

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000484-08

ISSN 1975-3446

심판관 보수교육 교재 I

상 표 판 례

(통권 제20호)

2009.9



특허심판원

korean intellectual property tribunal

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000484-08

ISSN 1975-3446

심판관 보수교육 교재 I

상 표 판 례

(통 권 제 20 호)

2009. 9



특허심판원

korean intellectual property tribunal

일러 두기



1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로서 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허·실용신안)로 대별하고, 특허·실용신안에 대하여는 기계·금속·건설, 화학·생명공학, 전기·전자·통신 분야로 구분하여 발간하였습니다.
2. 본 책자에 게재된 판결문은 2009년 4 ~ 6월까지 대법원 및 특허법원 등에서 최근 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건을 중심으로 수록하였으며, 관련법 조문별 또는 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다.
3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 “후”자는 특허상고사건을, “허”자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 “당”자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, “원”자는 특허심판원 사건 중 거절불복사건을 표시한 것입니다.
4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완·발전시켜 나가도록 하겠습니다.



I. 제6조 제1항 제3호 · 1

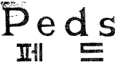
1. 2008허13336 <i>Mini Bank</i>	3
2. 2009허184 두손위 생장갑	9
3. 2009허1569 호박세스	12

II. 제6조 제1항 제7호 · 23

1. 2007후3301 우리은행	25
(원심판결) 2005허9886	32
※ 유사판례 : 2007후3325	
2. 2008후4691  경주빵	44
3. 2008허12999 사단법인 한국해동검도협회	47

III. 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항 · 53

1. 2008후4783 NICOLE MILLER vs  ,  Nicole christian	55
2. 2008후5151 SHOW vs BIG SHOW	57
※ 유사판례 : 2008후5168 · 5175 · 5199 · 5205	

3. 2008허12364	 vs 남양 등 (상품유사여부)	60
4. 2008허12784	ESPRADA vs PRADA	69
5. 2008허12821	Eryn Brinié vs ELIN 	74
※ 유사판례 : 2008허12838 · 12852 · 12883		
6. 2008허13763	 vs Funny Funny 퍼니 퍼니	79
7. 2008허13954	ARMANI PRIVÉ vs  DECO PRIVÉ	84
※ 유사판례 : 2008허2098		
8. 2009허887	 vs 	93
9. 2009허1200	 vs 	97
10. 2009허1439	 vs 	102
※ 유사판례 : 2008허1446		
11. 2009허2203	PRO-PAD vs  등	108
12. 2009허2371	 vs 매일	112

IV. 제7조 제1항 제11호 · 117

1. 2008허11996		119
2. 2008허12159	QUEENBABY	125
3. 2008허13053	POLHAM	133

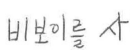
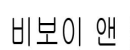
V. 제7조 제1항 제12호 • 145

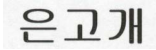
1. 2008허13084  147
2. 2008허13558 **BELLAGIO** 163
 ※ 유사판례 : 2008허13565
3. 2008허13985 **MIRAGE** 167
 ※ 유사판례 : 2009허1330
4. 2009허16 **kawasaki**  174
 ※ 유사판례 : 2009허23

VI. 제10조 • 181

1. 2009허2753  183
 AMERICAN FITTED

VII. 권리범위확인 • 189

1. 2007후4939  vs  191
 KYOUNGJU BREAD
 (원심판결) 2007허2964 193
2. 2008허3551 센텀파크 vs 롯데 갤러리움 센텀 등 201
 ※ 유사판례 : 2008허3735 · 11309 · 11316 · 11347 · 11354
3. 2008허12845  vs  207

4. 2009허764		vs			213
5. 2009허2043		vs	은고개애마		218

VIII. 기 타 • 225

1. 2007후3384 (승소한 사건에 대한 상고이므로 각하함)		227
2. 2008허14315 (일사부재리)		229



I . 제6조 제1항 제3호



1. 2008허13336 *Mini Bank*
2. 2009허184 두손위 생장갑
3. 2009허1569 호박세스



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사	건	2008허13336 등록무효(상)
원	고	노틸리스호성 주식회사 서울 강남구 청담동 52 대표이사 류필구 소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 장선 변호사 이회기, 정병문
피	고	트라넥스코리아 주식회사 서울 금천구 가산동 493-6 대륭테크노타운 6차 1203호 대표자 이사 권희묵 소송대리인 변호사 강동세
변	론	종 결
판	결	선 고
		2009. 4. 2. 2009. 4. 16.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 11. 24. 2007당3424호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 표장 : ***Mini Bank***

(2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 3. 27./2002. 6. 7./
2002. 7. 26./제526315호

(3) 상표권자 : 원고

(4) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 ‘현금입출금기(ATM), 금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치’

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 지정상품인 ‘현금입출금기’와 관련하여 볼 때 그 효능, 용도, 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표일 뿐만 아니라, 나머지 지정상품과 관련하여 볼 때 일반 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에 해당되어 무효로 되어야 한다”는 이유로 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당3424호로 심리한 다음 2008. 11. 24. “이 사건 등록상표는 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 그 성질(용도, 형상)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당할 뿐만 아니라 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다”는 이유로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1호증의 1, 갑 제2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구

라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 참조).

또한 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별 현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).

(2) 판단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록상표는 ‘작은, 소형의’라는 뜻을 가지는 ‘Mini’와 ‘은행, 저장소’라는 뜻을 가지는 ‘Bank’가 결합된 문자상표로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘현금입출금기(ATM)’와 관련하여서는 ‘소형 은행’, 나머지 지정상품과 관련하여서는 ‘정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소’로 인식할 것인바, 이러한 ‘소형 은행’, ‘정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소’라는 의미는 이 사건 등록상표의 지정상품

들의 성질을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 일반 수요자나 거래자들이 그 지정상품을 생각할 때 누구나 ‘현금을 자동으로 입출금할 때 사용하는 기계 (automatic teller machine)’라거나 ‘컴퓨터 관련 저장장치 또는 소프트웨어’ 등과 같이 그 지정상품의 효능이나 용도, 형상 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수 없다.

피고는, 이 사건 등록상표는 지정상품의 집합이나 판매·제조장소 또는 서비스를 제공하는 장소의 의미를 가지는 식별력이 없는 ‘Bank’에 크기를 나타내는 ‘Mini’가 결합된 표장이라 하더라도 위 두 단어가 결합함으로써 어떠한 새로운 관념을 형성하는 것도 아니므로, 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표라는 취지의 주장을 하나, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표의 ‘Bank’ 부분이 어떠한 상품의 집합체나 그 판매·제조장소를 나타내거나 서비스가 제공되는 장소를 나타내는 식별력 없는 표장이라고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품의 기능이나 용도를 간접적으로 연상시키는 정도에 불과할 뿐만 아니라, ① ‘현금입출금기, 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터용 저장장치’ 등을 지정상품으로 한 ‘이지뱅크(EASY BANK), diskbank, 디스크뱅크, COM·BANK’ 등의 상표가 등록되어 있는 등 ‘BANK’를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있는 점(갑 제8호증의 1 내지 95), ② 이 사건 등록상표가 등록되기 전후로 원고 이외에 이 사건 등록상표와 같은 상표를 위 지정상품에 사용하였다거나 사용하고 있다고 볼 자료가 없는 점 등을 보태어 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 등록상표는 기술적 표장만으로 된 상표라거나 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는 상표라고 할 수 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 ‘상품의 품질을 오인하게

할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 참조). 또한 어느 상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).

(2) 판단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 중 '금융처리프로그램'이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치'와 관련하여 볼 때 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 위에서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들은 통상 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 관련하여서는 이 사건 등록상표를 '정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소' 등으로 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표가 'Bank'라는 표장 때문에 '은행과 관련된 어떤 것'이라는 관념만을 가진다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 '소형 은행'만으로 인식된다 하더라도 일반 수요자가 이 사건 등록상표에 의하여 인식하는 것은 '규모가 작은 은행업'이라 할 것인바, 이는 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 동일계통에 속하는 것이라고 할 수 없으므로, 거래통념상 위 지정상품의 일반 수요자들 사

이에서 이 사건 등록상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품과의 관계에 있어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허184 등록무효(상)

원 고 예창호 (***-*****)**

부산 동구 범일2동

피 고 김원중 (***-*****)**

서울 강서구 방화동

변 론 종 결 2009. 4. 9.

판 결 선 고 2009. 4. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 12. 9. 2008당740호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- (1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 1. 14./ 2005. 1. 6./ 2005. 3. 4./제610442호
- (2) 구성 : **두손위생장갑**
- (3) 지정상품 : 가사용 장갑, 광택용 장갑, 원예용 장갑, 1회용 가사용 장갑
(상품류 구분 제21류)
- (4) 등록권리자 : 피고

나. 이 사건 심결의 경위

원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2008 당740호로 심리한 다음, 2008. 12. 9. 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니어서 위 규정에 위반되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 자백 간주

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되는지 여부에 대한 판단

가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조).

나. 구체적인 판단

이 사건 등록상표 ‘**두손위생장갑**’은 그 지정상품을 ‘가사용 장갑, 광택용 장갑, 원예용 장갑, 1회용 가사용 장갑’으로 하고, ‘두 손’과 ‘위생’ 및 ‘장갑’의 단어들이 간격 없이 차례로 표기되어 이루어진 상표이다. 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘위생’은 “건강의 유지와 증진을 도모하기 위하여 질병의 예방이나 치료

에 힘쓰는 일”을 뜻하고, ‘두 손’은 일반적으로 “오른손과 왼손의 양쪽 손”을 의미하는 것으로 사용되고 있음을 고려하여 볼 때, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우에 “두 손 모두에 장갑을 사용하면 건강이 유지되고 질병이 예방됨” 또는 “건강을 유지하고 질병을 예방하기 위하여 두 손 모두에 장갑을 사용함” 등의 의미로 인식된다. 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 ‘가사용 장갑, 광택용 장갑’ 등의 효능·용도·수량 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허1569 등록무효(상)

원 고 김지숙 (*****-*****)
인천 남구 주안6동
소송대리인 변리사 박길님, 박지호

- 피 고
1. 이재우 (*****-*****)
서울 강북구 미아2동
 2. 윤나영 (*****-*****)
부산 수영구 민락동
 3. 김효리 (*****-*****)
광명시 광명4동
 4. 김현정 (*****-*****)
인천 서구 가정3동
 5. 서태웅 (*****-*****)
대구 서구 평리2동
 6. 한선화 (*****-*****)
수원시 영통구 영통동
 7. 이재영 (*****-*****)
부산 연제구 거제1동
 8. 김해용 (*****-*****)
아산시 배방면
 9. 최상화 (*****-*****)
부천시 원미구 상동
 10. 장현아 (*****-*****)
공주시 우성면
 11. 서지선 (*****-*****)
서울 강북구 수유5동
 12. 김종열 (*****-*****)
서울 강서구 화곡3동

13. 이승훈 (*****_*****)

용인시 기흥구 보라동

14. 이경민 (*****_*****)

청주시 상당구 금천동

피고들 소송대리인 변리사 천효남

변 론 종 결 2009. 6. 12.

판 결 선 고 2009. 6. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 1. 23. 2008당2439호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제742501호 상표의 지정상품 가운데 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드립지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 10%는 원고가, 90%는 피고들이 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2009. 1. 23. 2008당2439호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 이 사건 등록상표

- (1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2007. 5. 10./2008. 3. 26./2008. 4. 1./제742501호

호박세스

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이, 골판지상자, 종이제 선물상자

(4) 상표권자 : 원고

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고들은 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 지정상품들의 성질표시로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당하고, 과거부터 거래업계에서 다수인이 선물용 상품명으로 사용하고 있는 일반화된 용어로서 상표로서의 식별력이 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하며, 만일 이 사건 등록상표가 “호박세스”의 재료 또는 용기에 해당되지 아니하는 지정상품에 사용될 경우에는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정에도 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2008당2439호로 심리한 후 2009. 1. 23. 아래와 같은 이유로 피고들의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(가) “호박세스”는 주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인끼리 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펄구김지, 주름종이, 색종이’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는, 초콜릿이 함유된 종이 공예제품이므로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’ 등과 관련지워 볼 때 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다.

(나) 네이버, 야후 등 포털사이트에 의하면, “호박세스 쇼핑몰”, “호박세스 접기”, “호박세스 상자 만들기”, “호박세스 블로그”, “호박세스 접기 카페” 등

“호박세스”라는 용어를 종이 접기와 관련하여 다수인이 사용하고 있음을 알 수 있는바, 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호의 규정에 해당한다.

(다) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당하는지에 대하여는 더 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질(용도, 형상)을 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장이고, 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표이다.

2. 이 사건의 쟁점

원고는, 이 사건 등록상표는 조어상표로서 출처표시기능을 수행할 수 있고, 지정상품과 관련하여 상품의 성질 등이 연상되는 표장도 아니며, 원고가 2001. 경부터 인터넷 카페, 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여, 다양한 형상의 종이접기 내에 초콜릿 제품 등을 넣어 만든, 원고의 상품명으로 사용해 온 것인데, 일부 동종 업자들이 이를 모방하여 사용해 온 것일 뿐 다수인이 사용해 온 상품명도 아니라고 하면서 이 사건 심결의 취소를 구한다.

이에 대하여 피고들은, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘펼구김지, 구김지, 주름종이’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 재료 혹은 용도 표시 표장에 해당하고, ‘종이제 선물상자’ 또는 ‘골판지상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 용도 표시 표장에 해당하며, 다수인이 상품명으로 사용하는 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하고, “호박세스”와 무관한 지정상품에 대해서는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자 기만 상표에 해당하므로 이 사건 심결이 적법하다고 다툰다.

따라서 이 사건의 쟁점은, 과연 “호박세스”라는 표장을 사용하고 있는 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하는지 여부, 같은 항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부, 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자 기만 염려 있는 상표에 해당하는지 여부이다.

3. 판 단

가. 이 사건 등록상표의 특징 및 “호박세스”의 알려진 정도

이 사건 등록상표는 붉은색 사각형 내부에 역시 붉은색을 이용하여 “호박세스”라는 문자를 장식적인 글씨체로 표시한 표장이므로, “호박세스”라는 문자 부분이 특징적인 요부라고 할 수 있다.

그런데 “호박세스”라는 문자 자체는 ‘호박’이라는 명사와 사전에 없는 ‘세스’라는 단어가 합쳐진 조어라고 할 것이나, 을 제1호증, 을 제2호증의 1 내지 27의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, “호박세스”는 이미 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2008. 3. 26. 전에, 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 수요자와 공급자 사이에서는, “주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펼구김지, 주름종이, 색종이 기타 포장용 종이류’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는, 초콜릿이 함유된 종이 공예제품”으로 널리 알려져 있었던 사실이 인정되고, 반증이 없다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

우선, 피고들은 “호박세스”를 제작하려면 ‘주름종이, 펼구김지, 구김지’ 등을 사용하지 않을 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘펼구김지, 구김지, 주름종이’에 대해서는 상품의 재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는 재료 표시란 당해 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 재료를 표장으로 사용하는 경우를 말하는 것인데, 피고들의 주장 자체에 의하더라도, 이 사건 등록상표의 요부인 “호박세스”라는 표장은 지정상품인 ‘주름종이, 펼구김지, 구김지’의 재료를 의미하는 것이 아니고, 그 역으로 ‘주름종이, 펼구김지, 구김지’가 “호박세스”의 재료로 사용된다는 것이므로, 이 사건 등록상표가 지정상품의 재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수는 없다.

나아가, ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’에 대한 피고들의 위 주장에는, “호박세스”를 만들기 위해서는 반드시 ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’가 재료로 사용되어야 하므로, “호박세스”라는 표장은 ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’에 대해서는 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지도 담겨 있다고 할 수 있어, 이 점에 관하여 본다. 그러나 과연 “호박세스”를 만들기 위해서는 반드시 ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’가 재료로 사용되어야 하는지에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라(오히려 위에서 든 증거들에 의하면, 색종이 등 포장지로 사용될 수 있는 종이류는 폭넓게 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 사실을 인정할 수 있다), 가사 이를 인정한다고 하더라도, ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’가 반드시 “호박세스”를 만드는 용도로만 사용되고 달리 다른 용도로는 사용될 수 없는 상품이라고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표가 ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.

