프트웨어, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어

○ 등록권리자 : 주식회사 C

2) 이 사건 선등록서비스표

○ 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제0385280호/2016. 3. 18./2017. 1. 31.

○ 구 성 : 

○ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 광고 분석 및 보고용 컴퓨터프로그래밍서비스업, 다른 형태 디지털콘텐츠로의 디지털콘텐츠 교차플랫폼변환업, 멀티미디어 교육콘텐츠 호스팅업, 멀티미디어콘텐츠 전달용 애플리케이션 소프트웨어 개발업, 서비스형 소프트웨어업, 서비스형 플랫폼 제공업, 온라인 콘텐츠 전송을 위한 플랫폼 제공업, 온라인 콘텐츠 제공을 위한 플랫폼 제공업, 온라인상의 뉴스편집물 제공/판매 웹사이트유지관리업, 온라인상의 전자출판물 제공/판매 웹사이트유지관리업, 이동단말기용 광고/마케팅 소프트웨어 개발업, 이미지처리용 소프트웨어 개발업, 이미지처리용 소프트웨어 디자인 및 개발업, 정보 및 데이터 검색가능한 데이터베이스 생성용 지식경영 분야 컴퓨터애플리케이션소프트웨어 호스팅업, 멀티미디어 연예오락콘텐츠 호스팅업, 멀티미디어응용 프로그래밍업, 멀티미디어장비 프로그래밍업, 멀티미디어제품 설계 및 개발업, 광고분석 및 보고용 컴퓨터시스템 및 컴퓨터소프트웨어 설계업, 빅데이터 처리를 위한 컴퓨터소프트웨어 개발업

○ 등록권리자 : 주식회사 C

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2020. 9. 4. 이 사건 출원상표의 출원인인 원고에게 "이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표 및 선등록서비스표(이하 통칭하여 '이 사건 선등록상표들'이라고 한다)들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다."라는 거절이유를 적시한 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2020. 11. 4. 이러한 거절이유에 대한 의견서를 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2020. 12. 3. 위 의견제출통지에 적시한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 이에 원고가 특허심판원 2020원3177호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 4. 5. "이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품(서비스업)이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

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

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

아래와 같은 사정을 고려하면 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표의 구성 중 '엘' 부분은 롯데그룹을 상징하는 표지로서 식별력이 있는 반면, '리크루티비' 부분은 지정상품의 성질 등을 직감하게 하므로 식별력이 없다. 여기에 우리나라 수요자의 언어습관 등을 고려하면, 이 사건 출원상표는 '엘리크루티비' 전체로서 호칭되므로, '리크루티비' 등으로 호칭되는 이 사건 선등록상표들과 호칭이 유사하지 않다.

2) 설령 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들이 '리크루티비'로 호칭되어 그 호칭이 동일·유사하다고 보더라도, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 외관 및 관념이 유사하지 아니하여, 소비자들에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

3) 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들의 표장이 유사하지 아니함은, 원고가 증거로 제출한 상표 혼동가능성 설문조사 보고서(갑 제10호증, 이하 원고가 실시한 설문조사를 '이 사건 설문조사'라 하고, 그 결과를 '이 사건 설문조사 결과'라 한다)를 통하여 객관적으로 뒷받침된다.

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부





1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 '독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분'만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있으며(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결, 대법원 2011. 12. 22. 선고 2011후1784 판결 등 참조). 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조). 나아가 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 있다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들의 표장의 유사 여부


가) 외관 대비

이 사건 출원상표 '**엘-리크루티비**'는 평이한 서체의 한글 '엘' 부분과 '리크루티비' 부분이 하이픈(-)을 중심으로 좌우로 결합한 표장인 반면, 이 사건 선등록상표들  '은 동일한 색채(청록색)의 도형 ' ' 부분, 알파벳 'recrui()' 부분 및 'tv()' 부분이 결합한 표장이므로, 양자는 도형 부분의 존부, 문자 부분의 구성 및 색채 등에서 차이가 있다.

나) 호칭·관념의 대비

(1) 이 사건 출원상표의 구성 중 한글 '엘' 부분과 '리크루티비' 부분이 기호 '-'에 의하여 외관상 나누어져 있는 점, 그런데 '엘' 부분은 한글 1글자로 구성되었을 뿐만 아니라 흔히 알파벳 'L' 또는 스페인어 남성 정관사 'el' 내지는 프랑스어 또는 이탈리아 관사의 축약 형태인 'L'의 한글 음역으로 사용되는 것이어서 식별력이 없거나 미약한 점, 그에 비하여 '리크루티비' 부분은 사전에 의미가 없는 조어(造語)로서 상대적으로 식별력이 강한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표에서 '리크루티비'라는 부분은 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

