

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허6767 거절결정(상)
원 고 A
피 고 특허청장
소송수행자
변 론 종 결 2017. 11. 10.
판 결 선 고 2017. 11. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 8. 3. 2016원2431호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원서비스표

1) 출원번호/출원일: 제41-2015-0032837호/2015. 7. 10.

2) 구 성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 식음료 준비업, 간이식당업, 간이음식점업, 라면전문점업, 국수전문점업, 레스토랑업, 식당체인업, 일본음식점업, 중국음식점업, 한식점업, 포장판매식당업, 음식준비업.

나. 선등록서비스표

1) 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 제0324021호/2014. 8. 25./2015. 6. 10.

2) 구 성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업, 한식점업.

4) 등록권리자: 박수열

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2015. 11. 25. 원고에게 "이 사건 출원서비스표의 요부인 '미소국수'와 선등록서비스표의 요부인 '미소국수'의 호칭이 동일 또는 유사하고 그 지정서비스업도 동종의 서비스업이므로 서로 동일 또는 유사하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부



개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다."는 내용의 의견제출통지를 하였고, 2016. 3. 24. 같은 취지로 이 사건 출원서비스표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2016. 4. 25. 특허심판원 2016원2431호로 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 8. 3. 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 그 이유는 "이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 공통되는 요부 '미소국수' 부분이 유사하므로, 선등록서비스표와 그 표장이 유사하다. 그리고 이 사건 출원서비스표의 지정 서비스업은 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다."는 것이다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 중 공통되는 '미소국수' 부분은 '국수' 부분이 서비스업에서 제공되는 음식이라는 점, '미소' 부분은 출원서비스표와 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 식당업에서 흔하게 사용되는 점, '미소' 부분과 '국수' 부분을 결합하여도 새로운 식별력을 형성하지 아니하는 점에서 식별력이 없어 요부가 될 수 없다.

이 사건 출원서비스표는 도형  부분이 식별력이 있는 요부이고, 선등록서비스표의 요부도 도형  부분으로 볼 수 있으므로, 이 사건 출원서비스표의 요부는 선등록서비스표의 요부와 외관, 호칭, 관념이 상이하여 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 판단

가. '미소국수' 부분이 식별력이 있는 요부인지 여부

1) 관련 법리

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, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 참조).

이러한 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

2) 판단

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 '미소국수' 부분은 식별력이 없거나 미약한 부분으로 요부가 된다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 중 '국수' 부분은 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 지정서비스업인 간이식당업 등과의 관계에서 서비스업에서 제

공되는 음식으로 직감되어 식별력이 없다.


나) 갑 제5 내지 9, 12 내지 17호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 '미소' 부분은 그 지정서비스업인 간이식당업 등과의 관계에서 식별력이 미약하고 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표에서 '미소' 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

① '미소'의 사전적 의미는 '소리 없이 빙긋이 웃음'이다. '미소'는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 지정서비스업인 간이음식점 등과의 관계에서 "미소로 손님을 응대한다."는 의미가 있어, 실제 음식업계에서 '미소'라는 용어는 흔하게 사용되고 있다.

② 인터넷 사이트 검색결과에 의하면, 음식업계에서 '미소'가 포함된 상호는 '미소가', '미소복어', '미소집밥', '미소돈삼겹살', '미소식당' 등 1,057건 검색된다.

③ 이 사건 출원서비스표의 출원일인 2015. 7. 10. 이전에 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업과 관련하여 '미소향', '미소미', '미소마을', '미소담' 등과 같이 '미소'를 포함하는 여러 서비스표가 서비스표권자나 출원인을 달리하여 등록 또는 출원공고되었다.

④ 선등록서비스표의 출원일인 2014. 8. 25. 이후 서비스업류 구분 제43류에 관하여 가니미소, 립푸드 미소, 하이 미소, 미소랑, 미소한근, 미소면가 등 '미소'를 포함하는 33건의 서비스표가 등록 또는 출원공고되었다.

⑤ 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표의 각 출원일 전인 2014. 7. 1. 이미 서비스업류 구분 제43류에 관한 '  ' 표장의 서비스표 출원(출원번호 41-2013-0043847)에 대하여, '미소'는 다수가 사용하고 있어 식별력이 미약하다는 내용의 의견제출통지를 보낸 바 있다.

다) '미소'와 '국수'를 결합하여도 '미소로 서비스를 제공하는 국숫집' 이외의 식별력이 있는 새로운 관념을 형성하지 아니한다.

나. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표에서 공통되는 '미소국수' 부분은 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로, 이들 표장의 구성에 '미소국수' 부분이 공통적으로 포함되어 있다는 사정만으로는 이들 표장이 서로 유사하다고 할 수 없다.

나아가 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표에서 '미소국수' 부분을 제외한 나머지 구성이나 각 표장 전체를 기준으로 이들 표장의 유사 여부를 대비하는 경우 그 외관·호칭·관념에서 현저한 차이가 존재한다.

따라서 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어렵다.

이와 같이 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 오영준

 판사 권동주

 판사 김동규