

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2015후1690 등록무효(상)

원고, 상고인 원고

소송대리인 변리사 박영순 외 1인

변호사 이회기 외 1인

피고, 피상고인 피고

원 심 판 결 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허3887 판결

판 결 선 고 2017. 2. 9.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에

서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심 판시 이 사건 등록서비스표(서비스표등록번호 생략)는 '한방의료업, 성형외과업' 등을 지정서비스업으로 하여 오른쪽과 같이 구성되어 있다. 원심 판시 이 사건 선등록서비스표 1과 2는 각 '한의원업' 등을

이 사건 등록서비스표

지정서비스업으로 하여, 선등록서비스표 3은 '한방병원업' 등을 지정서비스업으로 하여 각 오른쪽과 같이 구성되어 있고, 원심판시 이 사건 선사용서비스표는 '한의원업' 등의 서비스업에 사용되고 오른쪽과 같이 구성되어 있다.

문자로 이루어진 이 사건 선등록서비스표들과 선사용서비스표(이하, '이 사건 선등록서비스표 등'이라고 한다)가 공통으로 가지고 있는 '자생' 부분은 '자기 자신의 힘으로 살아감', '저절로 나서 자람' 등의 의미를 가진 단어로서 지정서비스업이나 사용서비스업과의 관계에서 본질적인 식별력이 있는 반면, 이 사건 선등록서비스표 2, 3 및 선사용서비스표의 '한의원'이나 '한방병원' 부분은 그 지정서비스업이나 사용서비스업을 나타내는 부분으로서 식별력이 없다. 나아가 기록에 의하여 알 수 있는 '자생한의원'이나 '자생한방병원'이라는 서비스표가 '한방의료업' 등에 사용된 기간, 언론에 소개된 횟수와 내용, 그 홍보의 정도 등에 비추어 볼 때 위 서비스표들에서 식별력이 있는 '자생' 부분은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하거나 최소한 경제적 관련성이 있는 '한방의료업' 등과 관련하여 일반 수요자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다. 이러한 점 등을 종합하여 보면 이 사건 선등록서비스표 등에서 '자생'은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다.

한편 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생' 부분은 이 사건 선등록서비스표 등의 요부와 동일하여 마찬가지로 강한 식별력을 가지는 반면에 '초' 부분은 약초(藥草)나 건초(乾草) 등과 같이 '풀'을 의미하는 한자어로 많이 사용되어 그 지정서비스업과 관련하여 약의 재료나 원료 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않다고 보일

자생초
선등록서비스표 1
자 생
선등록서비스표 2
자 생 한 의 원
선등록서비스표 3
자 생 한 방 병 원
선사용서비스표
자생한방병원

뿐만 아니라, 강한 식별력을 가지는 '자생' 부분과 비교하여 볼 때 상대적인 식별력도 미약하다. 나아가 '자생초'가 '스스로 자라나는 풀' 등의 의미를 가진다고 하더라도 이는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 '자생'과 '초' 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니라는 점 등까지 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생'이 '초'와 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 등록서비스표 중 네모 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 문자 부분과의 결합상태와 정도 등에 비추어 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없다. 이러한 사정 등을 종합하여 보면 이 사건 등록서비스표에서는 '자생' 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 수 있다.

그렇다면 이 사건 선등록서비스표 등과 이 사건 등록서비스표는 모두 요부가 '자생'이라고 할 것이므로, '자생'이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 위 서비스표들을 '자생'을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일하여 유사한 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 선등록서비스표 등과 이 사건 등록서비스표는 호칭과 관념 등이 유사하지 않아 그 표장이 유사하지 않다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 서비스표의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이기택

 대법관 김용덕

주 심 대법관 김 신

 대법관 김소영