또한 피고들은, “호박세스”가 주로 10개, 20개, 30개 등의 단위로 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 담겨 거래되므로, 이 사건 등록상표는 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 ‘주름종이, 펠구김지, 구김지’에 대하여 위에서 본 바와 마찬가지로, 과연 “호박세스”를 일정 수량 담기 위해서는 반드시 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 사용되어야 하는지에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 가사 이를 인정한다고 하더라도, ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 반드시 “호박세스”의 용기로만 사용되고 달리 다른 용도로는 사용될 수 없는 상품이라고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표가 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.

그 외에, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 스타드립지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대하여 재료 혹은 용도 표시 표장에 해당하는지에 관하여 보더라도, “호박세스”라는 표장이 위 지정

상품의 재료를 의미하는 것도 아니고, 위 지정상품의 용도가 “호박세스”의 재료에 한정되는 것도 아니어서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품의 재료 혹은 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.

한편, 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지에 대하여 보더라도, 위에서 본 이 사건 등록상표의 지정상품 어느 것도 호박 모양인 것은 없으므로, 이 사건 등록상표가 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.

결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 어느 것에 대해서도 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 피고들의 구체적 주장

피고들은, “호박세스”라는 표장이 선물용품 업계에서 수요자와 공급자 다수인에 의하여 선물용 상품명으로 사용되고 있는 일반화된 용어이므로, “호박세스”를 요부로 하는 이 사건 등록상표는 상표로서의 식별력이 없다고 주장한다.

(2) 판단

(가) 판단기준

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결, 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결 참조).

(나) 구체적 판단

① “호박세스”라는 표장의 식별력을 인정할 수 없는 지정상품의 범위

“호박세스”가 이미 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2008. 3. 26. 전에, 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 수요자와 공급자 사이에서는, “주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펼 구김지, 주름종이, 색종이 기타 포장용 종이류’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는, 초콜릿이 함유된 종이 공예제품”으로 널리 알려져 있었다는 점은 위에서 인정한 바와 같으므로, “호박세스”라는 표장은 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 일종인 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’과의 관계에 있어서는 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 없는 상표라고 할 것이다.

따라서 “호박세스”라는 표장을 요부로 하는 이 사건 등록상표는 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’을 포함할 수 있는 상품에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.

② 이 사건 등록상표의 지정상품에 대한 개별적 검토

우선, 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 관하여 본다. 위에서 본 바와 같이, “호박세스”는 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’의 일종이라고 할 수 있는데, ‘골판지상자, 종이제 선물상자’는 그 상품의 성격 자체로 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’을 포함하는 상품이라고 할 것이다. 즉, ‘골판지상자, 종이제 선물상자’는 다양한 크기와 모양으로 제작될 수 있는 것이어서, 한편으로는, “호박세스” 수습개를 담을 수 있을 정도의 큰 크기로, 호박 모양과는 전혀 관계 없는 모양으로 제작될 수도 있지만, 다른 한편으로는, 작은 초콜릿 한개를 담을 수 있는 작은 크기로, 호박을 연상시키는 모양으로 제작될 수도 있는 것인바, 만일 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 작은 초콜릿 한개를 담을 수 있는 작은 크기이면서 호박을 연상시키는 모양으로 제작된다면, 이는 그 자체로 “호박세스”와 동일·유사한 상품이 될 수 있는 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.

다음으로, 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이에이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인에플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 관하여 본다. 위에서 본 바와 같이, 위 지정상품 가운데 일부 지정상품이 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 관계에 있기는 하나, 나아가 위 지정상품 자체가 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’인 것은 아니고, 종이 공예제품의 특성상 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 지정상품이 얼마든지 다른 종류의 종이 공예제품의 재료로도 사용될 수 있는 것이므로, “호박세스”의 재료로 사용될 수 있는 지정상품과 “호박세스”를 동일시할 수도 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표가 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 없는 상표라는 이유로, ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’이 아닌 위 지정상품에 대해서도 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 볼 수는 없다(“호박세스”의 재료가 될 수 있는 지정상품에 대하여 “호박세스”라는 표장을 요부로 하는 상표가 등록될 수 있도록 함으로써 발생할 수 있는, 광범위한 상표권 행사의 부작용은, 상표권 침해가 다투어지는 구체적인 사안에서 ‘지정상품과 사용상품의 동일·유사 여부’ 및 ‘상표적 사용 해당 여부’ 등 상표권 침해의 요건을 엄격하게 적용함으로써 해결할 문제라고 할 것이다).

(3) 소결론

결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.

라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

피고들은, 이 사건 등록상표가 “호박세스”를 만드는 데 사용할 수 없는 재료 혹은 “호박세스”를 담는 용기가 아닌 상자에 대하여 상표로 사용될 경우에는, 수요자들은 이들 재료 혹은 상자가 “호박세스”를 만들 때 사용되는 재료이

거나 “호박세스”를 담는 용기인 것으로 오인할 것이므로, 이 사건 등록상표는 “호박세스”의 재료 또는 용기로 될 수 없는 지정상품에 대해서는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 주장한다.

그러나 등록상표가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없는바(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조), 이 사건 등록상표가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에도 해당하지 않는다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호가 정하는 기타 식별력이 없는 상표로서 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 하고, ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 제7조 제1항 제11호에서 정한 등록무효사유가 없는바, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대해서는 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.



Ⅱ. 제6조 제1항 제7호



1. 2007후3301 우리은행
(원심판결) 2005허9886
※ 유사판례 : 2007후3325



2. 2008후4691 **경주빵**
3. 2008허12999 사단법인 **한국해동검도협회**



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2007후3301 등록무효(상)

원고, 상고인 겸 피상고인

1. 주식회사 국민은행
서울 중구 남대문로2가 9-1
대표이사 강정원
지배인 강성훈
소송대리인 법무법인 바른
담당변호사 오승중
2. 주식회사 한국외환은행
서울 중구 을지로2가 181
대표이사 미합중국인 래리 클레인
지배인 조남진
3. 주식회사 하나은행
서울 중구 을지로1가 101-1
대표이사 김정태
4. 주식회사 제주은행
제주시 이도1동 1349
대표이사 허창기
5. 주식회사 대구은행
대구 수성구 수성동2가 118
대표이사 하춘수
지배인 이성룡
6. 주식회사 부산은행
부산 동구 범일동 830-38
대표이사 이장호
7. 주식회사 전북은행
전주시 덕진구 금암1동 669-2
대표이사 홍성주

8. 합병된 주식회사 신한은행의 소송수계인 주식회사 신한
은행(변경 전 상호 : 주식회사 조흥은행)
서울 중구 태평로2가 120
대표이사 신상훈
원고 2 내지 8의 소송대리인 법무법인 바른
담당변호사 김치중, 오승중
원고들 소송대리인 법무법인 화우
담당변호사 윤호일, 최공웅, 김성식, 정진수, 김원일, 신현화

피고, 피상고인 겸 상고인
우리금융지주 주식회사
서울 중구 회현동1가 203
대표이사 이팔성
소송대리인 법무법인 세종
담당변호사 서성, 문용호, 박교선, 송재섭, 이하나, 성은지
변호사 양영준, 오관석, 조성진, 김동원

원 심 판 결 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9886 판결
판 결 선 고 2009. 5. 28.

주 문

1. 원심판결 중 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다.
2. 피고의 상고를 모두 기각한다.

이 유

원고들과 피고의 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 판단한다.

1. 피고의 상고이유에 대한 판단

가. 등록무효심판의 이해관계인 해당 여부

서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록 서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고(대법원 1988. 3. 22. 선고 85후59 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 91후240 판결, 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고와 동종의 서비스업을 영위하고 있는 원고들은 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하고, 피고가 상고이유에서 주장하는 심결 이후의 사정은 고려할 수 없으므로, 원고들이 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심은 정당하며, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

나. 심결취소소송의 소의 이익 유무

특허심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자는 그 심결이 유효하게 존속하고 있는 이상, 그 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고들이 특허심판절차에서 받은 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있고, 원고들이 원심단계에서 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 명시적·반복적으로 진술한 것만으로는 당사자 간에 소송에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수도 없어서 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다고 보기도 어려우므로, 원고들은 이 사

건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 따라서 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

다. 이 사건 등록서비스표의 기타 식별력 없는 서비스표 해당 여부

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표(등록번호 제56341호)는 한글 ‘우리’와 ‘은행’이 결합된 서비스표인바, ‘우리’는 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말’ 등으로 누구나 흔히 사용하는 말이어서 표장으로서의 식별력을 인정하기 어렵고, ‘은행’은 그 지정서비스업의 표시이어서 식별력이 없으며, 그 결합에 의하여 ‘우리’와 ‘은행’이 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다. 따라서 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

라. 이 사건 등록서비스표의 일부 지정서비스업에 대한 사용에 의한 식별력 취득 여부

상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표를 사용한 결과 수요자 사이에 그 서비스표가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403(병합), 3410(병합), 3427(병합) 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금

유통업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자 수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업, 귀중품예탁업, 복권발행업, 보험, 금융, 부동산의 재무평가업, 재무평가업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업'에 관하여 이 사건 등록서비스표의 등록결정시 또는 추가등록결정시까지 사용되었음을 인정할 증거가 없어서 그 사용의 결과 등록결정시 또는 추가등록결정시에 수요자 사이에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 피고의 상고 이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이거나, 원심의 적법한 사실인정을 비난하는 것 등이어서 받아들일 수 없다.

2. 원고들의 상고이유에 대한 판단

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통 질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함되며(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결 등 참조), 또한 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 일부를 구성하고 있는 '우리'라는 단어의 사전적 의미는 피고의 상고이유에 대한 판단에서 이미 본 바 있거니와, 이 단어는 '우리 회사', '우리 동네' 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고

(‘나’를 지칭하는 경우에도 ‘우리’라는 용어가 흔히 쓰이고 있을 정도이다), 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다. 따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 위 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이라고 봄이 상당하다.

그런데 이 사건 등록서비스표인 ‘우리은행’(이하 ‘서비스표 은행’이라 한다)은 자신과 관련이 있는 은행을 나타내는 일상적인 용어인 ‘우리 은행’(이하 ‘일상용어 은행’이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 위 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 서비스표 은행과 일상용어 은행 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 ‘우리’라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다. 이러한 결과는 ‘우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 위 서비스표 은행의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호에

해당하지 않는다고 보아 이 사건 등록서비스료의 지정서비스업 중 ‘재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 홈뱅킹업’에 대한 원고들의 청구를 기각한 원심에는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 원고들의 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

3. 결 론

그러므로 피고의 상고를 모두 기각하고, 원고들의 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결 중 원고들 패소 부분을 파기하며, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2005허9886 등록무효(상)

원

고

1. 주식회사 국민은행
서울 중구 남대문로 2가 9-1
대표이사 강정원
지배인 권갑수
2. 주식회사 한국외환은행
서울 중구 을지로 2가 181
대표이사 리처드 웨커
지배인 조남진
3. 주식회사 하나은행
서울 중구 을지로 1가 101-1
대표이사 김종열
4. 주식회사 제주은행
제주시 이도1동 1349
대표이사 김국주
5. 주식회사 대구은행
대구 수성구 수성동 2가 118
대표이사 이화언
지배인 정하목
6. 주식회사 부산은행
부산 동구 범일동 830-38
대표이사 심훈
7. 주식회사 전북은행
전주시 덕진구 금암1동 669-2
대표이사 홍성주

원고 겸 합병된 주식회사 신한은행의 소송수계인

주식회사 신한은행(변경전 상호 : 주식회사 조흥은행)

	서울 중구 태평로 2가 120
	대표이사 신상훈
	원고들 소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅, 김원일, 신현화, 김건홍
	법무법인 바른 담당변호사 김치중, 이영애, 유영석, 오승중
피	고
	우리금융지주 주식회사
	서울 중구 회현동 1가 203
	대표이사 박병원
	소송대리인 변호사 권오창
	특허법인 다래 담당변리사 곽동효, 이인종
	소송복대리인 변리사 이준서
	법무법인 다래 담당변호사 하상현, 이병규
변	론
종	결
2007. 5. 23.	
판	결
선	고
2007. 7. 11.	

주 문

1. 특허심판원이 2005. 10. 31. 2005당893호 사건에 관하여 한 심결 중, 등록번호 제56341호 서비스표의 지정서비스업 가운데 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업, 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고들의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 각자의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2005. 10. 31. 2005당893호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고들은 아래 나.항의 이 사건 등록서비스표의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 ‘우리’라는 흔히 있는 인칭대명사와 ‘은행’이라는 지정서비스업의 보통명사를 단순히 결합한 식별력이 없는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제5호, 제7호에 각각 해당할 뿐만 아니라, 공중이 자유롭게 사용하여 할 표현을 독점함으로써 수요자나 경쟁사들에게 필요 이상의 주의력을 기울이도록 강요하고, 서비스 제공자와 수요자 사이의 관계에 관련된 정보를 왜곡 전달함으로써 서비스 질에 관한 오인·혼동을 초래할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에도 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 관찰할 때 여러 은행 중의 하나인 ‘우리은행’이라는 특정된 새로운 관념을 형성하므로 식별력이 있고, 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호의 사유에도 각각 해당하지 않는다는 이유로, 원고들의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

(1) 구성 : **우리은행**

(2) 최초 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호/ 지정서비스업 :

1998. 10. 13./ 1999. 8. 26./ 1999. 8. 31./ 제56341호/ 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업,

전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매 금융업, 환전업 (서비스업류 구분 제36류)

(3) 지정서비스업 추가 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 지정서비스업 :

2002. 2. 25./ 2003. 10. 8./ 2003. 12. 8./ 귀중품예탁업, 복권발행업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업, 부동산임대업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 채권매수업, 홈뱅킹업, 회사재무정산업 (서비스업류 구분 제36류)

[인정근거 : 다툼 없는 사실]

2. 본안전 항변에 대한 판단

가. 원고들이 이해관계인인지 여부

피고는, 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 한 원고들은 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니라고 주장하므로 보건대, 서비스표 등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 무효심판의 청구 대상이 되는 등록서비스표가 유효하게 존속함으로 말미암아 그 권리의 대항을 받을 염려가 있거나, 그 등록된 서비스표가 지정하는 서비스와 동종의 서비스를 제공하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자도 포함되는바(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결, 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조), 갑 제15호증의 1 내지 9, 제16호증의 1 내지 18, 을 제1 내지 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고들은 이 사건 등록 서비스표의 지정서비스업인 은행업 등과 동종의 서비스를 제공하고 있는 은행들로서, 비록 이 사건 등록서비스표와 같은 표장을 자신들의 상호나 서비스표로 사용할 의사가 없다고 진술하고 있기는 하지만, 자신들의 광고에 “우리고장 우리은행” 등과 같은 표현을 사용하고 있는 것과 같이 그 영업과 광고 등에 있어서 스스로를 가리키는 뜻으로 “우리은행”이라는 표시를 사용하는 등 이 사건 등록 서비스표의 서비스표권의 대항을 받을 염려가 있는 서비스표적 사용은 하고

있는 사실을 인정할 수 있어, 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자들이라고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 소의 이익이 없는지 여부

피고는, 이 사건 등록서비스표는 이미 주지저명한 상태에 이르러 등록무효 판결이 나더라도 피고가 사용에 의한 식별력 취득을 이유로 곧바로 재등록할 수 있는 데 반하여 원고들은 이를 자신들의 서비스표로 등록할 수도 없기 때문에, 이 사건 심판이나 소의 이익이 없다는 취지로 주장하므로 보건대, 피고 주장과 같은 사유만으로 심판이나 소의 이익을 부정할 수는 없으므로, 위 주장은 주장 자체로 이유 없다.

