

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2019허3724 거절결정(상)
원 고 A

대표자 원장 B

소송대리인 변리사 이종예

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2019. 11. 20.

판 결 선 고 2019. 11. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 4. 10. 2018원1435 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2016-84897호/ 2016. 10. 17.

2) 구 성 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제35류의 광고물출판업, 인터넷광고업, 수출입업무대행업, 마케팅서비스업, 상품전시업, 컴퓨터화된 파일관리업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 간행물광고업, 기업선전홍보업, 정보의 데이터베이스구축업, 사무용품(가구는 제외) 판매대행업, 가방 판매대행업, 의류 판매대행업, 모자 판매대행업, 머그컵 판매대행업, USB 드라이브 판매대행업, 상업적 및 사업적 목적의 학술논문에 관한 통계정보제공업, 상업 및 비즈니스 관련 학술정보제공업, 상업적 및 사업적 목적의 학습자료제공업, 교육용 학습 컴퓨터프로그램 판매대행업

나. 선등록상표들

1) 선등록상표서비스표 1

가) 상표서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제25803호/ 2007. 9. 1./ 2008. 12. 18./ 2018. 5. 9.

나) 구 성 : REISS

다) 지정상품서비스업 : 별지 기재와 같다.

라) 등록권리자 : C

2) 선등록서비스표 2

가) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제329708호/ 2014. 7. 14./ 2015. 8. 18.

나) 구 성 : LISS[★]

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 인터넷 종합쇼핑몰업, 전기통신에 의한 통신판매중개업, 광고목적의 진열서비스업, 광고업, 마케팅업, 상품전시업, 선전홍보업, 소매목적의 통신매체상의 상품전시업, 인터넷을 통한 광고배포업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 판촉대행업, 구매주문 관리처리업, 가방 및 지갑 소매업, 귀금속제 액세서리 소매업, 액세서리(귀금속제 및 보석제는 제외)소매업

라) 등록권리자 : D

3) 선등록서비스표 3

가) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제336406호/ 2014. 11. 14./ 2015. 10. 29.

나) 구 성 : Rees

다) 지정서비스업 :

- 서비스업류 구분 제35류의 마케팅상담업, 기업경영보조업, 기업이전관련서비스 제공업, 기업정보제공업, 사업경영자문업, 사업계획업, 사업연구업, 기업경영상담업, 기업마케팅상담업, 마케팅전략연구업, 사업보고서작성업, 사업정보제공업, 사업조사평가업

- 서비스업류 구분 제36류의 부동산상담업

라) 등록권리자 : E

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대한 이의결정 및 거절결정(갑 제3, 5호증)

가) 원고는 2016. 10. 17. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2017. 5. 18. 이 사건 출원상표에 대하여 출원공고결정을 하고 그 무렵 출원공고를 하였는데, C는 2017. 7. 20. 특허청장에게 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 요지의 이유로 상표등록이의신청을 하였다.

나) 특허청 심사관은 2018. 3. 1. "이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표 1과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다."라는 취지의 이의결정을 하였고, 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지(갑 제4호증)

원고는 2018. 4. 2. 특허심판원 2018원1435로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 4. 10. "이 사건 출원상표는 선등록서비스표 2, 3과 대비할 때 호칭이 "리스"로 동일하여 유사한 표장에 해당하고, 선등록서비스표 2와 대비할 때 광고업 분야의 지정상품을 공통으로 포함하고 있어 지정상품이 동일·유사하며, 선등록서비스표 3과 대비할 때 상업적 목적의 정보제공업 분야를 공통으로 포함하고 있어 지정상품이 동일·유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다."는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 갑 제1, 3, 4, 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 출원상표는 "레이스"로 호칭되는 선등록상표서비스표 1과 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하고, "리스"로 호칭되는 선등록서비스표 2, 3과는 외관 및 관념의 차이가 현격하므로, 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하다.

2) 이 사건 출원상표는 학술정보제공업 등과 관련하여 주지·저명하므로, 선등록서비스표 2, 3과 호칭이 유사하더라도, 수요자나 거래자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없다.

3) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하므로, 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 출원상표는 "리스"로 호칭되는 선등록서비스표 2, 3과 그 호칭이 유사하여 유사한 표장에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "광고물출판업, 인터넷광고업, 마케팅서비스업, 상품전시업, 간행물광고업, 기업선전홍보업"은 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 "광고업, 마케팅업 등" 및 선등록서비스표 3의 지정서비스업 중 "마케팅 상담업, 기업 마케팅상담업"과 동일·유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "상업적 및 사업적 목적의 학술논문에 관한 통계정보제공업, 상업 및 비즈니스 관련 학술정보제공업, 상업적 및 사업적 목적의 학습자료제공업"은 선등록서비스표 3의 지정서비스업 중 "사업정보제공업"과 동일·유사하며, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "가방 판매대행업"은 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 "가방 및 지갑 소매업"과 동일·유사하다.

