

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2010허883 권리범위확인(상)

원 고

소송대리인 법무법인 두우앤이우

담당변호사 최정환, 강호성, 이도형, 안혁

담당변리사 김현미

피 고

특허법인 우인

담당변리사 최성우, 송수연

변 론 종 결 2010. 5. 26.

판 결 선 고 2010. 6. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2010. 1. 15. 2009당2418호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 제124646호/2004. 9. 3./2005. 12. 8.

(2) 구 성 :



(3) 지정서비스업 : 별지와 같다.

(4) 권리자 : 원고

#### 나. 확인대상표장

(1) 구 성 :



(2) 사용서비스업 : “연회행사 개최대행업, 파티용역업”

(3) 사용자 : 피고



#### 다. 이 사건 심결의 경위

피고가 특허심판원에 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당2418호로 심리한 후 2010. 1. 15. 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 서로 비유사하여 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 심판청구를



인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1호증, 갑 제3-6호증, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 심결 위법사유의 요지

이 사건 등록서비스표의 구성문자인  부분은 정갈하고 세련된 형태로 도안화되어 있고 구성이 간단하지 않으며 특별현저성이 있으므로 그 자체로 식별력이 있고, 가사 이 사건 등록서비스표의  부분이 그 자체로 식별력이 없다 하더라도, 원고의 사용에 의하여 식별력을 가지게 되었다.

또한, 가사 간단하고 흔한 표장이더라도, 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체 상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로, 표장의 유사 여부 판단에 있어서 그 부분은 무조건 식별력이 없다고 하여 제외할 수는 없다.



이 사건 등록서비스표는  부분의 형상이나 호칭으로, 확인대상표장은  부분의 형상이나 호칭으로 기억되고, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 색채가 다르기는 하나 표장의 유사 판단에 있어 색채는 열위적 구성요소이며, 양 표장은 “W”를 전면에 크게 배치하고 다른 구성요소들은 상·하단에 작게 표시한 전체적인 모티브 또한 유사하므로, 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하여 유사한 표장에 해당하고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 확인대상표장의 사용서비스업은 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.


## 3. 판 단


가. 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 유사 여부

(1) 이 사건 등록서비스표의 구성

이 사건 등록서비스표는 “  ”와 같이 검은색 직사각형에 상단

에는 흰색의 고딕체로 표현된 영문자 “  ”이, 하단에는 흰색의 추상화된 무늬로 이루어진  이 2단으로 결합된 상표이다.



(가)  부분의 식별력 유무

1)  부분이 그 자체로 식별력이 있는지 여부


가) 법리

간단하고 흔히 사용하는 문자 등을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 문자 등이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하지 아니한다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 참조).

나) 판단

이 사건 등록서비스표 중  부분은 “W”라는 문자부분이 고딕체로 표현되어 있고 바탕색과 글자색으로 검정과 흰색의 특정한 색채를 사용하고 있으며, 문자부분이 주위를 둘러싼 사각형의 도형과 결합되어 있으나, 모두 흔히 사용되는 서체와 색채, 도형에 해당하여, 전체적으로 보아 그 도안화된 정도가 일반 수요자나 거래자에게 “W”라는 문자가 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 아니하였다 할 것이므로,  부분은 간단하고 흔히 있는 표장에 지


나지 않아 그 자체로 중심적 식별력이 있다고 할 수 없다.


2)  부분이 원고의 사용에 의해 식별력을 갖게 되었는지 여부


가) 법리

간단하고 흔히 있는 표장이라 하더라도 상표등록출원 전에 상표·서비스표 (이하 상표라고만 한다)를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있다면 그 상표를 사용한 상품에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하게 된다. 이 경우 현저한 인식의 범위는 우리나라 전국에 걸쳐 있어야 하고(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결 참조), 사용에 의하여 식별력을 취득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이며 그에 유사한 상표까지 식별력을 취득한 것은 아니며(대법원 2006.11.23. 선고 2005후1356 판결 참조), 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조).



나) 판단

원고는 이 사건 등록서비스표가 원고의 사용에 의해 식별력을 갖게 되었다는 것을 입증하기 위하여 많은 증거들을 제출하고 있으나, 원고가 제출한 증거들은 이 사건 등록서비스표 내지 이 사건 등록서비스표와 유사한 서비스표들이 외국에서 등록되었다는 것에 관한 자료들을 제외하면 모두 “W호텔”, “더블유호텔”, “더블유(W)호텔”, “W호텔 나무(NAMU)”, “W서울워커힐호텔”, “워커힐W호텔”, “워커힐호텔”에 관한 자료들로서 이 사건 등록서비스표나  가 사용되었다는 점에 관한 증거는 없을