3. 이 사건 등록서비스표의 식별력 여부

가. 구성 자체의 식별력 여부

상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표는 서비스표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 같은 항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 자기의 서비스표와 타인의 서비스표를 식별할 수 없는, 즉 그 자체로 식별력이 없거나 또는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우 등 특별현저성이 없는 서비스표는 등록을 허용하지 않는다는 취지로 보이고, 어떤 서비스표가 특별현저성을 가진 서비스표인지 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정되어야 할 것이다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

이 사건에서 보건대, 이 사건 등록서비스표는, ① 일상생활에서 ‘우리 어머니’, ‘우리 중에서’ 등과 같이 ‘나’ 또는 ‘나’에 대한 복수형을 의미하는 인칭대명사로 흔히 사용되고, ‘우리 회사’, ‘우리 학교’, ‘우리 동네’ 등과 같이 수식하는

대상의 소유나 소속관계 등에서 단순히 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 포괄적인 의미로 모든 사람들에 의해서 널리 사용되고 있으며, 원고 은행들의 직원이나 고객들이 스스로의 은행을 가리키는 표현으로 ‘우리 은행’이라고 표현할 수밖에 없듯이 모든 상품과 서비스업에 광범위하게 쓰일 수 있는 가장 일반적인 표현으로서 식별력이 미약한 단어인 ‘우리’와, ② 금융업의 한 종류인 은행업을 나타내는 표시로서 그 지정서비스업의 보통명사에 해당하여 식별력이 미약한 단어인 ‘은행’이 나란히 표기되어 이루어진 결합서비스표일 뿐만 아니라, 그 지정서비스업은 은행업, 국제금융업 등 모두 서비스업류 구분 제36류에 속하는 금융 관련업과 그 부수 업무에 관한 것인데, 은행업 등 금융 관련 서비스업계에서 인칭대명사인 ‘우리’로 그 소속이나 거래관계 등을 흔히 표시하고 있고, 그러한 의미의 ‘우리 은행’(이 사건 등록서비스표인 “우리은행”과 외관, 호칭, 관념을 거의 구별할 수 없어 양자는 실질적으로 동일한 표장으로 볼 수 있다)은 모든 수요자에게 그 사용이 개방되어야 할 표현이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업들과 관련하여 식별력이 없는 부분들이 결합하여 이루어졌고, 그 결합에 의하여 달리 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없으며, 이는 피고 주장과 같이 서비스표는 상표와는 달리 자타서비스업식별 기능보다 광고선전 기능이 중시된다는가, 은행법 등에서 ‘은행’ 명칭에 대한 사용 제한이나 은행업에 대한 금융감독위원회의 감독을 규정하고 있다거나 다소 식별력이 미약한 문자를 은행명으로 사용하는 것이 국내 은행업계의 일반적인 경향이라고 하더라도 달라지지 않는 것이어서, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 상표법은 상표나 서비스표의 등록요건으로 ‘보통보다 훨씬 뛰어난 뚜렷함을 갖는다’는 의미를 가진 특별현저성을 삭제하고 식별력만을 규정하고 있을 뿐만 아니라, ‘우리’라는 표현이 들어간 다수의 서비스표가 이미 등록되어 있는 사정 등에 비추어 보더라도, 이 사건 등록서비스표는 식별력이 있다는 취지로 주장하나, 상표나 서비스표의 등록요건으로 사용되고 있는 특별현저성은 식별력의 또 다른 표현일 뿐, 식별력 외의 다른 등록요건을 부가하는

의미로 사용되고 있는 것은 아니라 할 것이고, 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 할 뿐, 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다고 할 것이므로(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 위 주장도 이유 없다.

나. 사용에 의한 식별력 취득 여부

(1) 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 서비스표는 등록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업과의 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 서비스표 등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니고(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 상표법 제6조 제2항이 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되었을 경우 상표법 제6조 제1항의 규정에도 불구하고 등록받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조), 한편 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 서비스표 그 자체와 서비스표가 사용된 바로 그 서비스업에 한하므로, 그와 유사한 서비스표나 동일 서비스업류 구분 내의 다른 서비스업 또는 유사서비스업에 대한 등록은 허용되지 아니한다고 할 것이다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조).

(2) 이 사건에서 보전대, 갑 제2, 3, 4호증, 을 제22, 24, 51 내지 60, 142 내지 203호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1999. 1. 4. 종전의 상업은행과 한일은행이 한빛은행으로 합병된 후 2001. 4. 2. 위 한빛은행을 자회사로 편입시켜 우리금융그룹으로 출범한 회사인데, 2002. 5. 20. 자회사의 은행명을 우리은행으로 변경한 다음 그때부터 지금까지 직접 또는 통상사용권 등을 부여받은 자회사들을 통하여 “우리은행”, “Woori Bank”, “우리은행” 등의 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하여 온 사실(다만, 그 지정서비스업 가운데 대부업, 리스금융업, 보증업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 전자식자금대체업, 팩토링서비스업, 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 저축은행업, 할부판매금융업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업에 대하여는, 피고 제출의 규정집, 업무매뉴얼, 사내 인트라넷 출력물 및 회계계정분류에 관한 자료는 회사 내부 자료에 불과하여 그 기재만으로는 해당 지정서비스업에 위 서비스표들이 사용되었음을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 자료를 제출하지 못하거나 해당 지정서비스업과 무관한 자료만을 제출하고 있으므로, 그 사용사실을 인정하기 어렵다), 피고와 그 자회사들은 기존 이미지를 쇄신하고 바뀐 은행명을 조기에 정착시키고자 2002. 5. 20.경부터 같은 해 7월 말경까지 사이에 간판교체비만 약 166억 원을 들여 전 영업점의 간판을 위 서비스표들의 일부 표장이 들어간 것으로 교체하였고, 그 표장이 포함된 브랜드 홍보를 위하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등을 통한 순수 광고비만도 2002년도에 약 220억 원, 2003년도에 약 111억 원을 각각 지출한 사실, 위와 같은 광고 및 여러 영업활동의 결과, 피고 자회사인 주식회사 우리은행은 2002년말 기준 총 자산 101.1조 원, 점포 수 665개(국내 655개, 국외 10개), 종업원 수 10,182명, 예금수신액 62조 1,849억 원, 여신액 56조 5,183억 원, 영업수익 2조 9,880억 원에, 2003년말 기준 총 자산 119.3조 원, 점포 수 703개(국내 692개, 국외 11개), 종업원 수 10,202명, 예금수신액 70조 6,897억 원, 여신액 67조 867억 원, 영업수익 약 3조 4,213억 원에 각각 이르게 되었고, 2002년도와 2003년도 1일 평균 금융거래건수가 약 1,000만 건에 육박하게 된 사실, 그에 따라 우리은행 브랜드는 2002년과 2003

년 연속하여 한국경제신문이 선정한 “여성이 뽑은 최고의 금융브랜드”로 선정되었고, 2003년에는 헤럴드경제신문의 “헤럴드 광고 대상”, 매일경제신문의 “부즈 앨런 지식경영 대상”, “한국경영대상 - 서비스 부분 대상” 등을 각각 수상하기도 한 사실, 한편 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 후인 2005년 8월경 한국갤럽이 전국 광역시 이상 대도시 거주 성인남녀 1,260명을 대상으로 우리은행에 대한 브랜드 인지도 및 식별력을 조사한 결과, 국민은행 다음으로 인지도가 높았고, 전체 응답자의 78.7%가 “우리은행”을 특정 은행으로 인식하고 있었으며, 일반적인 용어인 우리 은행과 혼동유발 가능성이 있다고 응답한 비율은 6.1%에 불과한 사실을 각각 인정할 수 있고 반증이 없는바, 위 인정사실에 나타나는 이 사건 등록서비스표의 사용경과와 광고현황, 영업점 수, 영업실적, 지정서비스업별 등록결정일 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 피고의 사용에 의하여 지정서비스업 추가등록결정일(2003. 10. 8.) 무렵에는, 위와 같이 본격적으로 사용하기 훨씬 전인 1999. 8. 26. 이미 지정서비스업으로 등록된 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업 및 앞서 본 바와 같이 그 지정서비스업에 사용되었다고 인정할 증거가 없는 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업을 제외한 나머지 지정서비스업에 대하여는 일반 수요자 및 거래자들이 피고의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀으므로 식별력을 취득하였다고 할 것이다.

(3) 이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 등록서비스표와 같이 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 공적 어휘는 사용에 의하여 어느 정도의 식별력을 취득하더라도 그 본질상 완전한 식별력을 취득할 수 없을 뿐만 아니라 일반 수요자나 거래자들로부터 공적 어휘를 박탈하는 것이 되어 부당하므로 사용에 의한 식별력을 인정하여 등록을 허용해서는 아니 되고, ② 사용에 의한 식별력은 이 사건 등록서비스표를 실제 사용한 피고의 자회사인 주식회사

우리은행만이 취득할 수 있다는 취지로 주장하므로 보건대, 앞서 본 바와 같이 상표법 제6조 제1항 제7호의 취지는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장이어서 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 표장은 특별현저성이 없어 식별력을 인정할 수 없다는 것에 그치는 것일 뿐, 그러한 표장이라도 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력을 취득하였다면 더 이상은 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표 등록을 받는 데 아무런 지장이 없다고 할 것이며, 그런데도 특정인의 독점 사용을 허용하지 말아야 한다는 의미의 공익성은 상표법 제6조가 규정하고 있는 식별력의 문제가 아니라 상표법 제7조가 규정하고 있는 등록불허 사유의 문제라고 할 것이므로, 위 ①의 주장은 이유 없고, 서비스표권자는 그 서비스표를 직접 사용할 수 있음은 물론 통상사용권자 등을 통하여 사용할 수도 있는데, 갑 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표 중 일부 지정 서비스업에 관하여 2001. 11. 15.부터 2009. 8. 31.까지 자회사인 우리은행에 통상사용권을 설정하고 사용하게 하는 등의 방법으로 주로 모자관계에 있는 자회사들을 통하여 이를 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 이러한 사용이 상표법 제6조 제2항에서 정한 ‘사용’의 개념에 해당하지 아니한다고 할 수는 없으므로, 위 ②의 주장도 이유 없다.

다. 소 결

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업, 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업에 대하여는, 원고들이 주장하는 다른 등록무효 사유에 대하여 나아가 살필 필요 없이 상표법 제6조 제1항 제7호가 정하는 기타 식별력이 없는 서비스표로서 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 할 것이다.

4. 식별력을 취득한 부분에 상표법 제7조 제1항의 등록무효사유가 있는지 여부

가. 제4호 위반 여부

원고들은, 피고가 일반 공중이 사용하여야 할 표현인 이 사건 등록서비스표를 등록하여 독점적으로 사용함으로써 일반 수요자들이나 경쟁사들에게 구별하기 위한 부당한 시간과 비용을 강요하는 것은 공정한 유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되어 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하므로, 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 서비스표라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 서비스표를 등록 사용하는 것처럼 그 서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다고 할 것인바(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조), 원고들이 주장하는 사유만으로는 이에 해당하지 아니하므로, 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나. 제11호 위반 여부

원고들은 또한, 이 사건 등록서비스표는 서비스의 출처 표시 기능이 미약하므로 출처에 관한 오인·혼동을 초래한다고 할 수는 없지만, 서비스 제공자와 수요자 사이의 관계에 관련된 정보를 왜곡하여 전달함으로써 서비스의 질에 관한 오인·혼동을 초래할 가능성이 크다고 할 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자기만 서비스표에 해당하므로, 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표’란 그 서비스표의 구성 자체가 그 지정서비스

업이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 서비스표를 말하고(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 등 참조), ‘수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표’를 등록무효사유로 규정한 취지는 이미 특정인의 서비스표라고 인식된 서비스표를 사용하는 서비스업의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있으므로, 등록서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하려면, 등록서비스표와 대비되는 선사용서비스표가 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 곧 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, 선사용서비스표의 구체적인 사용실태나 양 서비스표가 사용되는 서비스업 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어 등록서비스표가 선사용서비스표의 사용서비스업과 동일·유사한 서비스업에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용서비스표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야 한다고 할 것인바(대법원 2006. 6. 9. 선고 2004후3348 판결, 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조), 원고들이 주장하는 사유는 이에 해당하지 아니하므로, 위 주장도 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 소 결

따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 이미 사용에 의한 식별력을 취득한 재무관리업 등에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호의 무효사유에도 각각 해당하지 않으므로 그 등록이 유지되어야 할 것이다.

5. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 무효로 되어야 할 주문 제1항 기재 지정서비스업들을 제외한 나머지 지정서비스업들에 관해서만 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고들의 이 사건 청구는 주문 제1항 기재 지정서비스업들에 관한 부분만 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008후4691 등록무효(상)

원 고, 상 고 인 박우희 (*****-*****)

부산 금정구 서2동

소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 송재섭

피고, 피상고인 김춘경 (*****-*****)

경주시 황남동

소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 정은섭, 김혜인,
이소정

원 심 판 결 특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허6659 판결

판 결 선 고 2009. 5. 28.

주 문

1. 상고를 기각한다.
2. 상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여



기록에 비추어 살펴보면, “**경주빵**”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제474693호) 중 문자부분인 ‘**경주빵**’은 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와

보통명칭인 ‘빵’을 표시한 것에 지나지 않아 자타상품의 식별력이 있다고 할 수



없으나, 도형부분인 ‘’은 ‘얼굴무늬수막새’를 독특하게 도안화하고 구름 형상과 같은 전통 문양을 배치한 것으로서 전체적으로 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 경주 지역에서 출토된 유물인 ‘얼굴무늬수막새’ 자체 내지 이를 다소 도안화한 도형들이 이 사건 등록상표의 등록결정시 경주시 일원에서 여러 상점이나 국립경주박물관의 안내간판에 상당수 사용되고 경주세계문화엑스포의 공식표장으로 채택되어 있었다는 등의 원심이 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

같은 취지의 원심 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 식별력에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은, 경주세계문화엑스포에서 사용된 원심 판시 공식표장들이 저명하다고 볼 증거가 부족하다는 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 보면 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 저명성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

상표법 제76조 제1항은 제7조 제1항 제7호 등에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구

한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 1992. 6. 26. 선고 92후63 판결 참조).

그런데 기록에 의하면, 원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구한 후, 심결취소소송 단계에 이르러 이 사건 등록상표의 상표등록일인 2000. 8. 4.부터 5년이 경과하였음이 역수상 분명한 2008. 8. 2.자 준비서면에서, 이 사건 등



록상표는 “”로 구성된 선등록상표들(등록번호 제417024호, 제430057호)에 대한 관계에서 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 일부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 새로 주장하고 있는바, 원고의 위 주장은 제척기간이 경과한 후에 제출된 것으로서 허용될 수 없다.

원심은 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사한지 여부에 대하여 나아가 판단한 잘못은 있으나, 이 사건 등록상표가 같은 법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 한 결론에서는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 판결에 영향을 미친 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결 론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하는 것으로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허12999 등록무효(상)

원 고 1. 심규태 (*****-*****)
 성남시 분당구 분당동
 2. 최현장 (*****-*****)
 성남시 분당구 야탑동
 원고들 소송대리인 변리사 정문영
피 고 사단법인 한국해동검도협회
 서울 중구 신당3동
 대표이사 나한일
 소송대리인 변리사 김영화
변 론 종 결 2009. 3. 18.
판 결 선 고 2009. 4. 1.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 24. 2007당2545호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고들은 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록서비스표가 ① 전체적으로 식별력이 없으며 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적법하여 상표법 제6조

제1항 제7호에 해당하고, ② 지정서비스업 중 ‘세미나준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 서적출판업’과 관련하여 아래 다항 기재 선등록업무표장과 요부의 칭호 및 관념이 동일·유사하고, 그 지정서비스업 또한 동일·유사하여 동일 거래시장에서 공존 되는 경우 일반수요자들이 선등록업무표장의 서비스나 업무와 관련된 것으로 오인, 혼동할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호의 규정에 해당하며, ③ 아래 라, 마항 기재 각 서비스표와 요부의 칭호 및 관념이 동일·유사하고, 지정서비스업 또한 동일·유사하므로 상표법 제8조의 규정에도 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

(1) 구 성 : **사단법인 한국해동검도협회**

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 3. 27./ 2003. 9. 2./ 제90221호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 검도(해동검법)교육업, 검도경기조직업, 해동검법실기지도업, 해동검법지도업, 검도도장경영업, 검도기록제공업, 실내경기장경영업, 세미나준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 서적출판업

다. 선등록업무표장

421998000191

사단법인 세계해동검도연맹

(1) 구 성 : **한국지부 대한해동검도협회**

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1998. 12. 9./ 2000. 2. 25./ 제621호

(3) 지정업무 : 대한민국전통검술(쌍수검법, 심상검법, 예도검법, 본국검법, 장백검법, 음양검법, 태극검법 등)을 보존 및 발전시키기 위하여, 연맹 산하단체(한국 및 해외각국의 지부)들을 육성하고 감독하는 업무, 대한민국전통검술(쌍수검법, 심상검법, 예도검법, 본국검법, 장백검법, 음양

검법, 태극검법 등)을 국내외에 보급하기 위해, 회원에 대한 검술지도 및 지도자를 양성하는 업무, 전통검술연구 및 출판에 관한 업무, 전통 검술홍보 및 국제적인 교류에 관한 업무

라. 선출원서비스표 1

- (1) 구 성 : 
- (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 5. 11./ 2003. 1. 27./ 제83475호
- (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 전통검술육성업, 전통검술지도업, 전통검술지도자육성업, 전통검술연구업, 전통검술서적출판업, 전통검술교류업, 경기조직업, 체육관경영업, 경기후원업

마. 선출원서비스표 2

- (1) 구 성 :  해동검도
- (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 1. 19./ 2002. 9. 4./ 제79042호
- (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 체육관경영업, 검도실기지도업, 검도교육업, 검도경기조직업, 스포츠장비대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프대여업, 서적출판업, 교육지도업, 헬스클럽경영업
[인정근거] 다통 없거나 갑 제1, 2, 3호중

2. 이 사건 등록서비스표의 무효 여부

가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하는지 여부

(1) 판단의 기준

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제4호에 “현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표”를 규정하고 있는바, 이는 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또

는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어서 이러한 경우에 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결 참조)

또한 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 상표가 특별현저성을 가진 것인가 여부는 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상표로 인하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결 참조).