(2) 도형 부분과 문자 부분이 결합한 상표의 경우에 도형 부분 자체로부터 특정한 관념이나 호칭이 도출되지 않는 한 그 상표는 통상적으로 문자 부분에 의하여 호칭·관념되는바(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조), 이 사건 선등록상표

들은 그 구성 중 도형 부분으로부터 특정한 호칭이나 관념이 인식되지 않으므로 그 문자 부분인 recruitv()에 의하여 호칭·관념될 것으로 보이는 점에다가, 이 사건 심결일 당시 우리나라의 영어교육 수준을 보태어 보면(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조), 이 사건 선등록상표들은 문자 부분에 따라 '리크루티비', '리크루이티브이' 등으로 호칭·관념될 것으로 보인다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표가 요부만으로 약칭되고, 이 사건 선등록상표들이 '리크루티비'로 호칭될 경우 양 표장은 호칭이 동일하다. 설령 이 사건 출원상표가 전체로서 호칭된다고 하더라도 그 요부의 호칭과 이 사건 선등록상표들의 호칭이 동일하므로 양 표장은 호칭이 유사하다고 봄이 타당하다.

나아가 이 사건 출원상표의 요부와 이 사건 선등록상표들의 호칭이 동일한 점에 비추어 양 표장은 관념도 유사하다고 봄이 타당하다.

다) 대비 결과의 정리


이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 비록 외관에서는 차이가 있으나, 그 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 이 사건 출원상표는 전체로서만 호칭·관념된다는 취지의 원고 주장

(1) 원고 주장의 요지



원고는, ① 이 사건 출원상표의 구성 중 '엘' 부분은 단순한 한글 1글자가 아니라, 원고가 속한 기업집단인 롯데그룹을 상징하는 표지(CI, Corporate Identity)로서, 원고를 포함하여 롯데그룹의 계열사들(원고 및 그 자회사들, 이하 '원고 측'이라 한다)이

, 'L.POINT', 'L.pay', '엘롯데', 'L7 HOTELS', 'L CHOICE' 등과 같이 'L' 또는 '엘'을 앞부분에 결합한 상표들을 세계 각국에 출원·등록하고, 오래 전부터 사용하여 왔으므로 충분히 식별력을 갖춘 것인 반면, 이 사건 출원상표 중 '리크루티비' 부분은 'TV 채널을 통한 채용 등'을 직감하게 하여 그 지정상품과의 관계에서 상대적으로 식별력이 미약하다는 점, ② 첫 음절을 생략하지 않고 뒷부분과 연결하여 호칭하는 우리나라 수요자의 언어습관 및 이 사건 출원상표 중 '엘' 부분의 종성과 '리크루티비' 부분의 초성은 모두 'ㄴ'이어서 '엘리'와 같이 호칭하는 것이 매우 부드럽게 청감되므로 '엘리', '크루', '티비'와 같은 템포로 이어지는 것이 자연스러운 반면, 첫 음절을 생략하면 전체적으로 청감이 상이하게 된다는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표는 '엘리크루티비' 전체로서만 호칭·관념되고, '리크루티비' 부분만으로 호칭·관념되지는 않을 것이므로, 'recruitv' 부분에 의하여 호칭·관념되는 이 사건 선등록상표들과 호칭·관념이 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

(2) 판단

앞서 제2의 나. 2) 나) (1)항에서 본 바와 같은 사정에다가, 아래와 같은 이유를 보태어 보면, 이 사건 출원상표의 구성 중 '엘' 부분은 그 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약한 반면, '리크루티비' 부분은 식별력이 있는 부분이라고 봄이 타당하므로, 원고 주장과 같이 이 사건 출원상표가 '엘리크루티비' 전체로서만 호칭·관념된다고 볼 수는 없다.

설령 원고 주장과 같이 이 사건 출원상표가 '엘리크루티비' 전체로서 호칭·관념된다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 요부는 '리크루티비' 부분이고, 이 사건 선등록상표들도 그 문자 부분에 따라 호칭·관념되어 그 요부는 'recruitv

()' 부분이라 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 '리크루티비' 부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들을 '리크루티비' 부분 및 'recruitv()' 부분을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일·유사하고, 따라서 양 상표들은 유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 결국, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(가) 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조).

그런데 갑 제5, 6, 12 내지 26호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 '엘' 부분이 그 지정상품에 관하여 식별력을 갖추었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

① 원고 측이 ''을 포함한 표장들(, , ,  등,

이하 '사용표장들'이라 한다)을 백화점업(슈퍼마켓업, 대형할인마트업, 인터넷 종합쇼핑몰업)¹⁾, 호텔경영업, 식품류 등에 대하여 장기간 사용하여 온 사실은 인정된다.