뿐만 아니라, 갑 제7호증의 2("W호텔 서울" 운영 매출자료)와 갑 제8호증("W호텔 서울" 관련 광고비용 자료, 한편 갑 제7 내지 10호증에 대하여는 그 진정성립을 인정할 자료도 없다) 중 2004. 8월과 9월의 자료가 일부 포함되어 있는 것과 갑 제12호증의 1, 2(국내 언론보도자료)의 2003년에 W서울워커힐 및 W호텔과 관련되어 언론에 게재된 기사들을 제외하면 모두 이 사건 등록서비스표의 출원 후의 자료이거나 그 시기를 특정하기 곤란한 자료들이고, 일부는 뉴욕W호텔, 몰디브W리조트, 홍콩W호텔 등 원고가 외국에서 운영하는 호텔에 관한 자료에 불과하여, 원고 제출의 증거들만으로는 이 사건 이 사건 등록서비스표나  가 우리나라 전국에서 원고의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3)  부분이 전체상표 중 일부로 되어 식별력을 갖는지 여부


등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니고, 문자와 도형 등으로 이루어진 결합상표에 있어서 문자 부분이 간단하거나 흔히 있는 표장에 지나지 않아 식별력이 없는 경우라면 이 부분을 제외한 나머지 부분을 요부로 파악하여 상표의 유사 여부를 판단해야 하고, 다만, 식별력 없는 문자 부분이 그 부분만을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 일체불가분적으로 결합하여 전체상표 중 일부로 된 경우에 있어서는 그 부분을 요부에서 제외시킬 수 없다고 할 것인바(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결, 특허법원 2008. 4. 11. 2007허14080 판결 참조), 이


사건에서 보면,  부분이 다른 도형 및 색채 부분과 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로  부분은 전체상표 중 일부로 되었다 하더라도 특별한 식별력을 갖지 못한다 할 것이다.

#### 4) 소결론



따라서  부분은 간단하고 흔한 표장에 해당되어 그 자체로 식별력이 없을 뿐만 아니라, 원고의 사용에 의한 식별력을 취득하지도 못하였고,  부분이 다른 도형 및 색채 부분과 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로,  부분은 이 사건 등록 서비스표에서 중심적 식별력을 가진다고 볼 수 없다.

#### (2) 확인대상표장의 구성





확인대상표장인 “”는 상단에는 영문자 “LOUNGE”가, 중

간에는 분홍색조로 표현된 영문자 “”가, 하단에는 영문자

“BANQUET & CONVENTION”이 3단으로 결합된 표장으로서 각 구성요소에 대한 관념을 살펴보면, ① “LOUNGE”는 호텔, 클럽 등의 휴게실, 라운지라는 뜻으로서 우리나라에서도 “라운지”가 ‘호텔이나 극장, 공항 따위에서 잠시 쉬어 갈 수 있는 곳이나 만남의 장소’라는 의미로 국어처럼 사용되는 외래어인 점에 비추어 볼 때 확인대상표장

의 사용서비스업인 ‘연회행사 개최대행업, 파티용역업’과의 관계에서 식별력이 없고, ② “”는 영어 알파벳 “V”를 중복하여 표기했거나 알파벳 “W”를 약간 도안화 하여 표기한 간단하고 흔히 있는 표장으로서 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 “W” 내지 “V”라는 문자가 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 아니하였다 할 것이므로  부분은 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 아니하여 그 자체로 중심적 식별력이 있다고 할 수 없다. ③ 한편 “BANQUET & CONVENTION”에서 “BANQUET”은 “연회, 만찬” 등의 뜻이며, “CONVENTION”은 “관습, 관례” 등의 의미이고, “&”는 “그리고”의 의미로 두 단어를 연결하는 정도 이상의 의미가 없다 할 것이어서, “BANQUET & CONVENTION” 부분이 확인대상표장에서 위 다른 구성부분에 비해 맨 하단에 상당히 작은 크기로 배치되어 있는 점, 두 영문자를 연결해 보더라도 “관례적으로 행하는 연회, 만찬” 정도의 의미를 내포하고 있는 점 등에 비추어 확인대상표장의 사용서비스업과 관련하여 특별한 식별력이 없다 할 것이다.

### (3) 판단

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 구성 중  와 확인대상표장의  부분은 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 아니하여, 이 사건 등록서비스표의 구성 중  와 확인대상표장의  부분은 모두 중심적 식별력을 가진다고 보기 어려워 양 표장이 위 두 부분을 가지고 있다고 하여 유사하다고 보기 어려운 반면(대



법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결 참조), 위 부분들을 제외하고 양 표장을 비교해 보면, 외관에 있어 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 도형의 유무, 구성요소의 차이 등으로 외관이 상이하고, 관념에 있어 양 표장으로부터 특별한 관념이 생성되지 않아 대비에 실익이 없다 할 것이며, 호칭에 있어서도 이 사건 등록서비스표에 대하여 이에 알맞은 호칭을 붙이기가 쉽지 않아, 결국 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 외관, 호칭, 관념이 전혀 상이한 비유사한 표장이라 할 것이다(확인대상표장의 경우 앞서 본 바와 같이 LOUNGE 부분과 BANQUET & CONVENTION 부분 역시 사용서비스업과의 관계에서 특별한 식별력이 없고 각 구성부분이 모인 구성조합으로부터도 특별한 관념이 새로이 생성된다고 보기 힘들어 확인대상표장은 전체적으로 식별력이 없다고 볼 수 있어 양 표장을 대비할 실익이 없다고 볼 수도 있다).