(2) 판단

이 사건 등록서비스표 사단법인 한국해동검도협회는 ‘사단법인’과 ‘한국’, ‘해동검도’, ‘협회’가 결합하여 구성된 것으로, 그 중 ‘한국’은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어에 해당하고, ‘해동검도’는 검도교육업 등에 다수인이 사용하고 있는 표장으로서 독점의 대상이 되지 아니하며, ‘사단법인’이나 ‘협회는 법인격이나 단체를 표시한 것이어서 결국 이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭과 기타 식별력이 없는 단어들만으로 이루어진 표장이다. 또한 ‘사단법인’과 ‘한국’, ‘해동검도’, ‘협회’와 같은 위 각 단어들이 결합함으로써 인하여 이 사건 등록서비스표가 각 단어들의 본래적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 되었다고 보기도 어렵다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭만으로 되었거나, 식별력이 없는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제4호 및 7호에 해당하여 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 할 것이다.

나. 사용에 의한 식별력 취득 여부

(1) 판단의 기준

상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조), 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조).

(2) 판단

이 사건에서 보건대, 을 제1 내지 43호중(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 피고법인의 대표자인 나한일 등은 1980년대에 대한해동검도협회에 소속되어 활동하다가 1992년 말경 일부 세력과 함께 대한해동검도협회를 이탈하여 한국해동검도협회를 만든 사실, 1993. 1. 25. 경기도에 “사회단체 한국해동검도협회”라는 명칭으로 사회단체 등록을 한 후에는 한국해동검도협회라는 명칭을 사용하여 해동검도대회 등을 개최한 사실, 2002. 3. 15. 서울특별시로부터 사단법인 설립허가를 받은 후 2002. 10. 20.과 2002. 11. 3.에 “사단법인 한국해동검도협회”의 이름으로 해동검도전국대회 등을 개최한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면 피고가 2002. 3.경부터 이 사건 서비스표 등록일인 2003. 9. 2.까지 1년 6개월여 사이에 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장을 검도대회 등에 사용한 것으로 보이나, 그런 정도의 사용사실만으로는 검도교육업 등에 관하여 거래자 및 수요자들이 그 표장을 특정인의 서비스 표지로 승인하였다고 단정하기는 어렵다. 그러므로 앞의 증거들만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 당시 이 사건 등록서비스표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하다 할 것이고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 그 등록이 무효로 되어야 할 것임에도 불구하고 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



Ⅲ. 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항



- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 2008후4783 | 7. 2008허13954 |
| 2. 2008후5151 | 8. 2009허887 |
| 3. 2008허12364 | 9. 2009허1200 |
| 4. 2008허12784 | 10. 2009허1439 |
| 5. 2008허12821 | 11. 2009허2203 |
| 6. 2008허13763 | 12. 2009허2371 |



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2008후4783 거절결정(상)

원고, 피상고인 코브라 인터내셔널 리미티드 (Kobra International, Inc.)
미합중국 뉴욕 10018 뉴욕 세븐스 애비뉴 525
대표자 비.브라운드 콘하임
소송대리인 특허법인 화우
담당변리사 권성택, 이덕재, 김미성

피고, 상고인 특허청장
소송수행자 김경욱

원 심 판 결 특허법원 2008. 10. 24. 선고 2008허7959 판결

판 결 선 고 2009. 4. 9.

주 문

1. 상고를 기각한다.
2. 상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2006후3557 판결 등 참조).

기록에 비추어 살펴보면, “**NICOLE MILLER**”로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 제40-2006-34773호)는 미국 출신 의류 디자이너의 성명으로 된 문

자상표로서, “”로 구성된 원심 판시 선등록상표 1과는 ‘MILLER’ 부분을,



“**Nicole**
christian”으로 구성된 원심 판시 선등록상표 2와는 ‘NICOLE’ 부분을 각각 가지고 있는 점에서 유사한 면이 있다.

그러나 이 사건 출원상표는 전체호칭이 ‘니콜 밀러’로 네 음절에 불과하여 비교적 짧은 편이고, 또한 우리나라의 영어 보급수준이나 국제교류의 정도 및 인터넷 사용이 보편화된 현실 등에 비추어, 국내 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 표장이 서양인의 성명임을 쉽게 알 수 있다 할 것인데, 양 상표의 지정상품인 의류제품 등에 있어서 이 사건 출원상표의 출원일 당시에 이미 디자이너의 성명 전체로 된 상표의 사용이 일반화되는 추세에 있어 일반 수요자나 거래자 간에도 성과 이름이 포함된 상표 전체로서 상품의 출처를 인식하는 경향이 있었을 뿐만 아니라, ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’가 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표에서 ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’ 부분만을 따로 떼어 내어 이 부분만에 의하여 호칭, 관념할 가능성은 희박하고, 표장 전체인 ‘니콜 밀러’로 호칭·관념할 가능성이 높다고 보아야 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표가 ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’만으로 분리되어 호칭·관념된다고 보기 어려운 이상, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관은 물론 호칭·관념에 있어서도 서로 달라 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 수 없다.

같은 취지에서 원심이 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 유사하지 않다고 판단한 것은 옳다.

원심판결에는 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008후5151 거절결정(상)

원고, 피상고인 주식회사 케이티프리텔
서울 송파구 신천동 7-18
대표이사 권행민
소송대리인 유미특허법인
담당변리사 송만호, 김태윤, 송주현, 최현석, 김진희, 김성환

피고, 상고인 특허청장
소송수행자 김경옥

원 심 판 결 특허법원 2008. 11. 5. 선고 2008허8044 판결

판 결 선 고 2009. 4. 23.

주 문

1. 상고를 기각한다.
2. 상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표가 그 외관, 호칭 및 관념 등에 의하여 일반 수요자나 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있는지의 여부에 따라 결정하여야 할 것이다. 그리고 문자와 문자가 결합된 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 그 구성부분 중 요부에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으나, 그것은 어디까지나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고 이를 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인

의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1995. 1. 12. 선고 94후647 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표(출원번호 제 2007-35043호)는 지정상품을 ‘골프채, 복싱용 글러브, 볼링공, 롤러스케이트’

등의 스포츠용품으로 하고 로 구성되어 있으며, 선등록상표 1 (등록번호 제646311호)은 지정상품을 ‘롱코트, 운동용 유니폼, 골프화, 방한용 장갑’ 등의 의류와 신발류 등으로 하고, 선등록상표 2(등록번호 제659151호)는 지정상품을 ‘형상작동완구(toy action figures), 레슬링 경기장 완구(toy wrestling rings), 스케이트보드, 볼링공’ 등의 완구류와 스포츠용품으로 하면

서 각 **BIG SHOW**로 구성되어 있는바, 선등록상표들은 ‘BIG’과 ‘SHOW’ 부분을 서로 간격을 두고 구성한 표장이어서 일련불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니지만, 전체적으로 “빅쇼”라고 불릴 수 있고 그 호칭도 2음절로 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스러운 반면, 이를 분리한 후 1음절에 불과한 “빅” 또는 “쇼”로만 호칭하는 것은 독자적인 자타상품의 식별표지로 기능하기에 적합하지 아니하여 매우 부자연스럽다. 또한 ‘SHOW’는 ‘쇼, 구경거리, 전시회’ 등의 의미로 흔히 사용되는 포괄적, 일반적인 단어로서 일상생활에서 통상 그 자체만으로 사용되기보다는 ‘패션쇼, 모터쇼, 스포츠용품쇼, 디너쇼’ 등과 같이 그 내용을 한정하는 다른 단어와 함께 사용되는 특성이 있는데, 선등록상표들의 경우에도 ‘BIG’이라는 단어와 유기적인 일체로 결합하여 전체적으로 ‘크거나 훌륭한 쇼, 구경거리, 대규모 공연’ 내지 ‘미국의 유명한 프로레슬링 선수의 예명’이라는 독자적이고 한정된 의미를 새로 형성하고 있다. 더욱이 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여는 그 최초 출원일 전에 이미 ‘SHOW’를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바 있음을 알 수 있으므로, 적어도 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 ‘SHOW’라는 단어는 상품표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 볼 수 있을 것이어서, 선등록상표들의 구성부분 중 ‘SHOW’부분이 요부로서 분리 인식된다고 단정할

수는 없고, 따라서 일반 수요자나 거래자가 선등록상표들을 ‘SHOW’부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 원칙으로 돌아가, 이 사건 출원상표와 선등록상표들을 전체적으로 관찰하여야 할 것인바, 양 상표는 그 관념에 있어서 일부 공통되는 점이 있으나, 호칭이 서로 다를 뿐만 아니라 외관 또한 현저히 상이하여 동일 또는 유사한 지정상품에 다 같이 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이어서, 양 상표는 서로 유사한 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

원심이 같은 취지에서 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 유사하지 않다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 식별력이나 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허12364 등록무효(상)

원 고 주식회사 남양
 충북 진천군 초평면 용정리 370-92
 대표이사 이병훈
 소송대리인 변리사 오세중

피 고 남양유업 주식회사
 서울 중구 남대문로 1가 18
 대표이사 박건호, 홍두영
 소송대리인 변리사 박병창

변 론 종 결 2009. 3. 26.

판 결 선 고 2009. 4. 9.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 9. 30. 2007당3154호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록번호 제654603호 상표의 지정상품 가운데 ‘가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 5분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2008. 9. 30. 2007당3154호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록번호 제654603호 상표의 지정상품 가운데 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말, 가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’에 대한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

- (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 1. 11./ 2006. 3. 11./ 제654603호
- (2) 구성 : **Namyang**
- (3) 지정상품 : 알로에, 알로에즙, 알로에분말, 곡물종자, 꽃구근, 농산용 구근(球根), 식물육성용 배종(胚種), 식물종자, 원예용 종자, 묘목, 분재, 가금, 생화, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 혼상용 생화 화환, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말(상품류 구분 제31류, 이하 ‘상품류 구분’이라는 기재는 생략한다)
- (4) 등록권리자 : 원고

나. 선등록상표들(등록권리자는 모두 피고이다)

(1) 선등록상표 1(을 제1호증)

- (가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1985. 5. 9./ 1986. 2. 6./ 2006. 4. 27.(1996. 10. 23.)/ 제123499호

南陽乳業株式會社

- (나) 구성 : **남양유업주식회사**

- (다) 지정상품 : 농산물 이유식(제5류), 콩, 감자, 두유, 요리용 야채주스, 파인애플(제29류), 쌀, 식용 쌀가루,オート밀, 식용 엿기름, 베이킹파우더(제30류), 사탕수수, 배합사료, 원예용 구근, 묘목(제31류), 음료용 야채주스(제32류)

(2) 선등록상표 2(을 제2호증)

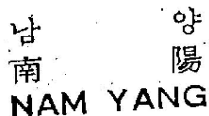
- (가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1991. 3. 2./ 1992. 2. 17./ 2003. 4. 28./ 제233117호

- (나) 구성 : **남양**

(다) 지정상품 : 농산물 이유식(제5류), 김치, 두유(제29류), 감자가루, 효모(제30류), 오이, 사탕수수, 배합사료, 밀감, 분재(제31류)

(3) 선등록상표 3(을 제3호증)

(가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1994. 8. 22./ 1995. 10. 9./ 2005. 7. 26./ 제323474호

(나) 구성 : 

(다) 지정상품 : 농산물 이유식(제5류), 오렌지, 잼, 과실의 통조림, 과실의 병조림, 두유, 요리용 야채주스(제29류), 베이킹파우더, 곡물소시지(제30류), 배합사료(제31류), 음료용 야채주스(제32류)

(4) 선등록상표 4(을 제4호증)

(가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1984. 8. 21./ 1985. 5. 31./ 2005. 6. 7.(1995. 12. 27.)/ 제113350호

(나) 구성 : 

(다) 지정상품 : 밀크커피, 커피, 홍차, 맥차, 녹차(제30류), 광천수, 과실분말, 과실액, 소다수, 사이다(제32류)

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 1 내지 3과 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2007당3154호로 심리한 다음, 2008. 9. 30. 이 사건 등록상표는 선등록상표 1 내지 3과 그 표장 및 지정상품이 유사하여 위 규정에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고가 주장하는 이 사건 심결 취소사유의 요지

가. 이 사건 등록상표는 선등록상표 1과 그 표장이 유사하지 않고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말, 가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’은 선등록상표들의 지정상품들과 구체적인 형상, 품질, 거래실정 등에서 차이가 있어서 유사하지 않다.

나. 설령 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’이 선등록상표들의 지정상품들과 추상적·정형적으로는 유사하다고 하더라도, 피고의 선등록상표들은 ‘알로에 제품’에 사용된 사실이 없는 반면, 원고의 이 사건 등록상표 등은 ‘알로에 제품’에 주지성을 획득하여 현저한 식별력을 얻었다. 결국 이 사건 등록상표가 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’에 사용되면, 일반 수요자나 거래자는 이를 원고의 상품으로만 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 없다.

다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 위 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말, 가금, 갈치, 장식용 건조식물, 누에’ 등은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말, 가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’ 이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 표장의 유사 여부

(가) 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래

자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조).

(나) 구체적 대비

이 사건 등록상표 ‘**Namyang**’은 선등록상표 2 ‘**남양**’ 및 선등록상표 4 ‘**남양**’과 그 외관에서 차이가 있으나, 호칭, 관념이 동일하여

서로 유사한 표장이다. 선등록상표 1 ‘**남양유업주식회사**’는 한글과 한자가 2단

으로 구성된 상표로서, 문자부분 중 ‘**유업**’은 지정상품의 업종 ‘**주식회사**’는 회사의 형태를 나타내는 것에 불과하여 식별력이 부족한바, 선등록상표 1의 중요부

분은 ‘**남양**’으로서 ‘남양’으로 호칭되고 관념될 것이므로, 선등록상표 1은 이 사건 등록상표와 외관에서 차이가 있으나, 호칭과 관념이 동일하여, 두 표장은 전

체적으로 유사한 표장이다. 선등록상표 3 ‘**NAM YANG**’은 한글과 한자 및 영문이 3단으로 구성된 상표로서, ‘남양’으로 호칭되고 관념될 것이므로, 선등록상표 3은 이 사건 등록상표와 외관에서 차이가 있으나, 호칭과 관념이 동일하여, 두 표장은 전체적으로 유사한 표장이다.

(다) 소결

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 서로 유사한 표장이다.

(2) 지정상품의 유사 여부

(가) 판단기준

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결 참조).