3) 원고가 제출한 증거만으로 이 사건 출원상표가 학술정보제공업 등과 관련하여 주지·저명하다고 볼 수도 없으므로, 호칭의 유사성에도 불구하고 이 사건 출원상표가

선등록서비스표 2, 3과의 관계에서 수요자나 거래자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없다고 볼 수 없다.

4) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 2, 3과의 관계에서 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 2, 3의 표장의 유사 여부

1) 판단기준

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 외관의 대비

이 사건 출원상표 ""는 크게 사각형 2개가 겹쳐져 3개의 공간으로 나뉘고, 영문자 "R", "I", "SS"가 다른 공간에 표시되어 구성된 표장이다. 반면 선등록서

비스표 2 "LISS[★]"는 영문자 "LISS"와 도형 "★"가 결합된 표장이고, 선등록서

비스표 3 "Rees"는 영문자 "Rees"로만 구성된 표장이다.

이 사건 출원상표와 선등록서비스표 2, 3은 도형과의 결합 여부, 구성 도형 및 구성 문자의 차이 등으로 말미암아 그 외관이 서로 다르다.

나) 호칭의 대비

우리나라의 일반적인 영어수준에 비추어, 이 사건 출원상표는 문자 부분인 "RISS"로부터 "리스" 또는 "알아이에스에스"로 호칭되고, 선등록서비스표 2는 문자 부분인 "LISS"로부터 "리스" 또는 "엘아이에스에스"로 호칭되며, 선등록서비스표 3은 "리스" 또는 "알이이에스"로 호칭될 것이다. 그런데 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정되면 양 상표가 유사하다고 보아야 하므로(대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결 참조), 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 2, 3은 모두 "리스"로 호칭될 수 있어, 그 호칭이 모두 동일·유사하다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표는 "R"과 "I"와 "SS"가 다른 공간에 배치되어 있는 도형과 문자의 결합상태를 볼 때 "알아이에스에스"로 호칭될 가능성이 매우 높아 선등록서비스표 2, 3과 호칭이 비유사하다는 취지로 주장한다. 그러나 갑 제9, 10호증의 각 기재에 의하면, 인터넷 검색사이트인 네이버 및 구글에서 한글 "리스"로 검색하여도 원고가 운영하는 학술연구정보서비스의 웹사이트(<http://www.F>)가 검색되는 사실, 네이버 연관검색어의 경우 "RISS"로 검색하면 "리스"가 가장 먼저, "리스"로 검색하면 "논문, 학위논문"이 제시되는 사실이 인정되므로, 이 사건 출원상표가 "리스"가

아닌 "알아이에스에스"로 호칭될 가능성이 매우 높다는 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

다) 관념의 대비

이 사건 출원상표는 문자 부분인 "RISS"로 관념될 것인데, 갑 제9호증, 을 제8호증의 각 기재에 의하면 "RISS"가 "리스 빙하기(의)"라는 의미로 영어사전에 등재된 사실은 인정되나, 우리나라의 일반적인 영어수준에 비추어 일반 수요자나 거래자가 그러한 의미를 직감하기는 어려울 것으로 보인다.

선등록서비스표 2는 문자 부분인 "LISS"로 관념될 것인데, 특별한 관념이 없는 조어로 보인다.

을 제13호증의 기재에 의하면, 선등록서비스표 3 "Rees"는 독일의 한 도시의 명칭인 사실은 인정되나, 우리나라의 일반 수요자나 거래자가 "Rees"로부터 독일의 도시 명칭임을 직감하기는 어려울 것으로 보인다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 2, 3은 일반 수요자가 거래자가 특별한 관념을 직감할 수 없어, 그 관념을 대비하기는 어렵다.

라) 대비 결과

이 사건 출원상표와 선등록서비스표 2, 3은 외관이 유사하지 아니하고, 관념을 대비하기 어려우나, 호칭이 동일·유사하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사한 표장에 해당한다.

마) 원고 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원상표는 학술정보제공업과 관련하여 주지·저명하므로, 선등록

서비스표 2, 3과 호칭의 유사성에도 불구하고 수요자나 거래자가 출처의 오인·혼동을 야기할 염려가 전혀 없다는 취지로 주장한다.

비록 상표 자체의 외관, 칭호, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리의 사후보장 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다(대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결 참조).

그러나 이 사건 출원상표가 학술정보제공업과 관련하여 주지·저명한지와 무관하게, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 "간행물광고업, 광고물출판업, 기업선전홍보업, 마케팅서비스업, 상품전시업, 인터넷광고업, 가방 판매대행업" 등과 관련하여 주지·저명하다거나, 학술정보제공업에서 알려진 정도가 위 지정상품에 영향을 미쳤음을 인정할 수 있는 아무런 증거가 없는 이상, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 위 지정상품과 관련된 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동의 염려가 없다고 단정하기는 어렵고, 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 2, 3과의 호칭의 유사성으로 인하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어 보일 뿐이다. 원고의 위 주장은 이유 없

다.

