

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건	2018허6375 거절결정(상)
원 고	히가시니혼료카쿠데츠도가부시키가이샤(東日本旅客鉄道株式会社) 일본국 소송대리인 특허법인 아주김장리 담당변리사 이해린
피 고	특허청장 소송수행자 A
변 론 종 결	2018. 11. 30.
판 결 선 고	2019. 2. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 6. 5. 2017원1800호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2016. 11. 8. 원고에게 "아래 나.항 기재 이 사건 출원서비스표는 아래 다.항 기재 타인의 각 선등록서비스표 및 선등록상표서비스표(이하 통칭하여 '선등록서비스표들'이라 한다)들과 요부(N'EX와 NEX, 넥스, nex)의 호칭이 동일 또는 유사하여 표장이 유사하고, 그 지정서비스업이 각 선등록서비스표의 지정서비스업 중 일부 및 선등록상표서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사하여 선등록서비스표들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 서비스표등록을 받을 수 없다."라는 거절이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 원고가 2017. 1. 9. 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2017. 3. 14. 위와 같은 거절이유로 이 사건 출원서비스표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 이에 원고가 2017. 4. 14. 특허심판원 2017원1800호로 위 거절결정에 대한 불복 심판을 청구하였다.

3) 그러나 특허심판원은 2018. 6. 5. "이 사건 출원서비스표는 영문자 'N'EX' 부분이 요부이고, 선등록서비스표들은 'NEX' 또는 '넥스' 부분이 요부이며, 양자는 요부의 호칭이 '넥스'로 동일·유사하여 표장이 서로 유사하고, 지정서비스업 역시 '여행알선업, 여행좌석예약업, 여행예약업' 등 여행 관련 서비스업을 공통으로 포함하고 있어 서로 유사하므로, 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원서비스표

- 출원번호/ 출원일: 제41-2016-24102호/ 2016. 5. 24.
- 구성: N'EX 도교왕복티켓
- 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 철도운송업, 여행알선업, 여행좌석예약업, 관광객안내업, 여행예약업, 운송예약업, 운송정보제공업

다. 선등록서비스표들

1) 선등록서비스표 1

- 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제70398호/ 1999. 12. 21./ 2001. 9. 19./ 2011. 8. 19.
- 구성: NEXTOUR
- 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 관광여행사업(호텔예약업제외), 관광객안내업, 여행알선업, 여행예약업, 여행좌석예약업, 관광안내업 등
- 등록권리자: 웹투어 주식회사

2) 선등록서비스표 2

- 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제72820호/ 2000. 2. 25./ 2002. 1. 4./ 2012. 1. 18.
- 구성: 인디안 여행매거진
nex**tour**.co.kr
- 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 관광여행사업(호텔예약업제외), 관광객안내업, 여행알선업, 여행예약업, 여행좌석예약업, 관광안내업 등
- 등록권리자: 웹투어 주식회사

3) 선등록서비스표 3

- 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제70397호/ 1999. 12. 21./ 2001. 9. 19./ 2011. 8. 19.
- 구성: (주)넥스트투어
- 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 관광여행사업(호텔예약업제외), 관광객 안내업, 여행알선업, 여행예약업, 여행좌석예약업, 관광안내업 등
- 등록권리자: 웹투어 주식회사

4) 선등록상표서비스표 4

- 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표서비스표등록 제30315호 /2007. 1. 25./ 2010. 2. 4.
- 구성:  nexttour
A TRAVELOCITY COMPANY
- 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 관광여행사업(travel services), 관광사무실 서비스업-호텔 예약 제외- 및 여행알선업(tourist offices services-except hotel reservation- and tourist agency services), 지상/해양/항공관광 운송수단 준비 및 제공업(arranging and providing travel transport by land, sea and air) 등
- 등록권리자: 웹투어 주식회사