(나) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에’ 부분

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에’는 식물학적 분류에 의하면 ‘외떡잎 식물’의 백합과에 속하고, 식용부위에 따르면 ‘엽경채류’에 속하며, 형상

은 와 같고, 별다른 가공 없이 먹거나 건강보조식품으로 가공하여 먹으며 관상용으로도 재배되는 식물로서, 야채의 일종이다(을 제14호증의 6 내지 9쪽 및 경험칙). 선등록상표 1의 지정상품 중 ‘파인애플’은 원통모양으로 껍질을 벗겨서 그 안의 내용물을 먹거나 통조림으로 가공하여 먹는 야채 내지 과일의 일종이고(경험칙), 선등록상표 2의 지정상품 중 ‘오이’는 길쭉하게 생겼고 주로 음식물의 재료로 쓰이며, 오이피클 등으로 가공하여 먹기도 하는 야채이다(경험칙).

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에’는 선등록상표 1의 지정상품 ‘파인애플’ 및 선등록상표 2의 지정상품 ‘오이’와 그 품질 및 형상이 동일하다고 할 수는 없다. 그러나 위 ‘알로에, 파인애플, 오이’는 모두 채소(야채)의 일종으로서 별다른 가공 없이 먹거나 건강보조식품 또는 통조림 등으로 가공하여 먹고, 그 생산자가 농부이며, 야채 판매점(마트의 야채나 과일 판매 코너)에서 유통되고 그 수요자가 주로 음식을 만드는 주부들인 점에서 차이가 없다. 결국 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에’는 선등록상표 1의 지정상품 ‘파인애플’ 및 선등록상표 2의 지정상품 ‘오이’와 그 용도, 생산 부문, 판매 부문 및 수요자의 범위 등에서 밀접하게 관련되어 있어서 일반 거래의 통념에 비추어 볼 때 서로 유사한 상품이라고 할 것이다.

(다) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에즙, 알로에분말’ 부분

‘즙’과 ‘주스’는 ‘야채 등을 짜낸 액체나 즙액’을 의미하므로, ‘알로에즙’은 ‘알로에를 짜낸 즙액’으로서, 야채주스(음료)의 일종이라 할 것이고, ‘분말’은 ‘가루’와 동일한 개념으로서, ‘알로에분말’은 ‘알로에를 가루의 형태로 가공한 물질’을 뜻한다(경험칙). 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에즙, 알로에분말’은 선등록상표 1, 3의 지정상품 ‘음료용 야채주스’ 및 선등록상표 4의 지정상품 ‘과실분말, 과실액’과 그 형상, 용도, 생산 부분, 판매 부분 및 수요자의 범위 등에서 밀접하게 관련되어 있어서 일반 거래의 통념에 비추어 볼 때 서로 유사한 상품이라고 할 것이다.

(라) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’ 부분

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 누에, 누에분말’은 가축, 생선류, 곤충의 유충 및 그 분말이고, ‘다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태’는 바다나 민물에서 사는 식물이며, ‘장식용 건조식물’은 장식을 위해 건조된 식물이고, 선등록상표들의 지정상품들은 육지에서 자라는 채소, 과일, 곡물 및 이들의 가공품 등이다. 따라서 이 사건 등록상표의 위 지정상품들과 선등록상표들의 지정상품들은 그 형상, 품질, 생산 부분 및 판매 부분 등에서 차이가 있어서 일반 거래의 통념에 비추어 볼 때 서로 동일·유사한 상품이라고 할 수 없고, 이에 관하여 양 당사자 사이에 다툼이 없다.

(마) 소결

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’은 선등록상표들의 일부 지정상품들과 동일·유사하고, 나머지 지정상품 중 위 ‘가금, 갈치, 게, 누에’ 등은 선등록상표들의 지정상품들과 동일·유사하지 아니하다.

(3) 원고의 위 2의 나.항 주장에 대한 판단

(가) 인정사실

살피건대, 갑 제3 내지 5호증, 갑 제8 내지 19호증, 갑 제28, 30,

37호증(각 가지번호 생략)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1984년경부터 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’ 등의 제품에 ‘**남양알로에농산**’, ‘ (주)남양알로에’, ‘ 남양알로에’, ‘NamyangAloe’, ‘남양알로에’ 등과 같은 상표(이하 ‘남양알로에 상표’라 한다)를 사용하고 있는 사실, 1990년부터 2003년까지 ‘남양알로에 상표’를 부착한 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’ 등의 제품에 대한 총 판매액은 약 4,800억 원, 총 광고비용은 약 350억 원에 이르는 사실(갑 제11호증), 위 기간 동안 원고의 알로에 제품의 개발과 출시 및 기업 활동 등에 관하여 국내의 주요 신문이나 잡지에 약 500회 정도가 기사로 소개·보도되었으며, 원고는 세계의 알로에 원료 시장에서 40% 상당의 시장점유율을 기록한 사실을 인정할 수 있다. 위 각 인정사실에 의하면, ‘남양알로에 상표’는 이 사건 등록상표의 출원 당시인 2005년 1월경 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’ 등과 관련하여 국내 일반 수요자나 거래자 사이에서 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 표장이라고 할 것이다.

(나) 이 사건 등록상표의 주지성 등 여부

그러나, 위에서 살펴본 바와 같이 원고가 국내에서 주지성을 획득한 ‘남양알로에 상표’는 ‘**남양알로에농산**’, ‘ (주)남양알로에’, ‘ 남양알로에’, ‘NamyangAloe’, ‘남양알로에’ 등과 같이 ‘남양(Namyang)’ 바로 다음에 ‘알로에(Aloe)’ 또는 ‘알로에농산’ 등이 표기되고, 거기에 ‘, ’ 등과 같은 도형이 부가되기도 한 상표이므로, ‘**Namyang**’만으로 구성된 이 사건 등록상표가 그 출원 당시 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’에 대하여 주지성을 획득하였다고 확대하여 인정할 수는 없다(갑 제28호증의 1 내지 5의 각 영상에 의하면, 원고는 ‘액티브알로에겔제품’ 등에 ‘NamyangAloe’ 등과 같은 상표를 사용하면서 위 제품의 제조원을 원고라고 표시하고 있을 뿐이다).

(다) 소 결

결국 이 사건 등록상표가 그 출원 당시 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’에 대하여 주지성을 획득하였음을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다. 나

아가 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3, 4는 그 표장이 동일하거나 매우 유사하여, 위 상표들이 동일한 상품인 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’에 대하여 사용된다면, 국내의 일반 수요자나 거래자가 구체적·개별적으로 위 상품들의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 충분히 있다고 할 것이다.

나. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 그 표장이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말’은 선등록상표들의 일부 지정상품들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품 중 위 ‘가금, 갈치, 게, 누에’ 등은 선등록상표들의 지정상품들과 동일·유사하지 않아서 그 등록이 무효라고 할 수 없는바, 이 사건 심결은 이와 일부 결론을 달리하였으므로 그 부분은 위법하여 취소를 면할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’에 관하여는 이유 있으므로 이를 받아들이고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허12784 등록무효(상)

원 고 프라다 에스 에이 (PRADA S.A.)
 룩셈부르크 엘-1118 뤼 알드린젠 23
 대표자 무리엘 빈센티 (MURIELLE VINCENTI)
 소송대리인 변호사 이회기

피 고 대운실업 주식회사 (*****-*****)
 서울 강남구 역삼동 689-2
 송달장소 용인시 수지구 동천동 864 수진마을써니벨리 104
 동 1301호
 대표이사 박현신

변 론 종 결 2009. 4. 3.

판 결 선 고 2009. 4. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 16. 2007당3283호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표

(1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2004. 11. 10. / 2006. 4. 24. / 제659715호

(2) 구성 : **ESPRADA**

- (3) 지정상품 : 누비이불, 두베, 매트리스커버, 모기장, 모포, 베갯잇, 요, 요
 홀이불, 이불, 이불커버, 침낭, 침대모포, 침대커버, 쿠션커버, 포대기, 견
 면(絹綿)교직물, 견모(絹毛)교직물, 견방주사직물, 견방직물, 견직물, 고
 무직물, 금속섬유직물, 기모직물, 낙면직물, 대마직물, 라미네이트직물,
 라미직물, 레이온직물, 마견(麻絹)교직물, 마면(麻綿)교직물, 마모(麻毛)
 교직물, 면직물, 모면(毛綿)교직물, 모시직물, 모직물, 무기섬유교직물,
 반합성섬유직물, 방모직물, 방수직물, 서스펜더지(地), 셔닐직물, 소모직
 물, 아마직물, 에스파토직물, 인조스웨트직물, 자수직물, 재생섬유직물,
 저지(Jersey)직물, 코팅직물, 탄성직물, 파일직물, 피복고무사직물, 합성
 섬유직물, 혼방견직물, 혼방마직물, 혼방면직물, 혼방모직물, 혼방화학섬
 유직물, 화학섬유교직물, 황마직물, 견메리야스생지(生地), 면메리야스생
 지(生地), 모메리야스생지(生地), 화학섬유메리야스생지(生地), 리본직물,
 밴드직물, 테이프직물, 부직포(不織布), 압축펠트, 직물펠트(상품류 구분
 제24류), (이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)

나. 선등록상표 / 서비스표

- (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 9. 6. / 2002. 1. 29. / 제4601호
- (2) 구 성 : **PRADA**
- (3) 지정상품 / 서비스업 : 화장크림 등(상품류 구분 제3류), 매니큐어세트 등
 (상품류 구분 제8류), 가스그릴 등(상품류 구분 제11류), 거울 등(상품류 구
 분 제20류), 빗 등(상품류 구분 제21류), 견사 등(상품류 구분 제23류), 화장
 제거용 얇은 천, 직물제 라벨, 셔워커튼, 레더클로스, 침대커버, 면직물,
 면메리야스 생지, 부직포(상품류 구분 제24류), 비귀금속제 바늘상자 등(상
 품류 구분 제26류), 벽지 등(상품류 구분 제27류), 금속완구 등(상품류 구분
 제28류), 비누류 소매대행업 등(서비스업류 구분 제35류), 서적출판업 등
 (서비스업류 구분 제41류), 관광숙박업 등(서비스업류 구분 제42류)
- (4) 등록권리자 : 원고(이하 선등록상표 / 서비스표를 ‘선등록상표’라고만 한다)

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2007. 11. 26. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 10, 12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 2008. 10. 16. 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하지 않다는 등의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 법리

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 가지 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 이를 판단하되, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다고 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있다고 하더라도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 할 것이다(대법원 1996. 4. 9. 선고 95후1692 판결 참조).

나. 판단

(1) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 선등록상표와 글씨체를 달리하여 선등록상표의 표장을 구성하는 알파벳 앞에 ‘ES’라는 알파벳을 추가하여 구성된 표장으로서 양상표 모두 대비할만한 특별한 관념이 없고, 이 사건 등록상표는 ‘이스프라다’, ‘에스프라다’ 등으로, 선등록상표는 ‘프라다’로 각각 호칭될 것으로 보이며, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선등록상표는 국내에 어느 정도 알려져 있었다(갑제4, 175, 176, 177호증, 변론 전체의 취지).

이 사건 등록상표는 위에서 본 바와 같이 비록 글씨체를 달리하였지만 선등록상표의 표장과 동일한 알파벳 앞에 ‘ES’를 추가한 것이므로 그 외관에 있어서 선등록상표와 일부 유사한 점이 있다.

그리고 이 사건 등록상표의 앞부분 ‘ES’는 ‘ESCAPE’, ‘ESCHEAT’ 등의 영단어에서 보듯이 영어에서의 접두어 ‘EX’의 변형으로서 ‘~으로부터, 밖으로’ 등의 의미를 가진 접두어로(갑 제180, 181호증) 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에 어느 정도 알려져 있었던 점과 국내의 영어보급 수준 등에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 ‘ES’가 접두어로 사용되었을 것으로 인식하여 그 부분의 발음 ‘이스’나 ‘에스’ 등을 약하게 발음하고, 그 뒷부분의 발음 ‘프라다’를 상대적으로 강하게 발음하게 될 것이므로 이들 표장은 그 청감이 유사하다고 할 것이다.

한편, ‘S’는 영단어 ‘SPECIAL’의 첫 글자로서 사람의 재능, 물건의 품질이나 상태 등의 등급을 매길 때 아주 우수하다는 표시로 국내에서 흔히 사용되고 있고, 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에 어느 정도 알려져 있었던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 ‘에스프라다’로 호칭될 경우, 앞부분의 호칭 ‘에스’는 일반 수요자나 거래자에게 영단어 ‘SPECIAL’의 첫 글자 ‘S’의 발음으로 인식될 수 있다고 할 것이므로 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 사건 등록상표가 선등록상표 자체이거나 선등록상표와 상품의 출처를 같이하는 상표인 것으로 오인·혼동하도록 할 염려가 있다.

위와 같이 이들 상표는 그 외관에 있어서 일부 유사한 점이 있고, 그 호칭이 유사하므로 전체적, 이격적으로 살펴볼 때 그 표장이 유사하다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품들은 ‘누비이불, 침대커버, 면직물, 면메리야스 생지’ 등의 직물류나 직물로 만든 상품으로서 선등록상표의 지정상품들 중 ‘침대커버, 면직물, 면메리야스 생지’ 등과 동일한 상품이거나 그 생산, 유통경로, 수요자나 거래자를 같이하여 유사한 상품에 해당한다.

(3) 소결

결국 이들 상표는 그 표장이 유사하고, 그 지정상품이 동일하거나 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

3. 결 론

그렇다면, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 판단할 것 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 권 2008허12821 거절결정(상)

원 고 주식회사 아비스타
 서울 강남구 역삼동 706-26
 대표이사 김동근
 소송대리인 변리사 나영환, 정용기

피 고 특허청장
 소송수행자 이호관

변 론 종 결 2009. 5. 21.

판 결 선 고 2009. 6. 4.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 20. 2008원2126호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

- ① 출원일/출원번호 : 2007. 5. 1./제2007-12066호
- ② 표장 : Eryn Brinié
- ③ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 광고기획업, 상업정보제공업, 호텔경영지원업, 안경도매업, 안경소매업, 안경판매대행업, 안경중개업, 의류도매업, 의류소매업, 의류중개업, 의류판매대행업, 가방도매

업, 가방소매업, 가방중개업, 가방판매대행업, 신발도매업, 신발소매업, 신발판매대행업, 신발중개업, 모자도매업, 모자소매업, 모자판매대행업, 모자중개업, 악세사리도매업, 악세사리소매업, 악세사리중개업, 악세사리판매대행업, 수출입업무대행업, 사무처리업, 마케팅서비스업

나. 선출원상표

① 출원일/등록일/등록번호 : 2006. 6. 15./2007. 10. 2./제725012호

② 표장 : E L I N 

③ 지정상품 : 별지와 같다.

다. 절차의 경위

(1) 특허청 심사관은 2008. 3. 8. “이 사건 출원서비스표는 가방도매업 등 일부 지정서비스업과 관련하여 볼 때 타인의 위 선출원상표 및 또 다른 타인의 선출원상표 ‘E:L|I|N’ (출원번호 제2006-39852호, 2008. 1. 8. 거절결정되어 선출원의 지위가 상실되었다)과 칭호가 동일 또는 유사한 서비스표여서 상표법 제8조에 해당한다”는 이유로 거절결정을 하였다.

(2) 이에 대하여 원고는 2008원2126호로 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2008. 10. 20. ‘이 사건 출원서비스표는 분리 약칭이 가능하여 선출원상표(위 제725012호의 상표, 이하 같다)와 칭호가 유사하고, 지정서비스업 중 의류도매업, 의류소매업, 가방도매업, 가방소매업, 신발도매업, 신발소매업, 모자도매업, 모자소매업이 선출원상표의 지정상품 중 신사복, 아동복, 머니벨트, 단화, 등산화, 모자와 유사하여, 상표법 제8조에 해당한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 4, 갑 제3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 출원서비스표와 선출원상표의 유사 여부

(1) 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 관념 및 칭호의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 가져올 염려가 있는지의 여부에 따라 결정하여야 하고, 문자와 문자가 결합된 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으나 그것은 어디까지나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 이를 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 1995. 1. 12. 선고 94후647 판결 참조). 나아가, 설령 요부관찰이나 분리관찰이 가능하다 하더라도 이는 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 보조수단으로서 필요할 따름이고(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 등 참조), 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 것이라 할 수 없다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다.

