

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2016후1376 등록무효(상)
원고, 상고인	주식회사 에이피엠코리아 소송대리인 법무법인 광장 외 1인
피고, 피상고인	주식회사 비앤씨비지니스그룹 소송대리인 변리사 이재철 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2016. 6. 16. 선고 2015허6749 판결
판 결 선 고	2018. 11. 9.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 참고서면은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 지정서비스업의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후 1192 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

1) 피고의 이 사건 등록서비스표(**APM24**, 이하 '이 사건 등록서비스표'라고 한다)는 지정서비스업을 '백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업'으로 한다. 이는 일정한 장소에서 다양한 상품을 모아놓고 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비

스를 제공하는 것이다. 한편 원고의 선등록서비스표 1(**DETAX[®] mall** 디텍스몰)과 선등
by-**apm** **A.P.M**

록서비스표 2(**storage** 스토리지)는 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화
by-**apm** **A.P.M**

장품류 등을 판매대행하거나 판매알선하는 서비스를 제공하는 것이고, 선등록상표서비

스표 3(**apmluxe**)은 의류, 신발, 모자, 양말, 스타킹 등 패션 관련 상품을

판매대행하거나 도·소매하는 서비스를 제공하는 것이다.

2) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업

중 판매대행·알선업 및 선등록상표서비스표 3의 지정서비스업 중 판매대행업과 소매업은 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질, 내용, 제공방법이 유사하고, 서비스 제공에 관련된 물품과 수요자도 공통된다.

3) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 일정한 장소에서 다양한 제품을 판매한다는 점에서 선등록서비스표들의 지정서비스업과 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 양 서비스업에 동일 또는 유사한 서비스표를 사용할 경우 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있다.

가) 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 거래의 실정을 보면 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있었다.

나) 특히 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다는 거래의 실정을 감안하면 백화점업과 선등록서비스표들의 지정서비스업이 취급하는 제품들은 상당 부분 중복된다.

다) 원고가 선등록서비스표들을 출원할 당시 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업 등의 '포괄명칭'을 서비스업 명칭으로 지정할 수 없었기 때문에 그와 같은 포괄명칭의 지정서비스업을 영위하고자 하는 경우에는 취급할 상품들에 대한 판매대행, 도·소매 서비스업을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었다.

라) 백화점이나 대형할인마트 내부의 점포들은 제조업체로부터 물품을 공급받아 수요자들에게 직접 판매하고, 백화점이나 대형할인마트의 영업주체에게 임대료나 수수

료를 지급하는 것이 대부분이어서 일반적인 의류, 잡화 소매점들과 운영방식이 유사하다.

마) 이 사건 등록서비스표의 심사 당시 적용되던 특허청의 유사상품, 서비스업 심사기준에는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 포괄서비스업 명칭과 유사한 예로 화장품·가방·신발·속옷판매대행·알선업 등이 기재되어 있다.

4) 그럼에도 원심은, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들의 지정서비스업이 유사하지 않다는 등의 이유로, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

이러한 원심의 판단에는 서비스업의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이기택

 대법관 권순일

대법관 박정화

주 심 대법관 김선수