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 외관이 유사하지 아니하다. 또한, 이 사건 출원서비스표 'N'EX 도쿄왕복티켓' 중 요부인 'N'EX' 부분은 '나리타 익스프레스'로 호칭·관념되므로 선등록서비스표들과 호칭 및 관념이 전혀 다르고, 설령 'N'EX' 부분이 '엔이엑스' 또는 '넥스'로 호칭되더라도 선등록서비스표들은 '넥스투어'로만 호칭되므로 양자는 호칭이 다르다. 나아가 'N'EX' 부분은 '나리타 익스프레스'로 관념되나, 선등록서비스표들은 조어이므로 양자는 관념을 대비할 수 없다.

더욱이 이 사건 출원서비스표 중 요부인 'N'EX' 부분은 '나리타 익스프레스'를 의미하는 것으로 국내 수요자에게 널리 알려져 있고, '도쿄왕복티켓' 부분은 도쿄를 왕복하는 티켓이라는 관념으로 인식되므로, 이 사건 출원서비스표는 일반 여행사의 출처 표시인 선등록서비스표들과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으키지 않을 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 아니하다.

나. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들과의 유사 여부

가) 관련 법리

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 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

일반 수요자가 느끼는 상표의 의미 내용은 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 되지 아니한다(대법원 1993. 9. 24. 선고 93후336 판결). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

나) 이 사건 출원서비스표의 요부

이 사건 출원서비스표 '**N'EX** 도쿄왕복티켓'은 알파벳 대문자 'N', 'E', 'X' 및 아포스트로피 "'"가 결합한 '**N'EX**' 부분과 한글 '도쿄왕복티켓' 부분이 가로로 결합한 표장으로서 '**N'EX**' 부분과 '도쿄왕복티켓' 부분이 띄어쓰기 되어 시각적으로 분리되어 있으며, '**N'EX**' 부분과 '도쿄왕복티켓' 부분이 결합하여 각각의 의미를 넘어서는 새로운 의미나 관념을 형성한다고 볼만한 증거가 없다.

한편 '**N'EX**' 부분은 영어사전 등에 등재되지 아니한 조어로서 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 철도운송업 등과 관련하여 식별력이 있다.¹⁾ 반면 '도쿄왕복티켓'

1) 그러나 '**N'EX**' 부분이 원고 주장과 같이 일본 나리타공항과 도쿄 도심 등을 왕복하는 급행열차 내지 그 노선, 즉 '나리타

부분은 일본의 수도로서 현저한 지리적 명칭에 해당하는 '도쿄'와 '왕복티켓'이 띄어쓰기 없이 횡서된 것으로 수요자나 거래자에게 '도쿄를 왕복하는 티켓'으로 직감될 것으로 보이므로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 철도운송업, 운송예약업 등과 관련하여 서비스업의 성질이나 용도를 표시하는 것에 해당하여 식별력이 없다.

이러한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표에서는 '**N**'EX' 부분이 두드러지게 인식되어 서비스업의 출처표시 기능을 수행하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

다) 선등록서비스표들의 요부

을 제3 내지 8호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 선등록서비스표 1에서는 '**NEX**' 부분, 선등록서비스표 2에서는 '**neX**' 부분, 선등록서비스표 3에서는 '**넥스**' 부분 및 선등록서비스표에서는 '**nex**' 부분이 각각 수요자 및 거래자에게 두드러지게 인식되어 식별표지로서 기능을 발휘하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

(1) 선등록서비스표 1 '**NEXTOUR**'는 알파벳 대문자 'N', 'E', 'X', 'T', 'O', 'U', 'R'이 띄어쓰기 없이 연서된 표장이나, 우리나라의 영어교육 수준 및 그 지정서비스업이 여행예약업 등인 점을 고려하면 수요자나 거래자는 선등록서비스표 1을 'NEX'와 영어단어 'TOUR'가 결합한 표장으로 인식할 것으로 보인다.

