

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허3494 거절결정(상)
원 고 소송대리인 한양특허법인 담당변리사 이금호
피 고 특허청장
소송수행자 이종열
변 론 종 결 2013. 6. 21.
판 결 선 고 2013. 7. 12.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2013. 4. 1. 2012원6566호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 출원서비스표

1) 출원일/ 출원번호: 2011. 5. 11./ 제41-2011-13268호

2) 표장: BABACOFFEE
바바커피

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 카페업, 카페테리아업, 커피바업(이하 원고의 출원서비스표를 '이 사건 출원서비스표'라 한다)

나. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 서비스표 등록번호: 2006. 2. 7./ 2006. 12. 6./ 제141226호

2) 표장: **마비치킨**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 치킨전문식당체인업, 치킨전문식당경영업, 치킨전문식품소개업, 치킨전문셀프서비스식당업

4) 등록권리자: 손광훈

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 6. 15. 특허청 심사관으로부터 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 이 사건 출원서비스표에 대하여 등록거절결정을 받았다.

2) 원고는 2012. 7. 11. 위 거절결정에 불복하여 심판(2012원6566호)을 청구하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2013. 4. 1. '이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청

구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 4호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하지 않으므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 피고 주장의 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 각 요부인 '바바'에 의하여 호칭, 관념되어 표장이 서로 유사하고, 각 지정서비스업 또한 서로 유사하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이

원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있는바(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 참조), 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

또한 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지 않는다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 참조).

2) 판단

가) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 요부

이 사건 출원서비스표 'BABACOFFEE 바바커피' 중 'BABA(바바)'부분은 '바바 케이크(흔히 위에 럼주를 부어 먹는 작은 케이크), 아버님(흔히 나이 많은 남자에게 존경을 표시하는 호칭으로 사용됨), 성자, 영적 지도자, 아이' 등의 의미를 가진 영어 단어 및 그에 대한 한글 음역으로서(을 제1호증), 그 지정서비스업인 '카페업, 카페테리아업, 커피바업'과 별다른 관련이 없어 독자적인 출처 표지로서의 기능을 할 수 있는 반면, 'COFFEE(커피)'부분은 그 지정서비스업과 관련하여 제공되는 음료 자체를 의미하여 식별력이

없거나 극히 미약하므로, 이 사건 출원서비스표의 요부는 'BABA(바바)'라고 할 것이다.

한편, 선등록서비스표 '마비치킨' 중 '마바' 부분은 그 지정서비스업인 '치킨전문식당체인업, 치킨전문셀프서비스식당업' 등과 별다른 관련이 없어 독자적인 출처표지로서의 기능을 할 수 있는 반면, '치킨' 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 제공되는 음식 자체를 의미하여 식별력이 없거나 극히 미약하므로, 선등록서비스표의 요부는 '마바'라고 할 것이다.

나) 표장의 대비

(1) 외관의 대비

이 사건 출원서비스표 'BABACOFFEE 바바커피'와 선등록서비스표 '마비치킨'은 구성 글자, 영문자의 유무, 상하 2단 표기 여부, 글자체 및 도안화의 정도 등이 상이하어 그 외관이 유사하지 않다.

(2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 출원서비스표는 그 요부인 'BABA(바바)'에 의하여 호칭되고 관념될 경우 선등록서비스표의 요부인 '마바'와 호칭 및 관념이 동일하다.

(3) 대비결과의 정리

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 그 호칭 및 관념이 동일하여 양 서비스표가 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 서비스표는 표장이 서로 유사하다 할 것이다.

나. 서비스업의 유사 여부

1) 판단 기준

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2006후3298 판결 참조).

