

# 문자결합상표의 유사여부판단에 있어서 분리관찰가능여부에 관한 연구

## [연재 일정 안내]

연 재	목 차
2006. 4월호	I. 연구목적
	II. 분리관찰가능여부에 관한 일반적인 판단기준
	III. 판례분석을 통한 본 분리관찰 가능 여부(요약)
2006. 5월호	IV. 분리관찰가능여부에 관한 구체적인 사례들
2006. 6·7월호	
2006. 8월호	
	V. 결론

- 두 단어가 지정상품의 일반 수요자가 알기 쉬운 단어로 구성되어 있는지 여부와 관련하여(쉬운 단어는 중·고등학교에서 학습해야 할 기본어휘인 영어사전 상 별표 2개를 기준으로 한 것임)
- 쉬운 단어들로 구성되어 있어 분리관찰이 가능하다고 판단한 사례

### 사례1)

- 이 사건 출원상표 : Performance
- 인용상표 : FERFORMANCEVIEW
- 관련판결요지(94후1350,1541)

“PERFORMANCE”와 “VIEW”라는 두 단어가 단순히 결합되어 있음을 쉽게 인식할 수 있어 “PERFORMANCE”만으로 약칭되어질 수 있으므로 양 상표는 유사 사례2)

- 이 사건 출원상표 : Apple
- 인용상표 : APPLEBOX
- 관련판결요지(90후1741,1834)

인용서비스표는 사과, 사과나무 등을 뜻하는 “APPLE”과 상자, 선물 등을 뜻하는 “BOX”라는 두 개의 쉬운 단어가 단순히 결합되어 있으므로, “App



### 이 제 명 상표3심사팀장

현재 특허청 상표디자인 심사본부 상표3심사팀장  
 충남대학교 특허법무대학원 졸업(법학석사)  
 특허청 국제특허연수부 교육과장  
 특허청 특허심판원 심판관

le”로 인식되는 경우에는 이 사건 출원상표와 호칭, 관념이 동일  
사례3)

이 사건 출원상표 : SMARTSKETCH

○ 인용상표 : SKETCH

○ 관련판결요지(2000후4992)

“SMART”와 “SKECH”라는 두 단어가 단순히 결합되어 있음을 쉽게 인식할 수 있어 신속을 요하는 거래계의 관행으로 보아 “SKETCH”만으로 약칭될 수 있으므로, 양 상표는 그 요부의 호칭이 동일

사례4)

○ 이 사건 출원상표 : LOSTLEGEND

○ 인용상표 : LEGEND

○ 관련판결요지(98후652)

우리나라 영어보급수준을 고려해 볼 때 “LOST”와 “LEGEND”가 결합되어 구성된 상표임을 쉽게 직감할 수 있어 “LOST” 또는 “LEGEND”만으로 간략하게 약칭, 그러한 경우에는 인용상표와 호칭 및 관념이 동일

- 쉬운 단어들로 구성되어 있지 않아 분리관찰이 가능하지 않다고 판단한 사례  
사례1)

○ 이 건 등록상표 : HYDRAMATT

○ 인용상표 : MATT

○ 관련판결요지(99후642)

“HYDRAMATT”라는 영어단어는 없고 그 중 앞부분인 “hydra”는 “그리스 신화에서 헤라클레스가 퇴치한 늪에 사는 머리가 아홉인 뱀, 근절키 어려운 재해, 강장동물의 일종인 히드라”라는 뜻을, 뒷부분인 “matt”는 “꽉택이 없는, 윤을 없앤, 반들거리지 않는”이라는 뜻을 가지고 있는 사실, 위 두 단어에는 중·고등학교 및 대학교의 각 교과과정에 나오는 단어를 나타내는 “\*” 표시가 한 개도 되어 있지 아니하므로 대학교까지의 교과과정에서도 나오지 않는 단어로 분류되어 있는 사실, 일부 영한사전에는 “matt”에만 위와 같은 뜻이 기재되어 있고 아예 “matt”라는 단어는 등재조차 되어 있지 아니하기도 한 사실을 인정할 수 있는 바, 이러한 사실과 이 건 등록상표의 지정상품인 화

장품의 일반수요자들과 이라고 할 수 있는 여성들의 일반적인 영어수준에 비추어 보면, “hydra”와 “matt”는 국내에서 일반적으로 널리 사용되지 않는 생소한 어휘로서 사전을 찾아보아야만, 비로소 위와 같은 뜻을 가지고 있음을 알 수 있으므로, 화장품의 일반수요자들이 “hydra”와 “matt”를 보고 직관적으로 위와 같은 의미를 가진 것으로 알기는 어렵다 할 것이다.