선등록서비스표 2 '**neXfour.co.kr**'^{인타넷 여행매거진}은 알파벳 'x' 부분이 다소 도안화되었지만 수요

익스프레스(Narita Express)를 의미하는 것으로 인식된다면, 이는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 철도운송업, 운송예약업 등과 관련하여 서비스업의 성질이나 용도를 표시하는 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없다고 볼 여지도 있다.

자와 거래자에게 인터넷 도메인이름의 형태인 'nextour.co.kr' 부분 및 그 상단의 '인터넷 여행백화점'이라는 부분이 이단으로 병기된 표장으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 'nextour.co.kr' 부분 중 'nextour' 부분은 위에서 본 바와 같은 이유에서 수요자나 거래자에게 'nex'와 영어단어 'tour'가 결합한 표장으로 인식될 것으로 보인다.

선등록서비스표 3 '(주)넥스투어'는 주식회사임을 나타내는 '(주)' 부분과 '넥스투어' 부분이 결합한 표장인데, 위에서 본 바와 같은 이유에서 수요자나 거래자는 '넥스투어' 부분을 '넥스'와 영어단어 'tour'의 한글음역인 '투어'가 결합한 것으로 인식할 것으로 보인다.

선등록상표서비스표 4 ''는 ''와 같은 도형 부분, 'nextour'라는 문자 부분 및 'A TRAVELCITY COMPANY'라는 문자 부분이 결합한 표장인데, 위에서 본 바와 같은 이유에서 'nextour' 부분은 수요자나 거래자에게 'nex'와 영어단어 'tour'가 결합한 표장으로 인식될 것으로 보인다.

(2) 'NEX' 또는 'nex'는 영어로 '매점', '해군 PX'라는 의미와 라틴어로 '죽임', '죽음', '피살자의 피'라는 의미 등이 있지만, 우리나라 영어교육 수준 등에 비추어 보면 국내 수요자나 거래자가 심사숙고하거나 사전을 찾아보지 않고 위와 같은 의미를 직감하기는 어려울 것으로 보이므로, 국내 수요자나 거래자에게 'NEX' 또는 'nex'는 별다른 의미가 없는 조어로 인식될 것으로 보이며, 이의 한글음역인 '넥스'도 마찬가지일 것으로 보인다.

따라서 'NEX', 'nex' 또는 '넥스'는 선등록서비스표들의 지정서비스업과의 관계에서 본질적인 식별력이 있다고 봄이 타당하다.

(3) 반면 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 선등록서비스표들의 'NEXTTOUR', 'nexttour' 또는 '넥스투어' 중 'TOUR', 'tour' 및 '투어' 부분은 선등록서비스표들의 지정 서비스업과 관련하여 식별력이 없다고 봄이 타당하다.

(가) 우리나라 영어교육 수준을 고려하면 영어단어 'TOUR' 또는 'tour' 및 그 한글음역인 '투어'는 국내 수요자나 거래자에게 관광, 일주, 여행 등의 의미로 직감될 것으로 보이며, 이는 선등록서비스표들의 지정서비스업인 여행예약업 또는 관광여행사업 등과 관련하여 서비스업의 용도 내지 목적 등을 나타내는 기술적 표장에 해당할 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다.

(나) 2018. 10. 31.경 인터넷 포털사이트 네이버에서 'tour, 투어'를 검색어로 하여 검색하면 209,572건의 블로그가 검색되는데, 이에 의하면 'tour', '투어'는 국내에서도 여행이나 관광을 의미하는 단어로 널리 사용되는 것으로 보인다.

인터넷 포털사이트 다음에서 'tour, 투어'를 검색어로 하여 검색하면, 인터파크 투어, 온라인투어, 머뭇투어, 투어2000, 하나투어, 지노투어, 고앤고투어 등 다수의 여행 관련 업체가 검색되는데, 이에 의하면 'tour', '투어'가 국내에서 여행알선업 등과 관련하여 자주 사용되는 단어로 보인다.

