

문자결합상표의 유사여부판단에 있어서 분리관찰가능여부에 관한 연구

[연재 일정 안내]

연재	목 차
2006. 4월호	I 연구목적
	II 분리관찰가능여부에 관한 일반적인 판단기준
	III 관례분석을 통해 본 분리관찰가능 여부 (요약)
	IV 분리관찰가능여부에 관한 구체적인 사례들
어 있는지 여부와 관련하여	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상표가 국내의 일반수요자나 거래자들 사이에서 전체적으로 인식되고 사용되었는지 여부와 관련하여 ■ 두 단어가 결합하여 새로운 관념을 형성하는지 여부와 관련하여 ■ 두 단어의 결합이 시각적으로 분리되
2006. 6·7월호	<ul style="list-style-type: none"> ■ 두 단어의 결합이 모두 동종의 상품에 다수 등록되어 있거나 기술적표장 등으로 인해 식별력이 없거나 약한 것으로 구성되어 있는지 여부와 관련하여 ■ 두 단어가 지정상품의 일반수요자가
알기 쉬운 단어로 구성되어 있는지 여부와 관련하여	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기타 분리관찰이 가능하지 않다고 판단한 사례
	V 결론

- 식별력이 없거나 약한 단어들로 구성되어 있어 분리관찰이 가능하지 않다고 판단한 사례

사례1)

- 이 사건 등록상표 : [그림 23]
- 선등록상표 : [그림 25]
- 관련판결요지(2005허4072)

이 사건 등록상표 중 기호 “μ” 부분은 100만 분의 1을 의미하는 것으로 지정상품들의 거래계인 전기·전자분야에서 흔히 사용되는 기호로서 지정상품과 관련하여 그 거래관계자들에 대하여 식별력이 부족하거나 약하고, 이 사건 등록상표 중 영문자 “OCR” 부분은 지정상품 중 “계전기, 전류제한기, 전류제어기” 등을 지칭하는 ‘과전류계전기’의 약어 또는 부호로서 보통명칭 내지 관용명칭에 해당하여 지정상품과 관련하여 식별력이 없으며, 나머지 영문자 “D” 부분은 흔히 쓰는 영문 알파벳 1개의 문자로서 새로운 관념이나 식별력을 가질 정도로 특별히 도형화되었다는 등의 사정도 없고, 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 이 역시 식별력이 없거나 부족하다고 할 것이므로, 위 각 부분이 요부가 되어 호칭 및 관념된다거나 다른 상표와의 유사여부 판단에 있



이 제 명 상표3심사팀장

현재 특허청 상표디자인 심사본부 상표3심사팀장
 충남대학교 특허법무대학원 졸업(법학석사)
 특허청 국제특허연수부 교육과장
 특허청 특허심판원 심판관

어 위 각 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이다.

사례2)

○ 이 사건 등록서비스표

(1) 표장 : [그림 26]

(2) 지정상품 : 식당체인업, 음식준비조달업, 한식점경영업, 식품소개업

○ 선등록서비스표

(1) 표장 : [그림 27]

(2) 지정상품 : 다방업, 카페업, 휴게실업, 제과점업, 간이식당업, 스낵바업

○ 관련판결요지(2005허4492)

이 사건 등록서비스표는 사각형 안에 둥근 원이 있고 그 안에 솔모양이 그려진 도형과 위 둥근 원의 둘레를 따라 씌어진 한글 “시골촌 솔단지 삼겹살” 및 영문자 “BIO PARK”가 결합되어 구성된 서비스표인 바, 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있지 않으므로 각각의 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고 그 중 문자 부분도 모두 9음절로서 비교적 긴 편이고 그 중 앞쪽의 “시골촌” 부분은 나머지 “솔단지” 및 “삼겹살” 부분과 분리되어 있으며 그 의미도 구분되고 각 부분이 불가분적으로 결합되어 있지 않으므로 이 사건 등록서비스표는 앞쪽의 “시골촌”만으로 간략히 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것이다.