(2) 이 사건 출원서비스표에 대한 분리관찰의 가능성

갑 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 원고가 새로이 출시할 상품 컨셉에 맞추어 만들어낸 성명서비스표인 사실을 인정할 수 있는바, 비록 이름과 성이 떨어져 있으나, 영문자로 평이하게 표시되어 있고, 특별히 국내의 일반 수요자나 거래자에게 친숙하여 강하게 인식되거나 주의를 끌 만한 부분이 없어 전체로서 식별기능을 한다고 보이며, 전체로써 호칭하기에 불편할 만큼 음절수가 많다고 할 수도 없다. 나아가, 갑 제4호증, 갑 제12호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원

서비스표는 그 출원 후에 실제 광고, 거래 등에서 원고나 다른 거래자 등에 의하여 전체로써만 사용되거나 호칭(‘에린브리니에’)되고 있는 사실을 인정할 수 있다.

위와 같은 사정들에다 최근 디자이너의 성명 전체로 된 상표의 사용이 일반화 되는 추세에 있어 일반 수요자나 거래자 간에도 성과 이름이 포함된 상표 전체로서 상품의 출처를 인식하는 경향이 있는 점(대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후 4783 판결 참조)까지 보태어 보면, 이 사건 출원서비스표는 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스럽다고 할 수 없으므로, 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 한다.

(3) 표장의 대비

(가) 이 사건 출원서비스표와 선출원상표를 대비하여 보면, 우선 양 상표는 영문자의 철자와 수가 다르고, 도형의 유무, 대소문자의 혼용 여부, 분리 여부 등에 차이가 있어 외관이 확연히 다르다.

다음으로, 관념에 관하여 보면, 양 상표는 인명에서 따온 것이거나 조어상표여서 관념을 대비하기 어렵다.

마지막으로, 호칭에 관하여 보더라도, 최근의 영어 교육 수준을 고려하면 국내의 일반 수요자나 거래자는 영어의 ‘R’과 ‘L’이 단어 중간의 모음과 모음(또는 반모음) 사이에 올 때는 발음을 구분하는 경우가 대부분이어서, 이 사건 출원서비스표는 ‘에린브리니에’로 호칭되고, 선출원상표는 ‘엘린’으로 호칭될 것으로 보이므로, 호칭이 다르다.

따라서, 이 사건 출원서비스표와 선출원상표는 외관, 관념, 호칭이 모두 달라서, 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 살펴볼 필요 없이, 서로 유사하지 않다 할 것이다.

(나) 설령 이 사건 출원서비스표를 ‘Eryn’과 ‘Brinié’로 분리하여 관찰한다 하더라도, 이름에 해당하는 ‘Eryn’ 부분이 전체관찰할 때보다 호칭에 있어서 선출원상표와 상대적으로 좀 더 유사해지는 면이 있기는 하나, 앞서 본 바와 같이 ‘R’과 ‘L’ 발음이 구분되어 다르게 청감될 것으로 보이고, 외관이

확연히 달라서, 출처의 혼동을 가져올 만큼 유사성이 크지 않으므로, 이 사건 출원서비스표와 선출원상표가 전체적으로 유사하지 않다는 결론에 영향을 미치지 않는다.

나. 소결론

결국, 이 사건 출원서비스표와 선출원상표는 유사하지 않으므로, 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허13763 거절결정(상)

원 고 한국방송공사 (***-*****)**

서울 영등포구 여의도동 18

대표자 사장 이병순

소송대리인 변리사 박종진

피 고 특허청장

소송수행자 이호관

변 론 종 결 2009. 3. 13.

판 결 선 고 2009. 4. 3.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 11. 27. 2008원4253호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

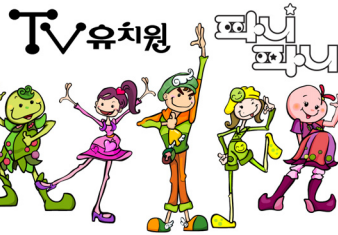
이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 변론 전체의 취지

가. 원고의 출원상표/서비스표

(1) 출원일 / 출원번호 : 2007. 5. 14. / 제1930호



(2) 구성 : (색채상표)

(3) 지정상품/서비스업 : 전기음향영상기기 등(상품류 구분 제9류), 가정용 접착테이프, 모형제작용 점토, 모형제작용 페이스트 등(상품류 구분 제 16류), 전기빗 등(상품류 구분 제21류), 가정용 식육연화제 등(상품류 구분 제30류), 스포츠 및 오락의 제공업 등(서비스업류 구분 제41류), (이하 원고의 출원상표/서비스표를 ‘이 사건 출원상표’라 한다)

나. 선등록상표들

(1) 선등록상표 1

(가) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 2002. 2. 23. / 2003. 2. 27. / 제542154호



(나) 구성 : (색채상표)

(다) 지정상품 : 모형제작용 점토, 모형제작용 페이스트 등(상품류 구분 제16류)

(2) 선등록상표 2

(가) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 2004. 3. 22. / 2005. 5. 31. / 제619668호

Funny Funny

(나) 구성 : **퍼니 퍼니**

(다) 지정상품 : 샤프심, 가정용 고무풀 등(상품류 구분 제16류)

(3) 선등록상표 3

(가) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 2006. 7. 3. / 2006. 11. 28. / 제687353호

funny funny

(나) 구성 : 퍼니 퍼니

(다) 지정상품 : 노래방 기계기구 등(상품류 구분 제9류)

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2007. 5. 14. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청은 2008. 3. 28. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

(2) 원고가 위 거절결정에 대하여 불복, 심판청구를 함에 따라 특허심판원은 이를 심리하여 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 법 리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에 두 상표는 원칙적으로 유사하다고 할 것이나, 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더

라도 그 동일하거나 유사한 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 고려할 때 전체로서는 일반 수요자나 거래자가 명확히 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우에는 그 두 상표는 유사하지 않다고 할 것이다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결, 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 판 단

이 사건 출원상표는 다양한 색채로 된 5명의 캐릭터 위쪽에 ‘TV유치원 파니 파니’라는 문자들을 도안화하여 배치함으로써 구성된 표장이고, 선등록상표 1은 ‘FUNNY’라는 영단어를 네 가지 색채로 도안화하여 반복 배열함으로써 구성된 표장이며, 선등록상표 2, 3은 ‘Funny’ 또는 ‘funny’라는 영단어를 반복 배열하고, 그 아래쪽에 그 영단어의 발음을 한글로 표기한 ‘퍼니’를 반복 배열하여 구성된 표장들이다.

위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 우선 그 외관에 있어서 현저하게 다르고, 이 사건 출원상표의 경우 ‘파니 파니’ 부분이 영단어 ‘FUNNY’와 그 발음에 있어서 차이가 있으므로 그것이 일반 수요자나 거래자에게 ‘FUNNY’로 직감되지 아니한다고 할 것이어서, 위 ‘파니 파니’ 부분은 그 자체로는 특별한 관념이 없어 TV유치원의 이름 정도로 관념되며, 선등록상표들을 구성하는 문자들은 ‘우스운, 특이한, 재미있는’ 등의 의미를 가지고 있어, 그 관념에 있어서도 서로 대비할 수 없거나 다르다.

그리고 이 사건 출원상표의 경우 ‘파니 파니’ 부분이 도안화되어 있으나 그 문자를 인식하는 데에 아무런 어려움이 없으므로, ‘티비유치원’이나 ‘티비유치원 파니 파니’ 또는 ‘파니 파니’ 등으로 호칭될 것이고, 선등록상표들은 모두 ‘퍼니 퍼니’ 또는 ‘퍼니’ 등으로 호칭될 것으로 보인다.

위와 같이 이 사건 출원상표가 ‘파니 파니’로 호칭될 경우 선등록상표들의 호칭 ‘퍼니 퍼니’와 일부 유사한 점이 있으나 그 청감에 있어서 차이가 있고, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 외관이 선등록상표들과 현저하게 다르

고, 그 관념에 있어서도 차이가 있을 뿐만 아니라 ‘파니 파니’ 부분이 이 사건 출원상표에서 차지하는 비중과 다른 요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 이들 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 정도는 아니라고 할 것이다.

따라서 이들 상표는 그 표장이 유사하지 아니하므로, 더 나아가 판단할 것 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허13954 거절결정(상)

원 고 지에이 모드핀 에스.에이 (GA MODEFINE S.A.)
스위스 멘드리시오 비아 페나테 4 (Via Penate 4 Mendrisio
Switzerland)
대표자 파올로 델 부(Paolo Del Bue)
슈테파노 볼라(Stefano Bolla)
소송대리인 한양 특허법인
담당변리사 김연수, 이권희, 서수진
피 고 특허청장
소송수행자 김경욱
변 론 종 결 2009. 3. 27.
판 결 선 고 2009. 4. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 23. 2008원1424호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표/서비스표

- (1) 국제등록일/국제등록번호 : 2005. 7. 4./제881497호
- (2) 구성 : ARMANI PRIVĒ
- (3) 지정상품/서비스업 : 별지와 같다.

나. 선등록상표, 선출원상표, 선출원서비스표

(1) 선등록상표 1

- (가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일/소멸일 : 1985. 8. 19./1986. 9. 12./상표등록 제130512호/1997. 5. 13./2006. 9. 13.

프라이비

- (나) 구성 : P R I V Y

- (다) 지정상품 : 구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제12류의 향수, 일반화장수, 유액, 스킨 로우션, 화장크림, 약용크림, 헤어토닉, 조합향료, 훈향, 비누갑
- (라) 등록권리자 : 주식회사 엘지화학

(2) 선등록상표 2

- (가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일 : 1995. 9. 14./1997. 8. 21./상표등록 제372832호/2007. 11. 13.

FREEBE

- (나) 구성 : 프리비

- (다) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 제도용지, 공책, 스케치북, 봉투, 사진첩, 메모지, 샤프펜슬, 싸인펜, 크레용, 연필깎기
- (라) 등록권리자 : 삼성테크윈 주식회사

(3) 선등록상표 3

- (가) 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 5. 27./1998. 11. 30./상표등록 제431474호

FREEBEE

- (나) 구성 : 프리비

- (다) 지정상품 : 구 상품류 구분 제26류의 손거울, 옷걸이, 테이프꽃이, 책상보, 꽃병, 사진틀, 차양, 방석, 쿠션, 혼상제구
- (라) 등록권리자 : 삼성에버랜드 주식회사

(4) 선출원상표 1

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 12. 2./상표등록 제 641473호

(나) 구성 : DECO PRIVÉ

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 귀금속제 지갑, 자명종, 팔목시계, 귀걸이, 넥타이핀, 목걸이, 반지, 보석 브러치, 장식핀, 팔찌, 키홀더, 커프스 단추, 귀금속제 보석상자

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

(5) 선출원상표 2

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./상표등록 제 635337호

(나) 구성 : DECO PRIVÉ

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신사복, 스커트, 반코트, T셔츠, 운동용아노락, 목도리, 스카프, 양말, 양복장식용수건, 에스콧타이, 모자, 혁대, 단화, 농구화, 등산화, 부츠, 샌달, 스타킹서스펜더, 레깅스, 목도리, 남방셔츠, 수영복, 목욕가운, 팬티스타킹

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

(6) 선출원서비스표

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./서비스표등록 제122390호

(나) 구성 : DECO PRIVÉ

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 광고기획업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인광고업, 기업경영 및 조직상담업, 호텔경영업, 수출

입업무대행업, 의류판매대행업, 가방판매대행업, 인터넷을 이용한 의류판매대행업, 인터넷을 이용한 가방판매대행업, 마케팅서비스업, 신발판매대행업, 액세서리판매대행업, 시계판매대행업, 완구판매대행업, 문구판매대행업

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

다. 이 사건 심결의 경위

이 사건 출원상표/서비스표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고만 한다.)의 출원에 대하여 특허청 심사관은, 이 사건 출원상표는 선등록상표들, 선출원상표들, 선출원 서비스표(이하 이들을 일괄하여 호칭할 때에는 ‘선등록상표들’이라고 한다.)와 표장이 유사하고, 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 제1호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2008원1424호로 심리한 후 2008. 10. 23. 이 사건 출원상표는 ‘PRIVĒ’ 부분으로 분리되어 호칭되는 경우 ‘프라이브, 프리브, 프리비, 프리베’ 등으로 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 지정상품 중 일부도 동일·유사하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 4, 6 내지 8호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 및 이 사건의 쟁점

가. 원고의 주장

이 사건 출원상표 중 ‘ARMANI’는 세계적으로 널리 알려진 유명한 디자이너 명칭으로서 국내에서 일반 수요자들에게 원고의 상표로 널리 알려져 있으므로 이 사건 출원상표는 상표 전체에 의하여 ‘아르마니 프리베’로 호칭되거나 ‘아르마니’ 만으로 호칭될 뿐 ‘프리베’로 분리 호칭되지 않고, 따라서 이 사

건 출원상표는 선등록상표들과 외관, 호칭, 관념을 달리하므로 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 ‘ARMANI’와 ‘PRIVĒ’가 결합된 상표로서 두 부분을 분리 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하므로 ‘PRIVĒ’ 부분에 의하여 ‘프라이브, 프리베, 프리비, 프리브’ 등으로 분리되어 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하므로 전체적으로 유사한 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당한다.

다. 이 사건의 쟁점

선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(상표법 제7조 제1항 제7호)는 상표법 제23조 제1항에 의해 등록받을 수 없고, 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있으며(상표법 제8조 제1항), 이에 위반되는 경우 역시 상표법 제23조 제1항에 의하여 상표등록을 받을 수 없다.

따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록거절 사유가 존재하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로

관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 포장의 유사 여부

(1) 외관의 대비

이 사건 출원상표는 ‘ARMANI PRIVÉ’와 같이 ‘ARMANI’와 ‘PRIVÉ’가 결합된 문자와 문자의 결합상표이고, 선등록상표 1, 2, 3은 **프라이비**, **FREEBE**, **FREEBEE**, **PRIVY**, ‘프 리 비’, ‘프 리 비’와 같이, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 ‘DECO PRIVÉ’와 같이 각각 한글과 영문자 또는 영문자와 영문자가 결합된 문자와 문자의 결합상표이다.

이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2, 3은 영문자의 내용, 한글의 유무, 문자의 배치형태 등에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관이 서로 다르고, 이 사건 출원상표와 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 ‘PRIVÉ’ 부분과 ‘PRIVÉ’ 부분이 동일하기는 하나, ‘ARMANI’와 ‘DECO’ 부분에서 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관은 서로 다르다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 출원상표가 ‘ARMANI’와 ‘PRIVÉ’로 분리되고, 그 중 ‘PRIVÉ’ 부분에 의하여 ‘프리베’로 호칭되는 경우(피고는, ‘PRIVÉ’ 부분이 ‘프라이비, 프리비, 프리브’ 등으로도 호칭된다고 주장하나, ‘PRIVÉ’는 ‘E’자 위의 부호표시에 의하여 프랑스어로 인식되고, 프랑스어 발음기호상 ‘프리베’로

발음될 것이므로 일반 거래계에서도 같은 발음으로 호칭될 것으로 보인다), 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하여 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 여지가 있으므로 먼저 이 사건 출원상표가 ‘PRIVĒ’ 부분으로 분리 호칭될 수 있는지 여부에 대하여 본다.