(다) 이 사건 출원서비스표의 출원일인 2016. 5. 24. 이전에 서비스업 구분 39류에 속하는 서비스업을 지정서비스업으로 하여 'KAL 투어', '리멤버투어', '예은투어', 'PREED TOUR', 'Nstyletour', 'industour' 등과 같이 'TOUR', 'tour' 또는 '투어'를 포함하는 다수의 서비스표들이 서비스표권자를 달리하여 이미 등록되어 있었다.

(4) 선등록서비스표 2 'nexfour.co.kr' 중 '.co' 부분 및 '.kr' 부분은 도메인이름 시스템(Domain Name System, DNS)에서 각각 차상위(Second Level) 도메인 및 최상위

(Top Level) 도메인(또는 국가도메인)을 표시하는 것이어서 식별력이 있다고 보기 어려우며, '인터넷여행백화점' 부분은 글씨 크기가 작아 선등록서비스표 2에서 차지하는 비중이 매우 작고, 그 의미도 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 미약하다.

선등록서비스표 3 '(주)넥스트투어' 중 '(주)' 부분은 일반적으로 상호 등에서 회사의 종류가 주식회사임을 나타내는 약어(略語)에 해당하므로 식별력이 없다.

선등록상표서비스표 4 '' 중 '' 부분은 비교적 흔한 별 모양으로 보이는 도형 3개를 혼한 색상인 하늘색, 빨간색, 흑색으로 각각 채색하여 배치한 것인데다가, 이러한 도형이 수요자나 거래자 사이에 특정 관념이나 특징적인 호칭을 형성할 것으로 보이지 아니하므로, 이러한 도형 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 강하다고 보기 어렵다. 한편 '' 부분 중 'TRAVELOCITY'는 사전에 등재되지 아니한 조어로 보이기는 하나, 우리나라 영어보급 수준을 고려하면 그 안에서 여행을 의미하는 영어단어 'TRAVEL' 및 도시를 의미하는 영어단어 'CITY'를 쉽게 인식할 수 있을 것을 보이는 점, 'COMPANY' 부분은 '회사'를 의미하는 영어단어라는 점 등을 종합하여 보면 '' 부분은 국내 수요자나 거래자에게 선등록상표서비스표 4의 지정서비스업과 관련하여 '여행회사'를 가리키는 의미로 인식될 여지가 있으며, 더욱이 그 글씨 크기가 인식이 어려울 정도로 매우 작아 선등록상표서비스표 4에서 차지하는 비중이 매우 작고, 서체도 평범하므로 이 부분 역시 선등록상표서비스표 4에서 요부에 해당한다고 보기는 어렵다.

라) 외관의 대비

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들을 전체적으로 대비하여 보면, 양자는

외관 면에서 차이가 있다.

그러나 이 사건 출원서비스표의 요부인 'N' EX' 부분과 선등록서비스표 1, 2, 4의 요부를 대비하여 보면, 양자는 알파벳 대문자 'N', 'E', 'X' 또는 그 소문자 'n', 'e', 'x'로 구성된다는 점에서 공통되고, 다만 이 사건 출원서비스표의 요부에는 식별력이 없거나 미약한 아포스트로피가 'N' 뒤에 부가된 점, 선등록서비스표 2의 요부에서는 'x'가 다소 도안화된 점에서 차이가 있으나 이러한 차이점이 위와 같은 공통점을 넘어설 정도로 각 요부의 외관에 큰 차이를 준다고 보기는 어려우므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1, 2 및 선등록상표서비스표 4는 각 요부의 외관이 유사하다고 봄이 타당하다.

다만 이 사건 출원서비스표의 요부인 'N' EX' 부분과 선등록서비스표 3의 요부인 '넥스' 부분은 사용된 문자 자체가 다르므로 외관이 유사하지 아니하다.

