

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2015후2174 거절결정(상)
원고, 피상고인 웰컴크레디라인대부 주식회사
소송대리인 법무법인 광장
담당변호사 오충진 외 2인
피고, 상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2015. 11. 12. 선고 2015허2914 판결
판 결 선 고 2017. 9. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제2항은 '상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가

누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다'는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 원고는 2002. 10.경 '소비자 금융업' 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2013. 11. 29. '서비스업 구분 제36류의 대부업'을 지정서비스업으로 하여 이 사건 출원서비스표

"단박대출" (출원번호 제2013-46136호)을 출원하였다. 원고는 이 사건 심결일인 2015. 3. 31. 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모 면에서 대부업계 3위로 평가되고 있었다.

(2) 원고는 이 사건 출원서비스표를 출원하기 몇 년 전인 2011년경부터 중개업체를 통하지 않고 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업(이하 '직접대출방식'이라 한다)과 관련하여 이 사건 출원서비스표와 동일한 '단박대출'이라는 표

장을 사용하였다.

(3) 또한 원고는 2011년경부터 이 사건 심결일 이전까지 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 원심 판시 실사용표장들 1, 2를 사용하여 방송이나 신문 등을 통하여 반복적으로 직접대출방식에 관한 광고를 하였다.

(가) 실사용표장들 1, 2는 반복적으로 이루어진 광고에서 이 사건 출원서비스표와 함께 사용된 일련의 표장들 중 일부인데, 이 사건 출원서비스표를 중심으로 하여 이를 강조하는 내용으로 구성되어 있다.

(나) 실사용표장들 1, 2에는 이 사건 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나, 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자 부분은 운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인식되는 '웰컴론'이나 대출을 신청하는 방법에 해당하는 '전화', '인터넷', '한통화', '모바일' 또는 대출대상을 나타내는 '100% 여성전용' 등으로 대부업에서 흔히 쓰이는 표지에 불과하다.

(다) 실사용표장들 1, 2 중 상당수에서 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 글자의 색상, 글자 부분의 배경 색상 등을 달리하여 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있도록 구성되어 있고, 실사용표장들 1, 2에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있다.

나. 이러한 사정들에다 원심판결 이유에 나타난 이 사건 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간, 원고가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보인다.

다. 원심판결이 실사용표장들 1, 2가 그 자체로 이 사건 출원서비스표와 동일성이

인정되는 것처럼 실시한 것은 다소 부적절하다고 보이지만, 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제2항에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못으로 판결에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이기택

주 심 대법관 박보영

 대법관 김창석

 대법관 김재형