한편 선등록서비스표는 한글 “시골마을”로 구성된 서비스표로서 ‘시골’ 과 ‘마을’ 이 결합되어 구성되어 있음을 쉽게 알 수 있으나, ‘시골’ 은 도시가 아닌 지역이고, ‘마을’ 은 사람이 모여 사는 부락이라는 뜻으로서 우리나라 사람들이 일상적으로 사용하는 단어이고, 실제로 ‘시골’ 이나 ‘마을’ 을 포함하는 서비스표가 요식업 관련 서비스업에 관하여 이미 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로, ‘시골’ 및 ‘마을’ 은 어떤 서비스업을 지칭



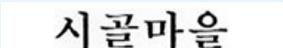
[그림 26]



[그림 27]



[그림 28]



[그림 29]

하는 표장으로 사용한다고 하더라도 이는 식별력이 매우 약하다고 할 것이다. 따라서 선등록서비스표는 분리관찰이 적당하지 않으므로 “시골마을” 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

위와 같은 전제에서 이 사건 등록서비스표의 “시골촌” 부분과 선등록서비스표의 “시골마을”이 유사한지 여부에 관하여 살펴건대, 양 서비스표는 글자체가 달라 전체적인 외관이 상이하고, 호칭에 있어서 이 사건 등록서비스표의 “시골촌”과 선등록서비스표의 “시골마을”은 전체 음절수가 각각 3음절 및 4음절로서 차이가 있고 뒷부분의 ‘촌’과 ‘마을’도 청감이 다르므로 그 호칭이 상이하다고 할 것이며, 관념에 있어서 ‘촌(村)’은 국어 사전상 ‘마을, 부락’의 의미 외에 ‘시골’의 의미도 가지고 있음을 알 수 있는데 이 사건 등록서비스표의 “시골촌”에서의 “촌”은 그 용법에 비추어 ‘마을, 부락’의 의미보다는 ‘시골’의 의미로 더 가깝게 인식되므로 이 사건 등록서비스표의 “시골촌”과 선등록서비스표의 “시골마을”이 그 관념상 동일 또는 유사하다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표의 “시골촌” 부분과 선등록서비스표의 “시골마을”은 그 외관, 호칭 및 관념이 상이하므로 양 서비스표의 전체적인 표장 역시 동일 또는 유사하지 않다고 할 것이다.

사례3)

- 이 사건 출원서비스표 : [그림28]
- 선등록상표 : [그림29]
- 관련판결요지(2005허6481)

(1) 먼저 양 서비스표의 문자부분 중 “삼각지”가 식별력이 있어 요부에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

“삼각지”라는 명칭은 “서울 용산구 용산구청” 근처의 지역을 지칭하는 지리적 명칭으로서 1912년경부터 사용되어 온 사실, 1967년경에는 위 지역에 우리나라 최초의 입체교차로가 세워짐으로써 “삼각지 입체 교차로”와 함께 그 지역 명칭인 “삼각지”도 널리 알려지게 된 사실, 1967년에 발표된 대중가요인 “돌아가는 삼각지”가 가요 순위 프



[그림28]



[그림29]

로그래에서 20주간에 걸쳐 1위를 할 정도로 큰 인기를 얻어 TV, 라디오 등의 대중 매체를 통해 대중들에게 널리 알려짐으로써 지명인 “삼각지”가 널리 알려지게 된 사실, 1994년경 “삼각지 입체 교차로”가 철거된 이후 현재까지도 해당 지역에 남아 있는 평면 교차로를 “삼각지 교차로”라 칭하고 1985년 서울 지하철 4호선이 개통되면서 그 지역에 “삼각지역”이 생기고 2002년 서울 지하철 6호선이 개통된 후에는 “삼각지역”이 4호선과 6호선의 환승역이 됨에 따라 일반인들은 현재까지 그 지역을 “삼각지”라고 칭하고 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에 의하면 비록 “삼각지”라는 명칭이 공식적인 행정구역의 명칭이 아니라 할지라도 “서울 용산구 용산구청” 근처의 지역 또는 그 지역의 “삼각지 평면 교차로” 부근, 그리고 지하철 4호선과 6호선의 환승역인 삼각지역 인근 지역을 총칭하는 지리적 명칭으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있었다 할 것이어서, “삼각지”는 양 서비스표에서 그 식별력이 없다 할 것이다.

(2) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 동일·유사 여부

이 사건 출원서비스표는 좌측 상단에 “삼각지”를, 그 아래의 도형 내부에 한자 “元”을 표기하고 그 우측에 비교적 큰 글자체로 “대구탕”을 표기한 도형과 문자의 결합표장이고, 선등록서비스표는 사각형의 도형내부에 상단에는 소(牛)형상의 도형을, 그 아래에 “삼각지 차돌박이”를 표기한 도형과 문자의 결합표장인 사실은 앞서 본 바와 같은 바, 변론의 전취지에 의하면 이 사건 출원서비스표 좌측 하단의 “元”은 으뜸을 의미하므로 그 지정서비스업인 요식업과 관련하여 품질, 효능 등의 성질표시로서 식별력이 없다 할 것이고, 우측부분의 “대구탕”도 “대구탕 음식점” 등 요식업과 관련하여 원재료, 용도 등의 성질표시로서 식별력이 없다 할 것이며, “삼각지”도 앞서 본 바와 같이 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없어 전체적으로 요부가 없다 할 것이고, 선등록서비스표도 사각형 형상의 도형은 간단하고 혼한 표장으로서 식별력이 없으며, 소형상의 도형과 “차돌박이”는 그 지정서비스업과 관련하여 원재료 등의 성질표시로서 식별력이 없고, “삼각지”는 앞서

본 바와 같이 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없다 할 것이다.