마) 관념의 대비

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 요부 'N' EX'와 선등록서비스표들의 요부 'NEX', 'neX', '넥스', 'nex'는 모두 조어이므로 양자의 관념을 대비하기 어려우나, 외관 및 호칭이 유사함에 따라 인식되는 관념도 유사할 것으로 보인다.

(2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원서비스표의 요부 'N' EX'는 '나리타 익스프레스(Narita Express)'의 약칭으로서 '나리타 익스프레스'로 관념되므로, 조어에 불과한 선등록서비스표들의 요부와 관념이 유사하지 아니하다고 주장한다.

갑 제5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18호증의 각 기재에 의하면, 인터넷 위키백과에

서 'N'EX'를 'Narita Express'의 약칭으로 설명한 사실, 원고의 웹사이트 및 광고물, 국내 일본 여행책자, 국내 일부 블로그 및 인터넷 기사 등에서도 'N'EX' 또는 'NEX'를 'Narita Express' 또는 '나리타 특급'의 약칭으로 사용한 사실, 원고가 일본에서 운영



하는 'Narita Express' 열차에도 'NEX'라는 표장이 표시된 사실, 2017년 일본 나리타 공항을 통해 출국한 한국인은 7,381,221명 정도이고, 나리타 공항을 통해 출국하는 한국인 중 약 12%가 원고의 나리타 익스프레스를 이용한 사실, 원고의 한국어 웹 페이지의 2016년 방문자 수는 956,265명에 이르고 2017년 방문자 수는 1,031,598명에 이르는 사실은 인정된다.

그러나 앞서 든 증거 및 을 제1, 2호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 위와 같은 인정사실만으로는 별도의 설명 없이 국내 수요자나 거래자가 'N'EX' 중 'N'이 'Narita'를, 'EX'가 'Express'를 각각 의미하는 것으로 직감한다거나 'N'EX'를 '나리타 익스프레스'의 약칭 또는 약어로 직감한다고 보기 어렵다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

(가) 'N'EX'는 영어사전에 등재된 단어가 아니고, 국내에서 널리 사용되는 단어도 아니다. 또한, 'NEX'는 일본 소니사의 'E-마운트 시스템'의 상표명으로 알려졌을 뿐만 아니라 중국 VIVO사의 스마트폰 상품명으로도 사용되고 있고, 'nex'는 LED TV의 상품출처표지로 사용되고 있다.

(나) 인터넷 백과사전 나무위키 사이트에는 '나리타 익스프레스'에 관하여 "속칭 N'EX(Narita Express)라고 부르는데, 이진 열차에만 붙어있지 솔직히 부르는 사람도 없다."라고 설명하고 있는데, 이러한 점에 비추어 보면, 'N'EX'는 'Narita Express' 열

차에만 표시되어 있을 뿐 실제 거래계에서 잘 사용되지 아니하는 표장으로 보인다.

(다) 앞서 본 바와 같이 나리타공항에서 출국하는 연간 약 73만 명의 한국인 중 12%가 '나리타 익스프레스' 열차를 이용하였다고 하더라도 그 수는 연간 약 87,600명 (= 73만 명 × 12%) 정도에 불과하고, 원고의 한국어 웹사이트 방문자가 연간 100만 명 정도라고 하더라도 웹사이트의 특성상 중복 방문이 상당수 존재할 것으로 보이므로, 이러한 이용실적 내지 방문실적을 근거로 국내 수요자나 거래자에게 'N'EX'가 '나리타 익스프레스'의 약칭으로 널리 알려졌다고 보기는 어렵다.

바) 호칭의 대비

일반적으로 영어식 표현에서는 아포스트로피가 있는 경우 이를 생략한 채 앞글자와 뒷글자를 이어서 발음하는 점을 고려하면 국내 수요자나 거래자가 이 사건 출원서 비스표의 요부인 'N'EX'를 '넥스' 또는 '엔이엑스'로 호칭할 것으로 보이며, 갑 제5호 증, 제15호증의 1, 갑 제16호증의 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13 내지 22, 24, 29호증의 각 기재에 의하면 실제로 국내 수요자나 거래자가 'N'EX'를 '넥스'로 호칭하고 있음이 인정된다.

