

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2005후339 등록무효(상)

원고, 상고인 겸 피상고인

원고 주식회사

소송대리인 법무법인 남강 담당변호사 이장호 외

피고, 피상고인 겸 상고인

피고 주식회사

소송대리인 법무법인 지평 담당변호사 강금실 외

원 심 판 결 특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허3317 판결

판 결 선 고 2006. 5. 12.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 각자가 부담한다.

이 유

상고이유를 본다.

1. 원고의 상고이유에 대한 판단

가. 이 사건 등록서비스표의 식별력에 관하여

원심판결 이유에 의하면, 원심은, “SPEED 011”로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제51365호)는 그 지정서비스업 중 “무선호출 서비스업, 전보통신업, 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망 서비스업”(이하 ‘무선호출 서비스업 등’이라 한다)과 관련하여, “SPEED” 부분은 통신의 전송 속도 및 접속속도의 측면에서 서비스의 속성 및 품질을 의미하므로 식별력이 없고, “011” 부분도 일반 수요자들에게는 통신서비스의 통신망 식별번호로 인식될 뿐 서비스를 식별하는 표장으로 인식된다고 보기 어려우며, 또한 위 식별력 없는 부분들이 결합되어 새로운 관념을 형성한다고 볼 수 없어 식별력을 인정받을 수 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 중 “SPEED” 부분은 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 품질이나 효능의 우수성을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로 식별력이 인정될 수 없고, “011” 부분 역시 그 구성이 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 이동전화의 통신망 식별번호와 동일하여 일반 수요자로서는 이를 통신망 식별번호 정도로 인식할 것이어서 자타 서비스업의 식별력이 인정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 시행되고 있던 구 전기통신사업법(1998. 9. 17 법률 제5564호로 개정되기 전의 것) 제1조, 제36조, 구 전기통신번호관리세칙(정보통신부고시 제1998-105호) 제1조, 제8조, 제19조 내지 제22조 등의 관련 규정에 비추어 보면, 통신망 식별번호는 국가의 소유·관리에 속하는 유한한 자원으로서 이를 부여받은 이동전화사업자는 그 통신망 식별번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아니라 위 관련 법규의 목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 부여받은 통신망 식별번호를 회수·변경 당할 수 있게 되어 있어, 이러한 통신

망 식별번호를 특정 이동전화사업자의 등록서비스표로 허용하여 독점시킨다는 것은 공익상 적절하지 아니하며, 또한 위 “SPEED” 부분과 위 “011” 부분이 결합하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 특별현저성을 인정하기 어렵다.

그리고 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 참조), 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결, 대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결 등 참조), 통신망 식별번호 등으로 구성된 서비스표들이 국내외에 다수 등록되어 있다는 점만으로는 이 사건 등록서비스표가 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 식별력이 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

따라서, 원심이 이 사건 등록서비스표가 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 식별력이 인정되지 아니한다고 판단하였음은 정당한 것으로 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 서비스표의 식별력에 관한 법리오해, 채증법칙 위반, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

나. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관하여

특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다.

원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록서비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 일반 수요자간에 원고의 서비스업의 출처를 나타내는 식별표지로 인식하게 되었다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 피고의 상고이유에 대한 판단

가. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관하여

상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 상표는 등록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 그 채용 증거들에 의하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록서비스표는 그 구성 자체로는 식별력이 인정되지는 아니하지만, 그 지정서비스업 중 “전화통신업, 무선통신업”(이하 ‘전화통신업 등’이라 한다)과의 관계에서 원고의 사용에 의하여 일반 수요자가 원고의

서비스업의 출처를 나타내는 식별표지로 현저하게 인식하게 됨으로써 식별력을 취득하였다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다.

한편, 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등과의 관계에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도, 이는 영어 문자 “SPEED” 부분과 아라비아 숫자 “011” 부분이 결합된 상태의 이 사건 등록서비스표 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득이 인정된다는 것일 뿐, 그 구성요소인 “SPEED” 부분이나 “011” 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다는 것은 아니므로, 위와 같이 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 것에 의하여 통신망 식별번호인 “011” 부분에 대해서까지 원고에게 독점적인 권리를 인정하고 타인의 자유로운 사용을 금지하는 결과를 낳게 되는 것이라고 볼 수 없다. 이 점에 관한 상고논지는 이유 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제1호, 제4호, 제11호에 관하여

원심은 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등에 사용되는 경우 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 출원·등록·사용이 국가정책과 정보통신질서를 무력화시켜 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다거나, 통신망 식별번호가 특정인의 사유 재산인 것처럼 인식되도록 수요자를 기만하여 지정서비스업에 관한 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였는바, 관계 법령과 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제1호, 제4호, 제11호에 관한

법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 각자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김영란 _____

주 심 대법관 이규홍 _____

 대법관 김황식 _____