이와 같이 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표가 모두 식별력이 없는 표장들의 결합으로 이루어진 경우에는 그 동일·유사 여부를 대비함에 있어서는 전체 대 전체로 대비하여야 할 것인 바, 그 외관은 현저히 다르고, 호칭 및 관념에 관하여 보면, 이 사건 출원서비스표는 문자부분에 의하여 “삼각지 원 대구탕”으로 호칭되고 관념될 것이고, 선등록서비스표는 “삼각지 차돌박이”로 호칭되고 관념될 것이어서, 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하서 서로 동일·유사하지 아니하다 할 것이다.

사례4)

- 이 사건 출원상표 : [그림 30]
- 선행상표 : [그림 1]
- 관련판결요지(2003허6913)

선행상표인 “MICROJAVA”는 영문자 “MICRO”와 “JAVA”가 띄어 쓰지 않고 결합된 상표인데, “JAVA”가 인도네시아의 정치, 경제, 사회, 문화의 중심이 되는 섬으로 널리 알려져 있는 사실을 인정할 수 있어서 “JAVA”는 독자적인 식별력이 없다고 할 것이나, 그렇다고 하여 선행상표가 항상 “JAVA” 부분이 생략된 채 널리 사용되는 일반적인 용어인 “MICRO” 부분만으로 호칭, 관념 된다고 보기도 어렵다고 할 것이어서, 선행상표는 상표의 구성요소 전체에서 느껴지는 일반 수요자의 심리를 기준으로 하여 전체적으로 관찰하여야 할 것이다.

사례5)

- 이 사건 출원상표 : [그림 2]
- 인용상표 : [그림 3]
- 관련판결요지(2003허1932)

이 사건 출원상표는 영문자 “HANDY” 부분과 “BOX” 부분이 결합된 상표로 이를 영문자 “HANDY” 부분과 “BOX” 부분으로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원상표의 영문자 “HANDY” 부분



[그림 30]



[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]

은 뒤에 연결되는 단어를 수식하는 성질표시적 형용사로 “다루기 쉬운, 편리한”의 뜻을 가지고 있어 그 지정상품인 “김치통, 찬용양념세트, 물통, 아이스박스, 화분용 물뿌리개, 쌀통”의 품질이나 효능이 우수하다는 의미를 나타내어 식별력이 없으며, 영문자 “BOX” 부분은 “상자, 통”의 뜻을 가지고 있어 그 지정상품인 “김치통, 찬용 식품저장용기, 화분용 물뿌리개, 쌀통”의 일반적인 형상 또는 명칭을 총칭하는 것이어서 식별력이 없으므로 이 사건 출원상표는 요부가 없어서 전체로서 관찰하여야 할 것이다.

사례6)

○ 이 사건 출원상표 : HOMECAST

○ 선등록상표 : CAST

○ 관련판결요지(2005허3680)

이 사건 출원상표서비스표 HOMECAST는 영어단어 “HOME”과 “CAST”가 결합되어 있는 문자상표인 바, 그 중 “HOME”은 “가정(의), 집(의)” 등의 뜻을, “CAST”는 “던지다, 향하다” 등의 뜻을 갖고 있는 영어 단어이지만, 이 두 단어를 결합한 “HOMECAST”는 영어사전에 나오지 않는 조어이고, 이 사건 출원상표서비스표는 띄어쓰기 없이 밀접하게 배치되어 외관상 일체적으로 구성되어 있으며, 한 단어로 발음하기 용이한 4음절의 비교적 짧은 호칭의 표장이어서, 이 사건 출원상표서비스표를 “HOME”과 “CAST”로 분리하여 관찰하는 것은 거래상 자연스럽지 못하다. 더욱이 갑 제3호증의 1 내지 52의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표서비스표의 출원 당시 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제9류 혹은 상품류 구분 제9류에 속한 상품과 동일, 유사한 상품으로서 상품분류전환등록되기 전의 구 상품류 구분 제39류 등에 관하여 “INTERCAST”, “인터캐스트”, “INTERNETCAST”, “WEBCAST”, “GLOBECAST”, “MobileCast”, “DREAMCAST”, “WATERCAST”, “4DCAST”, “MegaCast”, “WINGCAST”, “CASTBOX” 등과 같이 “CAST”나 “캐스트”라는 단어가 포함된 상표들이 이미 52개나 등록되어 있었던 사