이에 대해 원고는 'N'EX'가 '나리타 익스프레스'의 약칭이므로 '나리타 익스프레스'로 호칭될 것이라 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 국내 수요자나 거래자가 'N'EX'를 '나리타 익스프레스'의 약칭으로 직감한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 갑 제15호증의 1, 제16호증의 1, 2, 5, 10 내지 19, 22, 24, 29, 을 제2호증의 1, 2, 3의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 국내 수요자나 거래자가 'N'EX'를 '나리타 익스프레스'의 약칭으로 사용하는 경우에도 이를 '넥스'로 호칭하고 있음이 인정되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

한편 선등록서비스표 1, 2 및 선등록상표서비스표 4의 각 요부 'NEX', 'neX' 및 'nex' 역시 '넥스' 혹은 '엔이엑스'로 호칭될 것으로 보이고, 선등록서비스표 3의 요부는 '넥스'로 호칭될 것으로 보인다.

따라서 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표들의 요부는 호칭이 동일하다.

사) 검토 결과 정리

(1) 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표들의 요부는 외관·호칭이 동일 또는 유사하여 양 표장이 동일·유사한 서비스에 함께 사용될 경우 수요자나 거래자가 서비스업의 출처를 오인·혼동할 염려가 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하다.

(2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원서비스표가 국내에서 원고의 출처표시로 널리 알려졌고, 실사용서비스업이 일본에서 제공되는 철도운송업으로 선등록서비스표들의 실사용서비스업인 여행예약업 등과 전혀 다르며, 이러한 거래실정에 비추어 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들과 오인·혼동될 염려가 없다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들과의 유사성에도 불구하고 서비스업 출처에 대한 수요자나 거래자의 오인·혼동을 배제할 정도로 국내에 널리 알려졌다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표들의 지정서비스업이 동일·유사할 뿐만 아니라 원고의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표의 실사용서비스업이 일본에서 제공되는 철도운송업이라고 하더라도 철도운송업 또한 선등록서비스표들이 사용되는 여행예약업 등과 밀접한 관련이 있으므로, 이

사건 출원서비스표의 실사용서비스업이 일본에서 제공되는 철도운송업이라는 사정만으로 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들과 오인·혼동될 염려가 없다고 볼 수는 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표들의 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '여행알선업, 여행좌석예약업, 관광객안내업, 여행예약업'은 선등록서비스표 1, 2, 3의 지정서비스업과 동일하다.

또한, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '철도운송업, 운송예약업, 운송정보제공업'은 운송, 운송의 예약, 운송정보제공에 관한 서비스인데, 이를 선등록서비스표들의 지정서비스업 중 '여행예약업, 여행좌석예약업, 관광객 안내업, 여행알선업, 지상/해양/항공관광 운송수단 준비 및 제공업' 등 여행 관련 서비스업과 대비하여 보면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 철도운송업 등의 수요자 중 상당 부분은 선등록서비스표들의 지정서비스업 중 여행 관련 서비스업의 수요자로 보이므로 수요자의 범위가 상당 부분 일치할 것으로 보이고, 여행예약업 등을 영위하는 사업자가 운송의 예약 및 운송정보제공업을 영위하거나 운송업의 영위자가 관광업도 함께 영위하는 경우도 많으므로 서비스업의 제공자도 상당 부분 일치할 것으로 보이는 점에서 양자는 유사한 서비스업에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 출원서비스업의 지정서비스업은 선등록서비스표들의 지정서비스업과 동일 또는 유사하다.

3) 소결

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하고, 그 지정서비스업이 선등록서비스표들의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	서승렬
-----	----	-----

판사	정윤희
----	-----

판사	김동규
----	-----