② 그러나 원고 측 사용표장들은 도안화된 영문자 'L'이 이미 잘 알려진 다른 문자부분들(LOTTE, 롯데홈쇼핑 등)과 결합된 것이어서, 이 사건 출원상표와 표장의 동일성이 인정되지 않을뿐더러, 원고 측 사용표장들에서 도안화된 'L'자 부분과 이 사건 출원상표에서 '엘'자 부분도 외관상 동일성이 인정되지 않는다.

나아가 원고 측 사용표장들의 사용서비스업과 이 사건 출원상표의 지정상품 사이에도 동일성이 인정되지 않는다.

(나) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표 중 '리크루티비' 부분은 사전적 의미가 없는 조어로서 그 창작성이 높은 점, 수요자 및 거래관계자의 입장에서 '리크루티비' 부분이 '신입 사원 모집, 인재 채용' 등을 뜻하는 'Recruit(ing)'의 한글 음역인 '리크루트(팅)'에서 마지막 음절을 생략한 후 영어단어 'TV'의 한글 음역인 '티비'를 결합한 것이라고 단번에 인식하기는 어려워 보이는 점, 원고가 제출한 증거들만으로는 '리크루티비'로부터 일반 수요자 및 거래자가 곧바로 'TV 채널을 통한 채용 등'의 의미를 곧바로 관념할 수 있을 정도의 거래실정이 형성되었다고 보기 어려울뿐더러 설령 원고 주장대로의 의미가 곧바로 인식된다고 하더라도 그것이 이 사건 출원상표의 지정상품 및 이 사건 선등록상표들의 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 용도 등을 암시한다고 볼 수 있을지언정 직감하게 한다고 보기도 어려운 점 등을 종합하여 보면, '리크루티비' 부분이 식별력이 없다는 취지의 원고 주장 역시 이유 없다.

나) 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들 사이에는 출처의 오인·혼동 염려가 없다는 취지의 원고 주장

(1) 원고 주장의 요지

1) 유사상품 심사기준(2021. 12. 27. 특허청예규 제123호) 제11조 제3항 참조.

또한 원고는, 이 사건 출원상표는 '엘리크루티비' 전체로서 호칭되는 반면 이 사건 선등록상표들은 '리크루티비'로 호칭되므로 양 상표들은 호칭이 다르고, 설령 호칭이 유사하더라도 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 글자의 색상, 글자체, 도형의 결합 유무 등으로 인하여 외관이 상이하고, 이 사건 출원상표는 '롯데그룹의 TV 채널을 통한 채널' 등으로 관념되는 반면, 이 사건 선등록상표들은 '리크루트와 관련된 텔레비전 또는 TV 채널을 통한 채용'으로 관념되는바, 이러한 외관 및 관념의 차이로 국내 수요자 및 거래자가 양 표장 사이에 출처를 오인·혼동할 염려가 없으며, 이는 원고가 실시한 이 사건 설문조사 결과에 의해서도 뒷받침된다는 취지로 주장한다.


(2) 판단


그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 표장이 유사할 뿐만 아니라, 앞서 든 증거 및 갑 제12호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면 이 사건 설문조사 결과는 이 사건 출원상표 및 이 사건 선등록상표들이 '리크루티비'라 호칭되지 않는다거나, 일반 수요자 및 거래자가 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들로부터 출처의 오인·혼동 염려가 없다는 점을 뒷받침하기에는 신빙성이 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 오히려 이 사건 설문조사의 결과에 의하면 아래에서 보는 바와 같은 설문조사 방법의 문제점에도 불구하고 수요자들의 30% 정도가 출처의 오인·혼동을 일으킨다는 것이므로, 이 사건 설문조사 결과를 근거로 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들 사이에 출처의 오인·혼동의 염려가 없다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장 역시 이 유 없다.

(가) 이 사건 설문조사의 대상은 "귀하께서는 구직활동을 위해 구직전문사이트

에 접속해 본 적이 있으십니까?"라는 질문(Screening Question)에 "있다"라고 응답한 사람들만으로 구성되었는데, 이 사건 출원상표의 지정상품의 특성에 비추어 그 수요자가 '구직활동'을 위해 '구직전문(웹)사이트'에 접속해 본 사람으로만 한정된다고 볼 수 없다. 그럼에도 위와 같이 직접적 관련이 없는 한정이 부가된 질문을 통해 조사대상자를 선정하는 것은 적절한 표본추출 방법이 아닐뿐더러, 이러한 질문은 조사대상자로부터 이 사건 출원상표 또는 이 사건 선등록상표들이 '구직활동' 또는 '구직전문사이트'와 모종의 관련이 있음을 암시하여 조사대상자의 객관적·이격적·전체적 관찰을 방해하므로, 이 사건 설문조사 결과의 객관성·중립성을 담보하지 못한다는 점에서도 문제가 있다.