이러한 사정을 참작하면 이 건 등록상표의 지정상품의 일반수요자들이 연이어 표기되어 있는 “HYDRAMATT”를 “HYDRA”와 “MATT”로 분리하여 인식하리라고는 기대할 수 없고 그 자체를 전체로서 인식하고 호칭한다 할 것이다.

사례2)

- 이 사건 출원상표 : HANSGROHE
- 인용상표 : GROHE
- 관련판결요지(90후1147)

이 사건 출원상표는 “HANS”와 “GROHE”가 결합한 것임을 알기 어렵고 “HANS”를 생략한 채 “GROHE”만으로 호칭되거나 인식될 가능성도 없으므로 전체적으로 관찰

■ 기타 분리관찰이 가능하지 않다고 판단한 사례

사례1) 식당업 등과 같이 서비스업이 서비스가 제공되는 장소와 결합한 표장인 경우

☞ 배밭고을

[그림12]



[그림13]



[그림14]

- 이 건 등록서비스표 : [그림 12]
- 선등록 서비스표 : [그림 13]
- 관련판결요지(2004허 3409)

이 사건 등록서비스표에서 문자와 결합되어 있는 배를 상징하는 도형 [그림 14]은 식별력이 약하므로 이 부분으로 호칭된다고 보기는 어렵고, 문자 부분인 ‘배밭고을’ 중 ‘배밭’은 ‘배가 자라는 밭(땅)’을 의미하고 ‘고을’은 ‘사람들이 사는 마을’ 또는 ‘마을이 모여 이루어진 지역’을 의미하므로 ‘배밭고을’은 ‘배밭이 있는 마을(지역)’을 의미한다 할 것인 바, 식당업 등과 같은 서비스업은 그 업체가 헤아릴 수 없이 많고 사용하는 서비스표장 또한 동

일한 문자를 포함하는 것이 허다하여 일반수요자들은 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 전체로 호칭하지 일부 문자만으로 약칭하지는 않을 것인 점, 식당업 등과 같은 서비스업의 경우 서비스가 제공되는 장소에 중요한 의미가 부여되므로 '배밭고을' 역시 단순히 '배밭' 이란 관념보다는 장소를 나타내는 '고을' 을 붙여 '배밭고을' 이란 일체화된 단어로 인식하고 호칭할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 문자부분을 일체로 하여 '배밭고을' 로 호칭되고 관념된다고 보아야 할 것이다. 이에 비하여 선등록서비스표는 배를 상징하는 도형 [그림 15] 좌우에 [그림 16], [그림 17] 가 결합되어 있으나 '갈비전문' 또는 '갈비' 는 서비스업종을 표시하는 흔한 낱말이므로 나머지 문자부분인 '태능배밭' 으로 호칭될 것인데, 여기에서 '태능' 은 지리적 명칭으로 식별력이 다소 약하므로 나머지 '배밭' 으로만 호칭된다고 볼 수도 있겠으나, '한식점 경영업' 과 같은 지정서비스업의 경우 일반수요자들은 앞에서 본 바와 같이 음식점을 특별한 경우가 아닌 한 대체로 일부 문자만으로는 약칭하지 아니하는 점 등을 감안하면, 선등록서비스표 역시 '배밭' 으로 약칭된다기보다는 '태능배밭' 으로 호칭되고 관념된다고 보아야 할 것이다.

사례2) 접두어와 형용사의 두 단어로 구성되어 있고, 형용사가 식별력이 약하다고 한 경우

- 이 사건 출원상표 : BIOFINE
- 선등록상표 : INTERFINE
- 관련판결요지(2005허2694)

이 사건 출원상표가 'BIO' 와 'FINE' 이라는 두 영어 단어의 결합에 의하여 구성된 것으로 인식된다고 하더라도, 접두어와 형용사가 결합하여 전체가 알파벳 7자로 구성된 단어에서, 접두어로 사용된 'BIO' 를 다시 분리하여 "BIO" 와 "FINE" 으로 인식하는 것은 매우 부자연스러울 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표의 'FINE' 부분은 앞에서 본 바와 같이 주로 형용사로 사용되어 '좋은, 훌륭한, 잘하는, 우수한, 탁월한' 등의 뜻을 나타내므로 식별력이 약하다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위 'FINE' 부분만으로 분리 인식되거나 약칭된다고 볼 수는 없는 이상, 위 주장은 이유 없다.



