

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2013허709 권리범위확인(상)  
원 고 1.  
2.  
원고들 소송대리인 변리사 조혁근  
피 고 소송대리인 법무법인 법여울 담당변호사 김병진  
변 론 종 결 2013. 6. 11.  
판 결 선 고 2013. 7. 11.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 11. 23. 2012당1748호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록서비스표

(1) 출원일/ 등록일/ 서비스표 등록번호 : 2009. 11. 19./ 2011. 4. 22./ 제209557호

(2) 구성 : **팔팔카**

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 자동차판매대행업, 자동차판매알선업, 자동차중개업, 중고자동차판매대행업, 중고자동차판매알선업, 중고자동차중개업, 자동차용품판매대행업, 자동차용품판매알선업, 자동차용품중개업, 오토바이판매대행업, 오토바이판매알선업, 오토바이중개업, 오토바이용품판매대행업, 오토바이용품판매알선업, 오토바이용품중개업, 중고차매매관련 상업정보제공업

(4) 서비스표권자 : 원고들

#### 나. 확인대상표장

(1) 표장 : 88카 (카88)

(2) 사용서비스업 : 전자상거래, 인터넷을 통한 개인간 중고차 직거래 알선업

#### 다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2012. 6. 27. 특허심판원에 원고들을 상대로, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012당1748호로 심리한 후, 2012. 11. 23. '확인대상표장은 상표법 제51조 제1조 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지

아니한다.'는 요지의 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장

### 가. 원고들 주장의 요지

확인대상표장은 '88'과 '카'로 구성된 상표로서, 사용서비스업과 관련하여 볼 때 그 중 '88'부분이 요부에 해당한다. 확인대상표장 중 '88' 부분이 비록 간단하고 흔히 있는 표장이라고 하더라도, 이는 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하지 않는다. 그리고 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 보아 유사한 표장이고, 그 사용서비스업과 그 지정서비스업이 동일, 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

### 나. 피고 주장의 요지

확인대상표장은 간단하고 흔한 표장이어서 식별력이 없는 부분인 '88'과 사용서비스업의 대상이 되는 상품의 품질·효능·용도를 직감하게 하는 표장이어서 식별력이 없는 부분인 '카'로 구성된 기술적 표장이므로 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

## 3. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

### 가. 관련 법리

상표법 제50조은 '상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. (단서 생략)'라고 규정하고, 바로 이어서 상표법 제51조에서 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 관하여 규정하고 있다. 그 중 상표법 제51조 제1항 제2호는 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효

능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용 방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는 경우를, 같은 항 제3호는 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표'에 해당하는 경우를 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있다. 상표법 제50조와 제51조의 조문 위치, 제51조의 조문 내용을 종합하여 살펴보면, 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호에 해당하는 상표들은 애초에 상표법 제6조 제1항 각호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없었던 것이므로, 이러한 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있도록 규정한 것으로 보인다. 그런데 상표법 제6조 제1항 각호에 규정되어 있음에도 상표법 제51조에 명시적으로 규정되지 않은 상표들이 있다. 즉 상표법 제6조 제1항 제5호의 '흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표', 같은 항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 포장만으로 된 상표', 같은 항 제7호의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'가 바로 그것이다. 상표법 제6조 제1항 제5호, 제6호, 제7호 상표들에 대하여 상표법 제51조가 명시적으로 규정하지 않은 이유에 대하여 살펴보면, 이들을 상표법 제6조 제1항의 다른 각호의 상표들과 구분하여 취급할 만한 특별한 사정들이 있다고 생각되지는 않는다. 나아가 이들 상표들에 대하여는 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 상표법 제6조 제1항의 다른 각호의 경우들과 달리 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서는 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인하지 못하도록 특별히 입법한 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 상표법 제51

조 제1항 제2호, 제3호의 규정은 상표법 제6조 제1항의 규정에 의하여 식별력이 없는 것으로 인정되는 상표들을 예시적으로 규정한 것이라고 봄이 상당하다. 결국 상표법 제6조 제1항 제5호, 제6호, 제7호에 해당하는 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 그 상표들이 식별력이 없는 상표임을 주장·입증함으로써 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있다고 해석하는 것이 합리적이다.

나아가, 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호의 위 입법취지에 비추어 보면, 위 각호에서 예시되고 있는 상표에 다른 식별력이 없는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있는 경우에도 마찬가지로 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 해석함이 상당하다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001후1716 판결 참조)

#### 나. 구체적인 판단

이 사건에 관하여 살피건대, 확인대상표장 '88카 (카88)'은 아라비아 숫자 '88'과 한글 문자 '카'가 결합된 '88카'와 괄호 안에 '88'과 '카'를 뒤집어 결합한 '(카88)'이 결합되어 구성된 표장이다. 확인대상표장 중 아라비아 숫자 '88'은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하고, 한글 문자 '카'는 우리나라의 영어교육수준 및 외래어의 사용실태에 비추어 볼 때 확인대상표장의 사용서비스업인 '중고차 거래 알선 사이트'와 관련하여 수요자들에게 거래의 대상이 되는 '자동차'를 뜻하는 영어 'car'의 한글 음역으로 쉽게 인식될 것이다. 결국 확인대상표장은 간단하고 흔히 있는 표장인 '88'과 사용서비스업의 거래대상인 자동차의 보통명칭에 해당하는 '카'가 단순하게 결합된 표장으로, 전체적으로 표장의 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새

로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상표장은 전체로서도 식별력이 없다고 판단된다.

그러므로 확인대상표장은, 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장 '카'에 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장 '88'이 결합된 표장이고, 전체적으로 보아도 식별력이 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다고 봄이 상당하다고 판단된다.

#### 4. 결론

그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유가 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김형두

                 판사      염호준

                 판사      이다우