이 사건 출원상표는 ‘ARMANI’와 ‘PRIVĒ’가 간격을 두고 표기되어 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원상표 중 ‘ARMANI’는 국내에서 뿐만 아니라 전세계적으로 널리 알려진 이탈리아 출신의 유명한 패션 디자이너 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)의 성(姓)으로서, 그 성 또는 이름으로 된 ‘ARMANI’ 상표는 국내외에서 일반 수요자들에게 의류, 화장품 등 패션 상품 등과 관련하여 널리 알려져 있음을 인정할 수 있는바(인정근거 : 변론 전체의 취지, 피고 또한 ‘ARMANI’라는 명칭 또는 상표가 국내외에서 많이 알려져 있다는 점 자체에 대하여는 실질적으로 다투지 않는 것으로 보인다), 위 인정사실에 의하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 ‘ARMANI’라는 명칭 또는 상표를 떠올리게 되거나, ‘ARMANI’라는 상표로 기억할 가능성이 많다. 이에 비하여 이 사건 출원상표 중 ‘PRIVĒ’는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 사전적 의미를 갖는 프랑스어 단어로서, 우리나라의 외국에 보급수준에 비추어 볼 때, 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없고, 그 한글 발음이 익숙한 것이 아니어서 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 ‘PRIVĒ’만으로 호칭을 떠올리게 된다면, 그 부분만으로 기억할 가능성은 거의 없어 보이는바, 이러한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 일반 거래계에서 쉽게 인식되고 기억되는 ‘ARMANI’ 부분으로 인하여 ‘아르마니 프리베’로 전체 호칭되거나 분리 호칭되는 경우에도 ‘아르마니’로 호칭될 뿐, 이와 같이 쉽게 인식되고 호칭되는 ‘아르마니’를 제외하고 굳이 그 의미를 이해하기 어렵고, 발음이 익숙하지 않은 상표 뒷부분의 ‘PRIVĒ’만으로 분리 호칭될 가능성은 거의 없다고 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표가 ‘아르마니 프리베’ 또는 ‘아르마니’로 호칭됨을 전제로 선등록상표들과 호칭의 유사 여부를 대비해 보면, 먼저 선등록상표 1, 2, 3은 호칭이 ‘프라이비’, ‘프리비’로서 이 사건 출원상표인 ‘아르마니 프리베’ 또는 ‘아르마니’와는 현저한 차이가 있으므로 호칭이 유사하지 않다.

다음으로, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 호칭이 ‘데코 프리베’로서 ‘프리베’ 부분이 공통되기는 하나, 양 상표 앞 부분의 ‘ARMANI’와 ‘DECO’ 부분이 문자 내용이나 청감에 있어서 현저한 차이가 있으므로, 양 상표의 호칭 또한 유사하지 않다.

피고는, 이 사건 출원상표는 ‘PRIVĒ’ 만으로 분리 호칭될 수 있고, 선출원상표들 및 선출원서비스표 또한 ‘PRIVĒ’ 만으로 분리 호칭될 수 있어 양 표장은 호칭이 동일하다고 주장하나, 이 사건 출원상표가 ‘프리베’ 만으로 분리 호칭될 가능성이 없음은 앞서 본 바와 같고, 선출원상표들과 선출원서비스표 또한 한글 발음으로 ‘데코 프리베’ 다섯 글자에 불과하고, 데코 부분이 굵은 글자체로 강조되어 표기되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, ‘PRIVĒ’ 만으로 분리 호칭될 가능성은 없어 보이므로(설사 ‘DECO PRIVĒ’가 ‘프리베’만으로 분리 호칭된다 하더라도 ‘아르마니 프리베’와 ‘프리베’는 중심적 식별력을 갖는 ‘아르마니’의 유무에 따라 호칭에 있어 많은 차이가 있으므로 양 상표의 호칭은 유사하지 않다고 할 것이다), 피고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 관념의 대비

이 사건 출원상표는 ‘ARMANI’ 부분에 의하여 이태리 출신의 유명한 디자이너의 성 또는 이름으로 관념되고, ‘PRIVĒ’는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 의미를 갖는 프랑스어 단어임은 앞서 본 바와 같으나, 우리나라의 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵다.

이에 비해 선등록상표 1의 ‘PRIVY’은 ‘비밀히 관여하는, 일 개인의, 사유(私

有)의’ 등의 의미를 갖는 영어단어로서, 우리나라 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵고, 선등록상표 2, 3은 그 영문자 중 ‘FREE’와 ‘BE’ 또는 ‘BEE’ 등에 의하여 ‘자유롭게 되다(하다)’ 또는 ‘자유로운 꿀벌’ 등의 의미로 관념되며, 선출원상표와 선출원 서비스표 중 ‘DELO’는 아무런 의미가 없는 조어로서 관념대비가 어렵고,

‘PRIVÉ’는 앞서 본 바와 같이 우리나라 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없으므로 역시 관념 대비가 어렵다.

결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 서로 관념대비가 어렵거나 나타나는 관념이 상이하므로 관념에 있어서도 유사하지 않다.

다. 소 결

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 표장의 외관, 호칭, 관념이 유사하지 않으므로 일반 수요자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 전체적으로 유사하지 않다고 할 것인바, 그 지정상품 및 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.

사 건 2009허887 거절결정(상)

원 고 주식회사 다우기술 (*****-*****)
 서울 강남구 대치동 1002
 대표이사 김영훈
 소송대리인 특허법인 태평양 담당변리사 장원주

피 고 특허청장
 소송수행자 김경욱

변 론 종 결 2009. 4. 10.

판 결 선 고 2009. 4. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 1. 7. 2008원7458호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

가. 원고의 출원서비스표

(1) 출원일 / 출원번호 : 2007. 9. 4. / 제23492호

(2) 구성 :  **DAOU & KIWOOM** (색채 서비스표)

- (3) 지정서비스업 : 가스도관부설공사업, 간이식건물조립공사업, 건물개조업, 건물기초공사업, 건물절연설비공사업 등(서비스업류 구분 제37류)
(이하 원고의 출원서비스표를 ‘이 사건 출원서비스표’라 한다)

나. 선등록서비스표

- (1) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 1999. 12. 24. / 2002. 1. 14. / 제72981호

- (2) 구성 :



- (3) 지정서비스업 : 건물절연설비공사업, 절연건축계획검사업 등(서비스업류 구분 제37류) 외 서비스업류 구분 제38 내지 42류의 지정서비스업들
(4) 권리자 : 다우 글로벌 테크놀로지스 인크

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2007. 9. 4. 이 사건 출원서비스표를 출원하였는데, 특허청은 2008. 7. 1. 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 서비스표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

(2) 원고가 위 거절결정에 대하여 불복, 심판청구를 함에 따라 특허심판원은 이를 심리하여 위 거절결정에서와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 법 리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의

우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한, 그 구성 부분 중 일부만으로 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에 두 상표는 원칙적으로 유사하다고 할 것이나, 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더라도 그 동일하거나 유사한 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 고려할 때 전체로서는 일반 수요자나 거래자가 명확히 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우에는 그 두 상표는 유사하지 않다고 할 것이다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결, 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 판 단

이 사건 출원서비스표는 연두색과 청색으로 채색된 날개 형상의 도형 밑에 청색으로 채색되고 도안화된 ‘DAOU’와 검정색의 ‘KIWOOM’이 ‘&’에 의하여 띄움 없이 결합된 알파벳이 배치되어 구성된 표장으로서 특별한 관념이 없고, 선등록상표는 검정색 바탕의 마름모꼴 안에 백색으로 ‘DOW’가 표기되어 구성된 표장으로서 ‘DOW’는 다우존스 평균주가지수의 약칭으로 쓰이고, ‘연안무역범선’을 뜻하는 ‘DHOW’와 같은 의미로도 사용된다(갑 제4, 5호증, 변론 전체의 취지). 그러므로 이들 상표는 그 외관이 현저하게 다르고, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원서비스표의 경우에는 대비할 관념이 없으나 선등록상표는 위에서 본 바와 같은 관념을 가지고 있는 점에서 차이가 있다.

한편, 이 사건 출원서비스표는 도형 부분과 문자 부분이 분리되어 인식되고, 도형 부분은 특별한 호칭이 있을 것 같지 아니하며, ‘DAOU’ 부분이 청색으로 채색되고 나머지 문자 부분에 비하여 그 문자 사이의 간격이 약간 넓어 눈에 더

띄는 측면은 있지만, ‘DAOU’ 부분이 ‘다오우’ 또는 ‘다우’ 등으로, 나머지 부분이 ‘앤키움’ 등으로 각각 호칭되어 전체호칭이 5음절이나 6음절 정도이므로 그와 같이 전체로 발음하기에 무리가 따르지 아니하는 점과 문자 부분의 결합 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 전체로 인식, 호칭될 것으로 보이고, ‘DAOU’ 부분과 ‘KIWOOM’ 부분이 분리, 인식되어 호칭될 것으로 보이지 아니한다.

그리고 선등록상표는 ‘다우’, ‘도우’ 등으로 호칭될 것이므로, 이는 이 사건 출원서비스표의 호칭 ‘다오우앤키움’이나 ‘다우앤키움’ 등과 다르다.

위와 같이 이 사건 출원서비스표의 호칭 중 앞부분이 선등록서비스표와 유사한 측면은 있으나 그 전체호칭에서 차이가 있고, 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표는 그 외관이 선등록서비스표들과 현저하게 다르며, 그 관념에 있어서도 차이가 있을 뿐만 아니라, ‘DAOU’ 부분이 이 사건 출원서비스표에서 차지하는 비중과 다른 요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 이들 서비스표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 정도는 아니라고 할 것이다.

따라서 이들 서비스표는 그 표장이 유사하지 아니하므로, 더 나아가 판단할 것 없이 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허1200 등록무효(상)

원 고 한지호 (***-*****)**

서울 강남구 대치동

피 고 진영봉 (***-*****)**

남양주시 호평동

변 론 종 결 2009. 5. 14.

판 결 선 고 2009. 5. 28.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 1. 19. 2008당2253호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 제168719호/2007. 8. 10./2008. 6. 16.

(2) 구성 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 카페업, 레스토랑업, 식당체인업 등

(4) 등록권리자 : 원고

나. 선등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 제121711호/2003. 11. 20./2005. 9. 28.

(2) 구성 : 

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 레스토랑업, 휴게실업, 카페업 등

(4) 등록권리자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2008당2253호로 심리한 다음, 2009. 1. 19. 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 각 유사하여 피고가 주장하는 나머지 무효사유에 대하여 살펴볼 필요 없이, 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

(1) 원고는, 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호에 해당하지 않아 그 등록이 무효로 되지 않음에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

(2) 피고는, 이 사건 등록서비스표의 ‘망고’ 부분은 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없으므로 그 요부인 ‘로시’로 호칭될 것이고, 이 경우 선등록서비스

표의 요부인 ‘ROSSI’와 그 호칭이 동일 또는 유사하여 두 표장은 동일 또는 유사하고 그 지정서비스업도 요식업으로 서로 유사하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하고, 또한 선등록서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제12호에도 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

나. 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호의 각 해당 여부

이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호에 해당하기 위해서는 선등록서비스표와 그 표장이 동일 또는 유사하여야 하므로, 먼저 두 표장의 동일 또는 유사 여부에 관하여 살펴 본다.

(1) 판단기준

상표(서비스표)의 유사 여부는 상표(서비스표)의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품(서비스업)의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표(서비스표)가 일반수요자나 거래자가 상표(서비스표)에 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 일반수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표(서비스표)라고 보아야 한다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 참조).

(2) 외관의 대비

위 판단기준에 따라 먼저 외관을 대비하여 보면, 이 사건 등록서비스표 **로시망고**는 4음절의 한글문자로 구성되어 있는 반면, 선등록서비스표

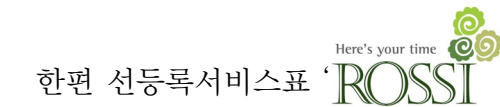


‘ROSSI’는 영어대문자 ‘ROSSI’가 큰글씨로 배치되고, 그 상단 좌측에 ‘Here's your time’이라는 작은 글씨의 영어문장이, 그 상단 우측에 회오리형 도형 3개가 각 배치되어 있다.

따라서 두 표장은 그 표장을 구성하는 문자의 종류, 글자수 및 배열, 도형의 유무 등의 구성이 달라서 그 외관이 다르다고 할 것이다.

(3) 호칭의 대비

다음으로 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 등록서비스표 **로시망고**는 ‘로시’와 ‘망고’가 결합된 문자상표인바, 그 중 ‘로시’는 국어사전에 나오지 않는 조어이고, ‘망고’는 일반수요자에게 ‘열대지방에서 나는 길쭉한 복숭아 비슷한 열매’로 인식되어 있지만, 두 단어가 결합된 이 사건 등록서비스표 ‘로시망고’는 국어사전에 나오지 않는 조어로서 비교적 짧은 4음절의 한글문자가 띄어쓰기 없이 일체로 구성되어 있으므로 이 사건 등록서비스표는 ‘로시’와 ‘망고’로 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있다 할 것이어서 ‘로시망고’ 전체로 호칭된다고 보아야 할 것이다.



한편 선등록서비스표 ‘ROSSI’는 도형과 문자가 결합된 표장인데, 그 중 ‘Here's your time’ 부분과 도형 부분은 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하므로 요부인 ‘ROSSI’ 부분에 의하여 ‘로시’ 또는 ‘로씨’로 호칭된다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 ‘로시망고’로, 선등록서비스표는 ‘로시’ 또는 ‘로씨’로 각 호칭될 것이므로 두 표장의 호칭은 서로 다르다고 할 것이다.

(4) 관념의 대비

마지막으로 관념을 대비하여 보면, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 모두 아무런 뜻이 없는 조어로 구성된 표장으로 특별한 관념을 생각해 낼 수 없으므로, 두 표장의 관념은 대비될 수 없어 서로 다르다고 할 것이다.

(5) 대비의 결과

그러므로 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 각 표장은 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라서, 두 표장이 함께 사용되더라도 일반수요자로 하여금 지정서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로, 두 표장은 동일 또는 유사한 표장에 해당하지 않는다.

다. 소 결

따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 그 표장이 유사하지 않아 그 지정서비스업의 동일 또는 유사 여부 등에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호에 각 해당하지 않으므로 그 등록이 무효로 되지 않음에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허1439 거절결정(상)

원 고 루스 호스피탈리티 그룹, 인크.
미국, 플로리다주, 히스로, 스위트 100, 인터내셔널 파크웨이 500
대표자 존에프. 맥도날드, 3세
소송대리인 법무법인 두우 담당변리사 김민정, 김현미

피 고 특허청장
소송수행자 이호관

변 론 종 결 2009. 4. 23.

판 결 선 고 2009. 5. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 1. 20. 2008원1133호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

- (1) 출원번호/출원일 : 제2007-10983호/2007. 4. 20.

- (2) 구성 : The logo for Ruth's Chris Steak House, featuring the text "RUTH'S" in black, "CHRIS" in large red letters, and "STEAK HOUSE" in black below it. A circular seal with "U.S. PRIME" is positioned above the word "CHRIS".

- (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 레스토랑업, 바 라운지 서비스업(restaurant and bar lounge services)

- (4) 출원인 : 원고

나. 선등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 제93862호/2001. 12. 3./2003. 12. 1.



(2) 구성 :

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 피자전문점 및 체인점업

(4) 등록권리자 : 양승훈

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2007. 4. 20. 이 사건 출원서비스표를 출원하였고, 특허청은 2008. 1. 14. 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표의 요부인 ‘크리스’와 호칭이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

(2) 이에 원고는 2008. 2. 14. 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2008원1133호로 심리한 다음, 2009. 1. 20. 이 사건 출원서비스표가 ‘크리스’로 분리·호칭되고 관념될 경우에 그 표장이 선등록서비스표의 표장과 동일·유사하고 두 서비스표의 지정서비스업도 모두 ‘요식업’으로 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제10, 11호증, 을 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

(1) 원고는, 이 사건 출원서비스표는 레스토랑의 명칭으로서 ‘루스 크리스’로 호칭될 뿐 ‘RUTH’와 ‘CHRIS’로 분리되어 선등록서비스표와 관련된 ‘크리스’로 호칭되는 경우가 없고, 한편 선등록서비스표도 ‘크리스 피자’로만 호칭되어 두 표장을 전체적으로 대비할 경우에 외관, 호칭 및 관념이 모두 다르고, 그 지

정서비스업도 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 등록을 받을 수 있음에도 불구하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

(2) 피고는 이에 대하여, 이 사건 출원서비스표는 ‘RUTH’와 ‘CHRIS’로 분리·호칭될 수 있고, 그 경우 선등록서비스표의 요부인 ‘크리스’와 호칭·관념이 동일·유사하며, 그 지정서비스업도 요식업으로 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

(1) 판단기준

상표(서비스표)의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품(서비스업)의 거래에서 일반수요자나 거래자들이 상표(서비스표)에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품(서비스업)의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표(서비스표) 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표(서비스표)라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 참조).