2) 판단

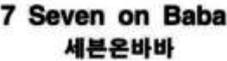
(가) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '카페업, 카페테리아업, 커피바업'과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '치킨전문식당체인업, 치킨전문셀프서비스식당업'은 모두 서비스업류 구분 제43류에 속하는 서비스업으로서, ① '카페업'은 가벼운 식사나 차를 마실 수 있는 식당을 운영하는 영업으로서 주류를 제공하는 작은 바(bar) 형태의 술집을 운영하는 것을 포함하기도 하고(을 제2호증), '카페테리아업'은 손님 자신이 좋아하는 음식을 가져다 먹는 셀프서비스 간이식당을 운영하는 영업을 의미하며(을 제3호증), '커피바업'은 커피 등 차와 간단한 식사를 판매하는 영업을 의미하고(을 제4호증), 한편 '치킨전문식당체인업, 치킨전문셀프서비스식당업'은 동일한 원료와 양념 및 조리방법을 사용하여 치킨을 조리·판매하는 영업으로서 주로 체인점 형태로 운영되고, 셀프서비스 형식으로 운영되는 곳이 많아서 '카페업, 카페테리아업, 커피바업'과 서비스의 성질이 유사한 점, ② 일반 거래실정상 '카페'라는 명칭을 사용하는 서비스업에서도 커피 등과 같은 음료뿐만 아니라 맥주, 와인 등 가벼운 주류와 함께 조리된 치킨류와 같은 안주와 간단한 음식류를 판매하고 있고(을 제5호증, 변론 전체의 취지), 'BBQ', '롯데리아', '파파이스' 등 치킨전문식당체인점, 치킨전문셀프서비스식당에서도 치킨뿐만 아니라 커피를 판매하고 있으며, 'BBQ'에서는 맥주 등 가벼운 주류를 판매하는 등(을 제6호증의 1, 2, 을 제7호증의 1, 2, 을 제9호증) 서비스의 제공 내용이 중복

되는 점, ③ 서비스의 제공내용 등에 비추어 보면 양 서비스업을 이용하는 고객 중에는 2, 30대의 남녀 대학생과 직장인 등이 포함되어 있어 그 주된 수요자의 범위도 상당부분 중복되는 점, ④ 특히 카페테리아업은 일반적으로 치킨 등을 비롯한 다양한 음식류를 조리하여 제공하는 등 그 서비스 제공 형태와 내용이 셀프서비스식당업과 매우 유사하고 수요자 층이 거의 중복되는 점 등을 종합하여 보면, 이들 지정서비스업은 일반 거래사회의 통념상 유사한 서비스업에 해당한다 할 것이다.

(나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원서비스표와 요부(바바(BABA))가 동일하고

지정서비스업 또한 동일·유사한 서비스표인 ''(서비스표 등록번호 제198408

호, 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 다방업, 카페업, 카페테리아업, 레스토랑

업, 커피바업) 및 ''(서비스표 등록번호 제196482호, 지정서비스업: 서비

스업류 구분 제43류의 다방업, 카페업, 카페테리아업, 레스토랑업 등)가 이미 등록된

점에 비추어 보면 '카페업, 카페테리아업, 커피바업'과 '치킨전문식당체인업, 치킨전문셀프서비스식당업' 등은 비유사한 서비스업에 해당하여 이 사건 출원서비스표도 등록되

어야 한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 서비스표의 등록적격성 유무는 지정서비스

업과의 관계에서 각 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 서비스표의

등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며(대법원 2006. 5. 12. 선

고 2005후339 판결 참조), 등록결정 당시에는 거절이유를 미처 발견하지 못하여 등록

이 허용되었다고 하더라도 사후에 등록거절 이유가 발견되면 그 등록이 무효로 될 수

도 있으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

또한 원고는, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '카페업, 카페테리아

업, 커피바업'은 식품위생법상 주류의 판매가 허용되지 아니하는 휴게음식점업인 반면, 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '치킨전문식당체인업, 치킨전문셀프서비스식당업' 등은 식품위생법상 식사와 함께 주류의 판매가 허용되는 일반음식점업으로서, 양 서비스업은 이러한 차이로 인하여 수요자의 범위 및 서비스업의 유통과정이 전혀 다르다는 취지로 주장하므로 살피건대, 식품위생법령에서 식품접객업 등의 영업종류를 정한 것은 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지할 목적으로 그 시설기준, 영업 허가 또는 신고 여부, 영업의 제한, 준수사항 등을 정하기 위한 것으로서, 식품위생법령에 의한 영업종류가 다르다고 하여 양 서비스업이 유사하지 않다고 단정할 수 없고, 위에서 살펴본 바와 같이 일반 거래실정에 있어서 '카페'라는 명칭을 사용하는 서비스업종에서 커피 등과 같은 음료뿐만 아니라 맥주, 와인 등의 주류를 함께 판매하고 있으며, 양 서비스업은 수요자의 범위가 상당부분 중복될 뿐만 아니라 영업의 형태 및 서비스의 제공 내용 등도 유사하거나 중복되므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 서로 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 출원서비스표는 그 등록이 거절되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 김 신

 판사 손천우