#### 나. 소결론

결국, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 표장이 서로 비유사하므로 나아가 판단한 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 포함되지 않는다.

#### 4. 결론

따라서, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      변현철 \_\_\_\_\_

판사 박창수 \_\_\_\_\_

판사 박민정 \_\_\_\_\_

[이 사건 등록서비스표의 지정서비스업]

- 서비스업류 구분 제41류의 경마공연업, 국악공연업, 극장운영업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 대본작성업, 대사자막처리업, 더빙업, 디지털영상처리업, 동물공연업, 라

디오 및 텔레비전임대업, 라디오 및 텔레비전프로그램제작업, 라디오오락업, 라이브공연업, 레코드테이프대여업, 무대세트나 텔레비전스튜디오의조명기구임대업, 무대장치임대업, 무도회조직업, 무용공연업, 비디오카메라대여업, 비디오카세트레코더(VCR)임대업, 비디오테이프대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프편집업, 서커스업, 쇼무대장치임대업, 쇼제작업, 쇼좌석예약업, 쇼주최업, 악극단공연업, 연극공연업, 연극예약알선업, 연극제작업, 연예단체조직업, 연예인공연서비스업, 연예인을 위한 모델업, 연예정보제공업, 영사기 및 그 부속품임대업, 영화관시설제공업, 영화배급업, 영화상영업, 영화제작업, 영화촬영소운영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡 서비스업, 음악회관운영업, 창극단공연업, 텔레비전오락업, 합창단운영업, 동물사육지도업, 어업기술지도업, 영농기술지도업, 조림기술지도업, 축산기술지도업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자 출판물제공업(읽기전용을 말한다), 전자 탁상 출판업, 뉴스보도서비스업, 사진보도업, 디스코텍업, 나이트클럽업, 카바레운영업, 요리지도업, 제과제빵기술지도업, 학교기숙사업, 미용기술지도업, 개인교수업, 과학관경영업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 도서관경영업, 도서대출업, 독서실경영업, 문화적 및교육적 목적의 전시회조직업, 미술관경영업, 박물관시설제공업, 보육원업, 사적명소관리경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 이동도서관업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 통신강좌업, 호텔리어학원경영업, 게임센터제공업, 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 경마장경영업, 골프시설제공업, 공원경영업, 기원경영업, 낚시안내업, 노래방 서비스업, 당구장경영업, 댄스홀 및 댄스교습소경영업, 도박장경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 레크레이션정보제공업, 롤러스케이트장경영업, 볼링장경영업, 비디오방 서비스업,

사격장경영업, 사교지도업, 수영장경영업, 수족관경영업, 스킨다이빙장비대여업, 스포츠 기록제공업, 수송기계기구를 제외한스포츠장비대여업, 스포츠캠프서비스업, 스포츠설비 관리업, 식물원경영업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 어린이놀이터경영업, 오락설비 공급업, 온라인 게임 서비스업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 유원지경영업, 자동차 경주장경영업, 전자오락실경영업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업, 체조지도업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 프로야구단경영업, 프로축구단 경영업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업, 휴일캠프오락서비스업, 패션쇼개최업, 마이크로필름기록업, 비디오녹화촬영업, 사진촬영업, 동물훈련업, 미인선발대회개최업, 번역업, 세미나준비 및 진행업, 실습훈련업, 수화통역업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 운동경기시각측정업, 직업지도업, 토론회준비 및 진행업, 파티계획업, 파티 용역업, 행사개최대행업, 회의준비 및 진행업

- 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 관광음식점업, 극장식주점경영업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점경영업, 뷔페식당업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점경영업, 일본음식점경영업, 제과점업, 중국음식점경영업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 한국식유흥주점경영업, 한식점경영업, 휴게실업, 관광숙박업, 모텔업, 숙박시설 안내업, 여관업, 유스호스텔업, 임시숙박시설알선업, 임시숙박시설예약업, 콘도미니엄업, 하숙알선업, 하숙업, 하숙예약업, 호텔업, 호텔예약업, 회원제숙박설비운영업, 휴일캠프 숙박서비스업, 야영장비공급업, 야영장시설제공업, 텐트대여업, 방임대업, 이동식가옥임대업, 동물수탁관리업, 양로원업, 의자 테이블 테이블린넨유리식기임대업, 탁아소업, 회의실임대업, 끝.