[그림 15]



[그림 16]

태능배밭갈비

[그림 17]

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 그 표장이 유사하지 않다.

사례3) 접두어로서 독립적인 의미를 갖지 아니하고 반드시 다른 단어와 결합하여 하나의 새로운 단어를 구성하는 특성을 가지고 있는 경우

- 이 사건 출원상표 : uniPOS
- 인용서비스표 : POS
- 관련판결요지(2000허1634)

이 사건 출원상표 및 서비스표는 영문자“uni”와 “POS”가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어이고(“uni”는 소문자이고 “POS”는 대문자여서 외관상 분리관찰의 여지가 전혀 없지 아니 하나, 소문자·대문자라는 글자의 크기 차이만으로는 분리관찰을 하여야 할 특이한 형태라고는 할 수 없다.), 그 칭호에 있어서도 전체적으로 4음절에 불과하여 어감상으로 전체적으로 용이하게 호칭할 수 있을 정도로 비교적 짧을 뿐만 아니라, “uni”는 ‘하나의’, ‘단일의’ 등의 뜻을 가진 접두어로서 그 자체로서는 독립적인 의미를 갖지 아니하고 반드시 다른 단어와 결합하여 하나의 새로운 단어를 구성하는 특성을 지니고 있다는 점을 감안하면, 이 사건 출원상표 및 서비스표는 “uni”와 “POS”가 일련불가분적으로 결합되어 있다고 보아야 할 것이고, 이를 “uni”와 “POS”로 분리하는 것은 부자연스럽다고 할 것이다.

그리고 “POS”가 ‘판매시점 정보관리’를 의미하는 “Point of Sales”의 약어로 등재되어 있을 뿐더러 국내 일간지와 인터넷상에서도 “POS”에 관한 자세한 설명을 하고 있고, 이 사건 출원상표 및 서비스표의 지정상품 및 서비스업과 관련하여 컴퓨터, 판매시점 정보관리 시스템 단말기나 판매시점관리, 현금자동지급기관리 등을 지정상품 또는 지정서비스업으로 하여 ‘MAGICPOS’, ‘VPOS’, ‘P’POS’, ‘GOLDPOS’ 등 13개의 “POS”를 포함하는 상표들이 등록되어 있는 사실 등으로 미루어 보아 “POS”가 이 사건 출원상표 및 서비스표의 상품 및 서비스업과 관련하여 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이어서 이 사건 출원상표 및 서비스표에 있어서 “POS”라는 부분이 요부가 된다고 보기 어렵고, 따라서 일반수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표 및 서비스표를 “POS”만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한

다고 봄이 상당하다.

## V. 결론

앞의 판결례를 통해 알아 본 결과 단어와 단어가 결합한 문자결합상표가 어느 경우에 분리관찰이 가능한지 여부를 판단하는 기준을 명확히 정하기는 어려우나, 대략 다음과 같은 판단기준이 있다고 할 수 있다.

첫째, 두 단어가 새로운 관념을 형성하는지 여부

둘째, 두 단어가 결합한 표장이 식별력이 없거나 약한 단어들로서 구성되었는지 여부

셋째, 두 단어가 결합한 표장이 국내의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 전체적으로 인식되고 사용되었는지 여부

넷째, 두 단어가 쉬운 단어로 구성되어 있는지 여부

다섯째, 두 단어의 결합이 시각적으로 분리되어 있는지 여부

문자결합상표가 첫째, 둘째 및 셋째의 각 요소에 해당하는 단어로 구성되어 있다면 그 중 어느 한 요소에 의해 분리관찰가능여부를 판단할 수도 있겠으나, 넷째, 다섯째의 요소로 문자결합상표가 구성되어 있다면 위 판단기준, 호칭상의 음절수 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

예를 들면 두 단어가 쉬운 단어로 구성되어 있거나 두 단어의 결합이 시각적으로 분리되어 있더라도 그 결합의 결과로 새로운 관념을 형성하는 경우에는 분리관찰이 어렵다고 보아야 할 것이고, 두 단어가 쉬운 단어로 구성되고 시각적으로 분리되어 있더라도 그 두 단어가 식별력이 없거나 약할 경우에는 전체적으로 관찰하여 판단하여야 할 것이다.

또한 앞의 기타 분리관찰이 가능하지 않다고 판단한 사례부분에서 보는 바와 같이 위 판단기준만으로 판단하기 곤란한 형태의 사례도 있으므로 많은 판결례를 통해 다양한 형태의 사례를 접하는 것이 필요하다고 사료된다.