

# 특 허 법 원

## 제 1 부

### 판 결

사 건 2011허9887 등록무효(상)  
원 고  
원고들 소송대리인 변리사 이재성  
피 고  
피고들 소송대리인 변리사 박기하  
변 론 종 결 2011. 12. 23.  
판 결 선 고 2012. 1. 20.

### 주 문

1. 특허심판원이 2011. 9. 8. 2011당1219호 사건에 관하여 한 심결 중 서비스표번호 제172349호 서비스표의 지정서비스업 가운데 마사지업, 안마소경영업, 피부관리업에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고들의 피고들에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.
3. 소송비용 중 1/2은 원고들이, 나머지는 피고들이 각 부담한다.

### 청 구 취 지

특허심판원이 2011. 9. 8. 2011당1219호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2006. 5. 2./ 2008. 6. 25./ 2008. 8. 12./ 제172349호

2) 구성 : **약손명가**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제44류의 “마사지업, 목욕탕업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 미용실업, 손톱미용업, 안마소경영업, 위생시설임대업, 이용업, 증기탕업, 화장(化粧)상담업, 피부관리업, 비만관리업, 체형관리업, 다이어트관리업, 슬리밍서비스와 관련한 상담업, 썬탠업”

4) 등록권리자 : 피고들

#### 나. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2000. 3. 3./ 2001. 7. 23./ 제69463호

2) 구성 :  **약손발관리**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 “마사지업, 손톱미용업, 발톱미용업, 스포츠마사지업, 발관리업”

4) 등록권리자 : 소외 ...

## 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2011. 5. 31. 이 사건 등록서비스표권자인 피고들을 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(특허심판원 2011당 1219호)을 청구하였다(심판청구 당시에는 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다는 주장도 하였으나, 이후 위 주장을 철회하였다).

2) 특허심판원은 2011. 9. 8. 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표와 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은, 이 사건 등록서비스표가 ① 지정서비스업의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부, ② 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부, ③ 수요자로 하여금 제공하는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 및 ④ 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부이다.

## 3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관한 판단

가. 지정서비스업 중 마사지업, 안마소경영업, 피부관리업 부분

상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정서비스업의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표는 서비스표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있는바, 이는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 서비스업의 특성을 기술하는 목적으로 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 서비스업을 식별하는 기능을 상실한 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 서비스업 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시키는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표 ‘약손명가’는 ‘약과 같은 효력이 있는 손’이라는 의미의 ‘약손’과 ‘어떤 일에 뛰어난 이름이 난 사람 또는 그런 집’이라는 의미의 ‘명가’로 구성된 표장으로서, 다른 특징적 구성의 부가나 변형 없이 문자의 형태 그대로 결합된 표장으로 이루어져 있는바, 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’ 부분과 관련하여 볼 때, 전체적으로 ‘빠르고도 극히 효과적으로 피로·근육 뭉침의 해소(마사지, 안마), 피부트러블의 치료(피부관리)를 한다’는 의미로 직감되고, 또 위와 같이 직감되는 의미로 인하여 통상 위 지정서비스업에 종사하는 자는 누구라도 사용하기를 원하는 표장이어서 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 적절치 아니하므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’에 대하여는 지정서비스업의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 그 식별력을 인정할 수 없다고 할 것이다(피고들은 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업의 내용 및 수준을 은근히 암시하는 정도의 것이고 지정서비스업의 품질, 효능을 직접적으로 보통으로 사용하

는 방법으로 표시한 경우에 해당하지는 않는다는 취지로 주장하나, 이는 위에서 본 사정들을 고려하지 아니한 피고들의 일방적인 주장에 불과하여 받아들이지 아니한다).

#### 나. 나머지 지정서비스업 부분

다음 이 사건 등록서비스표가 그 나머지 지정서비스업인 ‘목욕탕업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 미용실업, 손톱미용업, 위생시설임대업, 이용업, 증기탕업, 화장(化粧)상담업, 비만관리업, 체형관리업, 다이어트관리업, 슬리밍서비스와 관련한 상담업, 썬탠업’에 사용되는 경우에는 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’과는 달리 앞서 본 ‘약손명가’의 의미가 위 서비스업의 품질, 효능과 직접적으로 연관되지는 못하고 전체적으로 단순히 그 제공 서비스의 수준이 높다는 의미를 은근히 암시하는 정도에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표는 위 나머지 지정서비스업에 대하여는 지정서비스업의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표라고 보기 어렵다고 할 것이다.