나. 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표 2, 3의 지정서비스업이 유사한지 여부

1) 판단기준

지정상품(지정서비스업)의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상표(서비스표)를 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 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 참조).

2) 구체적 판단

① 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "광고물출판업, 인터넷광고업, 마케팅서비스업, 상품전시업, 간행물광고업, 기업선전홍보업"은 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 "광고목적의 진열서비스업, 광고업, 마케팅업, 상품전시업, 선전홍보업, 소매목적의 통신매체상의 상품전시업, 인터넷을 통한 광고배포업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 판촉대행업" 및 선등록서비스표 3의 지정서비스업 중 "마케팅상담업, 기업마케팅상담업"과 대비할 때 모두 광고업, 마케팅업 분야의 상품(서비스업)이라는 점에서 공통되고, ② 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "가방 판매대행업"은 선등록서비스표 2의 지정서비스업 중 "가방 및 지갑 소매업"과 대비할 때 모두 가방의 판매와 관련된 서비스 상품(서비스업)이라는 점에서 공통되므로, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정이 유사하여 거래통

념상 동일·유사한 상표가 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자가 동일 사업자에 의하여 제공되는 상품(서비스업)이라고 오인·혼동할 우려가 있는 유사한 상품(서비스업)에 해당한다고 봄이 타당하다(원고는 지정상품의 유사 여부에 대하여 다투지 아니한다).

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

1) 원고는, 선등록서비스표 2, 3은 선등록상표서비스표 1, "",¹⁾ " "Lend Lease"²⁾,

 "3)", " "4) 등의 상표와 포장 및 지정서비스업이 유사하여 거절되었어야 함에도 불구하고 잘못 등록된 것으로서 인용상표로의 지위가 없으므로, 선등록서비스표 2, 3을 인용하여 이 사건 출원상표를 거절할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호 소정의 선등록상표와 유사한 상표에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 그 선등록상표에 대한 등록무효심판이 확정되지 않은 이상 그 선등록상표의 등록무효를 주장하거나 선등록상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후 2323 판결 참조), 이와 같은 법리는 거절결정불복심판에서도 적용된다고 봄이 상당하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 원고는, 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표 1과 유사하다는 이유로 거절결정되었으나, 이 사건 심결에서는 거절결정에서 판단되지 않은 사유인 선등록서비스표

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제481463호/ 1999. 10. 7./ 2000. 11. 16./ 2010. 11. 16. 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 T셔츠, 모자, 혁대 등.
 2) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제115330호/ 2004. 1. 28./ 2005. 4. 19./ 2015. 4. 20. 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 기업정보제공업 등, 상품류 구분 제36류의 부동산관리업, 재무정보제공업 등.
 3) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제461263호/ 1999. 1. 18./ 1999. 12. 21. 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 단화 등.
 4) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제299504호/ 2013. 11. 5./ 2014. 9. 18. 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 온라인 혹은 오프라인을 통한 의류 도매업 등.

2, 3과 유사하다는 이유로 심결을 하였으므로, 거절결정에서 판단하지 않은 사유를 거절결정이유로 적시한 위법이 있다는 취지로 주장한다.

상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(상표법 제55조, 제123조 참조). 그리고 상표법 제60조, 제66조에 따라 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결 참조).

그러므로 살피건대, 을 제15, 16호증의 각 기재에 의하면, C는 이 사건 출원상표의 이의신청절차에서 이 사건 출원상표는 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 주장한 사실, 위 이의신청에 대하여 원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하여 위 제7호에 해당하지 아니한다는 취지의 답변서를 제출한 사실이 인정된다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이의신청서가 출원인 원고에게 송달되어 답변서 제출의 기회가 주어졌고, 실제로 출원인인 원고도 이에 대하여 답변서를 제출하면서 이를 다툰 바 있으므로, 비록 특허청 심사관이 선등록상표서비스표 1만을 근거로 거절결정을 하였다 하더라도 이 사건 심결이 선등록서비스표 2, 3를 들어 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정한 것이 위법하다고 볼 수 없어 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 검토 결과 정리

이 사건 출원상표는 선등록서비스표 2, 3과 표장이 유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 "광고물출판업, 인터넷광고업, 마케팅서비스업, 상품전시업, 간행물광고업, 기업선전홍보업, 가방 판매대행업"은 선등록서비스표 2, 3의 지정서비스업과 유사하므로, 이 사건 출원상표의 나머지 지정상품의 유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 출원상표는 위 지정상품과 관련하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 그리고 출원상표의 지정상품 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 하므로(대법원 2006. 3. 10. 선고 2004후2109 판결 참조), 이 사건 출원상표의 등록은 그 지정상품 전부에 대하여 거절되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 우성엽

 판사 이진희