(나) 이 사건 설문조사는 조사대상자들에게 "지금부터는 총 4개의 상표를 보여드릴 예정입니다."라고 제시한 뒤, 이 사건 출원상표 '**엘-리크루티비**'와 이 사건 선등록

상표들 ''의 각 표장을 '1번 상표'와 '2번 상표'로 각각 제시(A1)하면서 "귀하께서는 채용 관련 서비스를 제공하는 웹사이트/애플리케이션에서 1번 상표를 보고 때와 장소를 달리하여 2번 상표를 보았을 때, '같거나 비슷한 상표'라는 느낌이 들거나 혼동될 것 같습니까?"라고 질문한 뒤, '2번 상표'는 그대로 유지한 채 '1번 상표'만을 이 사건 출원상표가 아닌 원고의 다른 출원상표들(이하 '관련 상표들'이라 한다)의 표

장 ''으로 바꾸어 각각 제시(A2, A3)하면서 동일한 질문을 반복하는 방법을 채택하였다. 그런데 이러한 질문 방법은 조사대상자들에게 이 사건 출원상표와 관련 상표들 사이에 어떠한 관련이 있음을 암시하면서 그와 동시에 대

비 대상인 이 사건 선등록상표들 'recruitv'은 이 사건 출원상표 및 관련 상표들과 다른 출처를 가진다는 것을 암시할 우려가 있어, 이 사건 설문조사 결과의 객관성·중립성을 담보하지 못한다.

(다) 호칭을 묻는 질문들(A4~A7)과 관련하여서도, 이 사건 설문조사는 조사대상자들에게 이 사건 출원상표 및 관련 상표들의 호칭을 묻는 질문을 연달아(A4~A6)한 다음에야 이 사건 선등록상표들의 호칭을 묻는(A7) 방법을 채택하였는데, 이러한 질문방법은 위에서 본 바와 같은 문제점을 갖는다.

(라) 이 사건 설문조사의 본 질문 중 호칭을 묻는 질문(A4~A7)과 관련된 또 다른 문제점은, 단수 선택의 형태로 되어 있어 "상표는 구성 부분 전체 또는 그 일부에 의하여 간략하게 호칭될 수 있고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있다"는 앞서 본 법리에 부합하지 않는다는 점이다.

(마) 그럼에도 이 사건 설문조사 대상자들은 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들의 혼동 가능성 여부를 묻는 질문(A1~A3)에 대해서 30%가 혼동될 것 같다는 취지로 답변하였다.

4) 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들의 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 '컴퓨터소프트웨어, 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어 애플리케이션, 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어' 등과 이 사건 선등록상표의 지정상품인 '대화형 멀티미디어 컴퓨터 프로그램, 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어), 영상/음향 및 비디오 편집용 컴퓨터 프로그램, 오디오/비디오 및 멀티미디어 콘텐츠의 전송 및 방송용 컴퓨터소프트웨어, 애플리케이션 및 데이터베이스 통합용 컴퓨터소프트웨어'는 모두 컴퓨터소프트웨어라는 점에서 동일 내지 유사하다.

또한, 이 사건 선등록서비스표의 지정서비스업인 '광고 분석 및 보고용 컴퓨터프로그래밍서비스업, 멀티미디어컨텐츠 전달용 애플리케이션 소프트웨어 개발업, 서비스형 소프트웨어업, 이미지처리용 소프트웨어 개발업, 멀티미디어응용 프로그래밍업, 멀티미디어장비 프로그래밍업, 광고분석 및 보고용 컴퓨터시스템 및 컴퓨터소프트웨어 설계업, 빅데이터 처리를 위한 컴퓨터소프트웨어 개발업' 등은 '컴퓨터프로그램'을 개발하는 업무에 관한 것이고, 컴퓨터프로그램 개발업체가 컴퓨터프로그램을 개발하여 이를 판매하는 것이 통상적이라는 거래실정을 고려하면, 이 사건 선등록서비스표의 지정서비스업과 이 사건 출원상표의 위와 같은 지정상품에 동일·유사한 표장을 사용하면 그 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 봄이 타당하므로, 이 사건 선등록서비스표의 위와 같은 지정서비스업과 이 사건 출원상표의 위와 같은 지정상품은 유사하다고 봄이 타당하다.

5) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 표장이 유사하고, 지정상품 내지 지정서비스업도 동일·유사하므로, 이 사건 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

다. 소결

이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	임영우
-----	----	-----

	판사	김동규
--	----	-----

	판사	우성엽
--	----	-----