실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 적어도 위와 같은 상품 류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 “CAST” 내지 “캐스트”라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 할 것이어서 이 사건 출원상표서비스표에서 “CAST” 부분이 중요부분이 된다고 보기 어렵다. 간이 신속하게 호칭하고자 하는 일반 상거래의 실정 등을 감안한다 하더라도 위와 같은 상황 하에서 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표서비스표를 분리하여 또는 약칭으로 앞부분도 아닌 뒷부분에 있는 “CAST”에 의하여 호칭하고 관념할 여지는 없다고 해도 과언이 아니다. 그리고 이 사건 출원상표서비스표의 나머지 구성부분인 “HOME”은 일상 생활에서 외래어로 통용된 지 오래되어 누구나 쉽게 “가정(의)”이나 “집(의)”이라는 뜻을 알 수 있는 매우 흔한 단어이고, 앞에서 본 “비디오폰, 인터넷, 전화기” 등의 지정상품과 관련하여서는 그 지정상품의 용도나 지정상품이 사용되는 장소 등을 암시하는 것으로 인식될 여지도 있으므로, 이 사건 출원상표서비스표의 “HOME” 부분 역시 식별력이 매우 미약하여 위 “CAST” 부분이 생략된 채 “HOME” 부분만으로 약칭되고 인식될 정도로 이 사건 출원상표서비스표의 중요부분이 된다고도 할 수 없다. 따라서 위와 같은 제반 사정에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표서비스표를 전체로서 관찰하여 선등록상표와 대비하여야 할 것이다.

사례7)

- 이 사건 출원상표 : [그림 4]
- 선등록상표 : [그림 5]
- 관련판결요지(2005허6153)

이 사건 출원상표는 전체적으로 영문 알파벳이 다소 도형화되었으나 영문자 “MEGA”로 비교적 쉽게 인식되는 문자상표라 할 것이고, 선등록상표 중 “PRO” 부분은 “Professional”에서 파생된 약자이고, 거래계에서 널리 쓰이는 단어로써 “전문가, 전문적인, 직업적인” 등의 의미를 가지므로, 이 사건 등록상표의 지정상품에 부착, 사용될 경우 위 상품의 거래자나 일반 수요자들이 “전문가가 사용할 정도의 기



[그림 4]



[그림 5]

능을 가진” 상품이라는 등의 의미를 직감할 수 있어서 그 지정상품의 품질, 효능 등의 성질을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없다 할 것이고, “MEGA” 부분은 “100만(배)의”의 뜻으로 라디오수신기, 컴퓨터인터페이스, 모뎀 등 지정상품과 관련하여 주파수나 기억용량 단위의 약칭 등으로 매우 빈번하게 사용되고 있을 뿐만 아니라 선등록상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제39류의 전기통신기계기구와 전자응용기계기구 등과 관련하여 “MEGA”를 포함한 표장이 60여 개 이상 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있어, 그러한 지정상품에 관하여는 “MEGA” 부분은 식별력이 없거나 약하다고 할 것이어서, 위 각 부분이 요부가 되어 호칭 및 관념된다거나 다른 상표와의 유사여부 판단에 있어 위 각 부분을 대비대상으로 삼을 수는 없다 할 것이므로, 선등록상표는 원칙으로 돌아가 그 전체로서 호칭되고 관념된다고 할 것이다.

사례8)

○ 이 사건 출원상표

① 표장 : [그림 6]

② 지정상품 : 갈치, 게, 고등어, 낙지, 대구, 명태, 문어

○ 선등록상표/서비스표

① 표장 : [그림 7]

② 지정상품 또는 지정서비스업 : 갈치, 게, 고등어, 낙지, 대구

○ 관련판결요지(2005허6597)