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’에 대해서만 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로 이 부분 서비스표 등록은 무효로 되어야 한다.

### 4. 나머지 등록무효사유에 관한 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’에 대한 부분은 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록무효로 되어야 한다는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 이하에서는 이 사건 등록서비스표가 그 나머지 지정서비스업인 ‘목욕탕업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 미용실업, 손톱미용업, 위생시설임대업,

이용업, 증기탕업, 화장(化粧)상담업, 비만관리업, 체형관리업, 다이어트관리업, 슬리밍 서비스와 관련한 상담업, 썬탠업’ 부분에 대하여 원고들 주장의 나머지 등록무효사유(상표법 제6조 제1항 제7호, 제7조 제1항 제11호 및 같은 항 제7호)가 있는지 여부를 살펴본다.

나. 먼저 상표법 제6조 제1항 제7호, 제7조 제1항 제11호 해당 여부에 관하여 본다.

이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘목욕탕업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 미용실업, 손톱미용업, 위생시설임대업, 이용업, 증기탕업, 화장(化粧)상담업, 비만관리업, 체형관리업, 다이어트관리업, 슬리밍서비스와 관련한 상담업, 썬탠업’ 부분과 관련하여 볼 때에는 전체적으로 단순히 그 제공 서비스의 수준이 높다는 의미를 은근히 암시하는 정도에 불과할 뿐으로, 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없다고 보기 어렵고, 또 수요자로 하여금 그 제공하는 서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표라고 볼 만한 사유도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다(원고들도 주로 ‘마사지업, 피부관리업’과 관련하여서만 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 취지로 주장하고 있고, 그 외 나머지 지정서비스업에 대하여는 식별력이 없다거나 품질오인 염려가 있다고 볼 만한 사유를 주장하고 있지 아니하다).

다. 다음 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부에 관하여 본다.

이 사건 등록서비스표는 ‘**약손명가**’와 같이 ‘약손’과 ‘명가’가 다른 특징적 구성의 부가나 변형은 없이 문자의 형태 그대로 결합된 표장으로 이루어져 있고,



## 약손발관리

선등록서비스표는 ‘’는 도형과 문자가 결합된 표장으로 이루어져 있는바, 양 표장을 대비하면, 도형의 유무 및 문자 구성의 차이 등에 의하여 그 외관이 서로 다르다.

또한 이 사건 등록서비스표는 ‘약과 같은 효력이 있는 손으로 유명한 집(점포)’ 등의 관념을 가지는 반면에, 선등록서비스표는 ‘약과 같은 효력이 있는 손으로 하는 발관리’ 정도의 관념을 가지므로, 양 표장은 관념 역시 서로 다르다.

나아가 이 사건 등록서비스표는 불과 네 글자의 문자가 띄어쓰기 없이 결합되어 있고 ‘약손’과 ‘명가’의 결합에 의해 일반 수요자로 하여금 전체적으로 새로운 관념[약과 같은 효력이 있는 손으로 유명한 집(점포)]을 인식하도록 하므로, 그 표장 전체에 의해 ‘약손명가’로 호칭될 것인 반면에, 선등록서비스표는 그 구성 중 ‘발관리’가 단순히 그 지정서비스업(발관리업)을 나타내는 부분에 불과하여 이를 제외한 ‘약손’으로 호칭될 것이므로, 양 표장은 호칭도 서로 다르다.

따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 서로 외관, 관념 및 호칭에서 차이가 있어 전체적으로 유사하지 않다고 할 것이므로, 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 살펴볼 필요 없이 양 서비스표는 서로 유사하지 않으니, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

### 5. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’ 부분에 대해서는 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 각 기각하기로 하여 주문과 같이

판결한다.

재판장      판사      권택수

              판사      박태일

              판사      염호준