“AQUA”는 “물, 액체, 용액” 등의 뜻을 가지는 단어로서 수산물 등의 지정상품과 매우 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라, 영어 사전에 “aquafarm(양식장, 양어장), aquarium(수족관)” 등과 같이 “AQUA”가 어두로 결합된 단어가 수십 개 있을 정도로 일상생활에서 자주 쓰이는 단어인 사실, 우리나라에서 “AQUA” 혹은 그 한글 음역인 “아쿠아”만으로 등록된 상표 또는 서비스표는 존재하지 아니하고 다른 문자나 도형 부분과 결합된 상표 또는 서비스표만이 등록되어 있는 사실, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일, 유사한 지정상품/서비스업



[그림 6]



[그림 7]

에 관하여, 이 사건 출원상표의 출원일 전에 “AQUAMARINE”, “AQUAMORE”, “아쿠아모아”)등이 각 등록된 사실로 보아 “AQUA” 혹은 “아쿠아”는 수산물과 관련하여서는 자타 상품 또는 서비스업의 식별력이 없거나 매우 미약하다고 할 것이고, “WORLD”와 “LAND”는 상품의 집합, 판매, 제조장소 또는 서비스 제공의 장소적 의미로 사용되는 경우에는 일반적으로 식별력이 없고, 어느 경우나 “AQUA”와 결합하여 새로운 관념을 형성한다고 할 수도 없으므로, 이 역시 모두 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이다. 따라서 양 표장은 전체로서 호칭되고 관념할 것이다.

사례9)

- 이 사건 출원상표 : [그림 8]
- 선등록상표 : [그림 9]
- 관련판결요지(2005허6832)

첫째 이 사건 출원상표는 비교적 짧은 5음절로 구성된 상표이며, 이 일반 수요자나 거래자가 이를 전체로서 호칭하는 것이 그다지 어렵지 않고, 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 선등록상표인 “미래”가 포함된 상표들 내지 서비스표로서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 서적, 잡지 등의 지정상품에 관하여 “미래BDS”(상표등록번호 제417735호, 등록일 1998. 8. 22.), “미래인생”(상표등록번호 제538810호, 등록일 2003. 1. 7.), “우리미래”(상표등록번호 제285769호, 등록일 1994. 2. 23.)가, 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다) 등의 지정서비스업에 관하여 “미래에듀”(서비스표등록번호 제93702호, 등록일 2003. 11. 26.)가 이미 등록되어 있었으므로, 이 사건 출원상표 중 “미래” 부분은 이 사건 출원상표의 출원 당시 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 상품 내지 서비스업에 관하여 그 자체만으로는 자타 상품의 식별력이 약화되어 “미래” 이외의 다른 구성부분과 결합됨으로써 그 전체로서 식별력을 가지는 경향이 있었던 것으로 보이는 등의 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건

오래된 미래

[그림 8]



[그림 9]

출원상표는 그 전체에 의하여 “오래된 미래” 로만 호칭되고 관념될 것이므로 선등록상표 “미래”와는 그 호칭과 관념 역시 서로 유사하지 아니하다.

사례10)

- 이 사건 출원서비스표 : [그림 10]
- 선등록서비스표 : [그림 11]
- 관련판결요지(2005허612)

선등록서비스표 ‘TIRE’는 그 지정서비스업의 대상 물품인 타이어를 뜻하는 흔히 쓰이는 영어 단어이고, ‘PLUS’도 더하기를 뜻하는 흔히 쓰이는 영어 단어로 그 지정서비스업과 관련하여 지정서비스업의 품질, 효능 등이 우수함을 나타내어 각 기술적 표장으로 식별력이 없고, 이의 한글 음역도 마찬가지로 이유로 식별력이 없으며, 이 사건 출원서비스표는 도형과 문자 부분이 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 도형과 문자 부분으로 분리 관찰이 가능한데, 문자 부분 중 ‘PLUS’가 식별력이 없음은 선등록서비스표에서 본 바와 같고, ‘TYRE’는 선등록서비스표의 ‘TIRE’와 같은 뜻의 영어 단어로 실제 거래계에서도 같은 뜻으로 사용되고 있을 뿐만 아니라, 이 사건 출원서비스표에는 타이어를 연상시키는 3선으로 이루어진 도형이 있고, 이 사건 출원서비스표의 영문자 ‘TYRE’도 타이어로 호칭될 것이어서 이 사건 출원서비스표의 ‘TYRE’가 타이어를 뜻한다는 것을 일반 수요자가 쉽게 알 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표의 ‘TYRE’도 그 지정서비스업의 대상 물품을 나타내는 기술적 표장으로 식별력이 없다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 출원서비스표의 문자 부분과 선등록서비스표는 모두 요부가 없어서 전체적으로 호칭, 관념된다고 할 것이다.



[그림 10]



[그림 11]

다음호에 계속

발·특2006, 6·7]