(2) 외관의 대비

위 판단기준에 따라 먼저 외관을 대비하여 보면, 이 사건 출원서비스표

 ‘RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE’는 우측 상단에 도장을 찍은 것과 같은 형상의 도형이 있고, 그 안에는 ‘U.S. PRIME’이라는 영문자가 상하 2단으로 새겨져 있으며,

‘RUTH’S’라는 검정색 영문자가 상단에, ‘CHRIS’라는 붉은색 영문자가 중단에, ‘STEAK HOUSE’라는 검정색 영문자가 하단에 각 배치되어 3단으로 구성되어

있는 표장이고, 선등록서비스표 ‘’는 직사각형의 도형‘’과 그 도형 안의 하단에 표시된 ‘크리스 피자 전문점’이라는 한글문자가 결합된 표장인데, 위 도형은 가로로 2등분되고 상단은 다시 세로로 3등분되어 상단의 좌측에는 청록색 바탕에 2개의 흰색선이 좌측으로부터 중앙까지 2줄로 새겨져 있고, 상단의 중간에는 노란색 바탕에 흰색 원 2개가 새겨져 있으며, 상단의 우측에는 붉은색 집 모양과 흰색의 삼각형 2개가 새겨져 있는 구성이고, 하단은 검정색 바탕에 위에는 ‘크리스’라는 흰색 한글문자가, 아래에는 ‘피자’라는 흰색 한글문자가 각 배치되어 2단으로 새겨져 있고, ‘피자’ 옆에는 흰색 바탕의 사각형에 ‘전문점’이라는 검정색 한글문자가 각 새겨져 있으며, 특히 ‘크리스’ 부분은 ‘피자’라는 문자에 비하여 글자의 크기가 매우 작게 새겨져 있다.

따라서 두 표장은 그 표장을 구성하는 문자의 종류, 글자수 및 배열, 기하학적 도형의 유무, 색채 등의 구성이 달라서 그 외관이 눈에 띄게 다르다.

(3) 호칭의 대비

다음으로 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 출원서비스표 ‘’는 우측 상단의 회색도형 안에 ‘U.S. PRIME’이라는 영문자가 상하 2단으로 새겨져 있는데, 이는 ‘미국에서 으뜸가는’이라는 의미로 지정서비스업의 성질을 표시하는 부분이어서 식별력이 없고, 그 하단의 ‘STEAK HOUSE’도 지정서비스업을 직접 나타내는 문자로 식별력이 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 상단의 ‘RUTH’S’와 중간의 ‘CHRIS’에 의하여 ‘RUTH’S CHRIS(루스 크리스)’로 식별력을 가지게 될 것이다.

그런데, ‘RUTH’S CHRIS’는 여자의 이름으로 사용되는 영문자 ‘RUTH’(을 제4호증 참조)의 소유적인 ‘RUTH’S’와 여자 또는 남자의 이름으로 사용되는 영문자 ‘CHRIS’(을 제5호증 참조)가 결합된 것으로 영문자 ‘RUTH’의 소유적인 ‘RUTH’S’가 ‘CHRIS’ 부분을 수식하고 있다. 이와 같이 수식어와 피수식어로 구

성된 서비스표의 경우 수식어 부분이 지정서비스업과의 관계에 있어서 단순히 지정서비스업의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·사용방법 또는 시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 그치는 것이 아니라면, 자타의 서비스업을 일반수요자나 거래자들로 하여금 식별하게 할 수 있는 서비스표로서의 기능을 갖춘 것이라고 볼 수 있으므로, 서비스표를 대비함에 있어서 수식어 부분을 떼어 내고 나머지 부분만으로 서비스표가 유사한 것인지의 여부를 판단하여서는 아니된다고 할 것인바(대법원 1992. 1. 21. 선고 91후1359 판결 참조), 이 사건 출원서비스표의 ‘RUTH’S’ 부분은 지정서비스업에 대한 기술적 표장에 해당하지 아니할 뿐만 아니라 일반수요자의 눈길을 끄는 식별력이 강한 부분에 해당한다.

그러므로 이 사건 출원서비스표 중 ‘RUTH’S CHRIS’가 ‘RUTH’S’와 ‘CHRIS’ 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수는 없으나, 그렇다고 하여 일반수요자나 거래자들이 이 사건 출원서비스표에 대하여 느끼는 직관적인 인식을 기준으로 하여 볼 때 ‘CHRIS’부분이 일반수요자의 주의를 끄는 부분이어서 이 사건 출원서비스표가 ‘CHRIS(크리스)’만으로 인식되고 호칭된다고 단정할 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중 ‘RUTH’S CHRIS’는 ‘루스 크리스’ 전체로 호칭된다고 봄이 상당하다.



한편 선등록서비스표 ‘’는 직사각형의 도형과 그 도형안의 하단에 표시된 ‘크리스 피자 전문점’이라는 문자가 결합된 표장인데, 문자 중 ‘피자 전문점’은 지정서비스업의 명칭을 나타내는 부분이어서 식별력이 없으므로, ‘크리스’ 또는 서비스 제공물을 포함하여 ‘크리스 피자’로 인식되어 호칭된다고 할 것이다.

그리하여 이 사건 출원서비스표는 ‘RUTH’S CHRIS(루스 크리스)’ 또는 ‘RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE(루스 크리스 스테이크 하우스)’로, 선등록서비스표는 ‘크리스’ 또는 ‘크리스 피자’로 각 호칭될 것이므로 두 표장의 호칭은 서로 다르다.

(4) 관념의 대비

마지막으로 관념을 대비하여 보면, 이 사건 출원서비스표의 ‘RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE’는 특정인이 운영하는 스테이크 등을 제공하는 레스토랑이라는 관념을 가지고 있고, 선등록서비스표의 ‘크리스 피자’는 ‘피자를 제공하는 전문점’이라는 관념을 가지고 있으므로 두 표장은 관념도 다르다.

(5) 대비의 결과

그러므로 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 각 표장은 그 외관이 눈에 띄게 다르고, 호칭·관념도 서로 달라 두 표장이 함께 사용되더라도 일반수요자로 하여금 지정서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이다.

다. 소 결

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장이 유사하지 아니하므로 그 지정서비스업의 동일·유사 여부에 관하여 살펴볼 필요도 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 등록을 받을 수 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허2203 거절결정(상)

원 고 가부시키가이샤아식스
일본국 효고켄 고오베시 주오꾸 미나토지마 나까마찌 7쵸
메 1반 1고
대표자 오야마 모토이
소송대리인 변리사 백덕열
소송복대리인 변리사 임재홍

피 고 특허청장
소송수행자 윤희식

변 론 종 결 2009. 6. 3.

판 결 선 고 2009. 6. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 2. 25. 2008원3770호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거 : 갑 제1 내지 7호증, 을 제1호증의 1, 2, 3]

가. 심결의 경위

원고는 2007. 6. 18. 아래 나항 기재 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 이 사건 출원상표가 아래 다, 라, 마항 기재 각 선등록상표 및 선

출원상표와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 같은 법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다.

특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원상표가 아래 다항 기재 선등록상표 1과 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원상표

- (1) 구성 : **PRO-PAD**
- (2) 출원번호 : 제40-2007-32548호
- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말

다. 선등록상표 1

Peds
페 드

- (1) 구성 : **페 드**
- (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1985. 10. 17./ 1986. 10. 27./ 제134109호
- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말, 스카프, 목도리 등

라. 선등록상표 2

- (1) 구성 : **PEDS**
- (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1996. 8. 16./ 1998. 12. 14./ 제433435호
- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 발싸개, 양말, 타이즈, 판타롱스타킹

마. 선출원상표

- (1) 구성 : **F.A.D**

(2) 출원일/ 거절결정일 : 2007. 3. 20./ 2008. 3. 24.

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말 등

2. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 1992. 1. 21. 선고 91후1359 판결, 1995. 3. 10. 선고 94후1831 판결, 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 판 단

이 사건 출원상표는 영문자로 “PRO-PAD”라고 표기한 문자상표로서, “PRO”와 “PAD” 부분이 하이픈(-)으로 연결되어 있어 일응 분리관찰의 가능성이 있어 보인다. 위와 같이 이 사건 출원상표를 “PRO”와 “PAD”로 분리하면 이 사건 출원상표는 “패드”라고도 호칭될 수 있고, 결국 선등록상표 1의 한글표기에 따른 호칭인 “패드”와 유사하게 된다.

그러나 이 사건 출원상표 “PRO-PAD”를 전체적으로 호칭할 경우 “프로패드”로서 비교적 짧은 4음절에 불과하고, “PAD” 부분이 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서, 일반수요자나 거래자가 간략한 칭호로 상표를 기억하려는 경향이 있다 하더라도 “PRO-PAD”에서 비교적 쉬운 단어인 “PRO” 부분을 제외하고 “PAD” 부분만을 따로 떼어내어 이 부분만으로 호칭할 가능성은 희박하고 오히려 표장 전체인 “프로패드”로 호칭할 가능성이 높아 보인다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 호칭은 “프로패드”와 “패드”로서 유사하지 않다.

나아가 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 외관에 있어서 차이가 뚜렷하고, 관념에 있어서는 이 사건 출원상표가 “직업적 반침” 등을, 선등록상표 1은 “자연의 토양생산과정에서 형성된 토양 입자의 집합체” 등을 의미하여 서로 차이가 있다.

다. 소 결

이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 각 표장은 외관, 관념 및 호칭이 모두 다르므로 양 표장이 동일·유사한 지정상품에 다 같이 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어려우므로 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어야 한다고 할 수 없는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허2371 거절결정(상)

원 고 경상북도
 대표자 도지사 김관용
 소송대리인 변리사 신용길, 전준

피 고 특허청장
 소송수행자 김경욱

변 론 종 결 2009. 5. 21.

판 결 선 고 2009. 6. 4.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 2. 24. 2008원9216호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원 및 심결의 경위



(1) 원고는 2007. 9. 17. 특허청에 ‘’를 표장으로, 상품류 구분 제31류의 ‘미가공 메밀, 신선한 채소, 신선한 과일 등’을 지정상품으로 한 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라 한다)를 출원(출원번호 : 제40-2007-48855호)한 후 2008. 6. 24. 별지 기재 지정상품만을 남기고 나머지 지정상품을 삭제하는 내용의 보정을 하였다.

(2) 특허청은 2008. 8. 11. “이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 볼 때 아래의 선등록상표 등과 관념이 동일하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다”는 취지로 거절결정을 하였다.

(3) 이에 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 사건을 2008원9216호로 심리한 다음 2009. 2. 24. “이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관과 호칭이 서로 다르다 하더라도 관념이 유사하여 전체적·객관적·이격적으로 관찰해 볼 때 서로 유사할 뿐만 아니라 그 지정상품도 동일·유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다”는 이유로 원고의 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 선등록상표

(1) 표장 : 매 일

(2) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1994. 4. 15./1995. 8. 22./2005. 5. 27./제320291호

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 ‘공업용 울무가루, 공업용 현미가루’, 제5류의 ‘농산물이유식’, 제29류의 ‘호박, 키위’, 제30류의 ‘식용 울무가루, 식용 현미가루, 피자, 곡물수프’, 제31류의 ‘호박, 키위’

(4) 등록권리자 : 매일유업 주식회사

[인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

피고는 이 사건 출원상표가 선등록상표와 관념이 동일하여 유사한 상표에 해당한다고 주장함에 대하여, 원고는 두 상표가 관념에 있어서 서로 유사하다 하더라도 외관과 호칭에 있어서 서로 뚜렷하게 달라 전체적으로 대비하여 볼 때 서로 유사하지 않은 상표라고 다룬다. 그러므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

(1) 외관의 대비

이 사건 출원상표는 전원(田園)의 풍경 옆에 과일이 그려져 있는 도형에 ‘DAILY’라는 영문자를 크게 하여 중앙 아래에 배치하고, 그 아래에 다시 ‘PREMIUM APPLE’이라는 영문자를 아주 작게 하여 배치한 결합상표인 반면 선등록상표는 ‘매일’이라는 한글로 된 문자상표이므로, 두 상표는 그 문자의 구성이나 배열, 도형의 유무에 의하여 그 외관에 있어서 확연히 다르다 할 것이다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 출원상표는 ① ‘PREMIUM APPLE’이 아주 작게 배치되어 식별하기 어려운 점, ② 도형만으로 어떠한 관념이나 호칭을 도출해 내기 어려운 점 등에 비추어 보면, ‘DAILY’라는 영문자 부분만에 의하여 ‘데일리’로 호칭된다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원상표는 ‘매일’이라고 호칭되는 선등록상표와 그 호칭에 있어서 서로 다르다 할 것이다.

(3) 관념의 대비

한편, 이 사건 출원상표는 ‘DAILY’만에 의하여 ‘매일, 매일의’로 관념될 것이므로(갑 제6호증), 이 사건 출원상표는 그 상표의 표기대로 ‘매일’이라는 의미로 관념되는 선등록상표와 그 관념에 있어서 동일·유사하다.

(4) 종합판단

위와 같은 대비결과를 종합하면, 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 관념에 있어서 동일·유사하다 하더라도 그 외관과 호칭에 있어서 뚜렷하게 구별될 정도로 차이가 있어 객관적·전체적·이격적으로 관찰할 때 두 상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다 하더라도 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 두 상표는 유사한 표장이라 할 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.



IV. 제7조 제1항 제11호



1. 2008허11996 
2. 2008허12159 **QUEENBABY**
3. 2008허13053 **POLHAM**



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사	건	2008허11996 등록무효(상)
원	고	주식회사 바이오그린아이앤씨 서울 구로구 구로동 235 한신아이티타워 513호 대표자 이사 이수진 소송대리인 변리사 김성현
피	고	윤기병 (*****_*****) 서울 강남구 대치동 소송대리인 변리사 이소남
변 론 종 결		2009. 4. 9.
판 결 선 고		2009. 4. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 9. 23. 2007당2591호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- (1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 12. 27./ 2006. 11. 21./
2007. 1. 22./ 제694833호

QuoAnte

- (2) 구성 : 쿠오안테
- (3) 지정상품 : 여성청결제(상품류 구분 제5류)
- (4) 등록권리자 : 원고

나. 선사용상표

- (1) 구성 : 
- (2) 사용상품 : 여성청결제
- (3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표가 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 또는 상표법 제7조 제1항 제9, 11호에 해당한다는 이유로 상표등록 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2007당2591호로 심리한 다음, 2008. 9. 23. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제12호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 일반 수요자 등에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위하여는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용 상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지않을 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(2) 선사용상표가 국내에서 알려진 정도

(가) 인정사실

아래와 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제1 내지 6호 증, 을 제8 내지 14호증, 을 제15호증의 1 내지 8, 44, 126, 142, 143, 을 제16 내지 18호증, 을 제22, 23호증(을 제15호증을 제외한 나머지 서증에 대하여는 각 가지번호 생략)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이를 인정할 수 있다.

1) 피고는 2003. 10.경부터 선사용상표인 ‘’를 부착하여 여성청결제를 제조·판매하여 오고 있는데, 그 판매액이 2003년에 약 1억 2천만 원, 2004년에 약 2억 6천만 원, 2005년에 약 3억 원, 2006년에 약 2억 2천만 원에 이른다(을 제16호증).

2) 2004. 7. 15.자 ‘뉴스매거진’이라는 시사주간지에는 “여성세정제 큐

오안테, 여성들만의 건강을 위한 제품으로서 여성의 건강이 오직 가정과 지역사회
의 건강으로 이어지는 만큼 … 상태가 호전됨을 느낄 수 있다고 한다.”라는
기사(을 제13호증)가, 2004. 12.자 ‘시사 투데이라이프’라는 월간지에는 “순생약
성분의 큐오안테, -냉대하 테라피, -불쾌한 냄새 도움 … 잘 녹여서 좌욕 및 세
정을 해야 합니다.”라는 기사(을 제14호증)가 각 게재되어 있다.

(나) 판단

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정(2006. 11. 21.)
당시 국내에서 선사용상표가 부착된 여성청결제가 제조·판매되었음이 인정되
기는 하나, 그 사용기간이 3년이 조금 넘고, 총판매액도 약 9억 원에 불과한
점, 선사용상표에 관하여 따로 광고비가 지출된 자료가 나타나 있지 않고(피고
는 광고비를 지출한 적이 없다고 진술하고 있다), 신문이나 잡지에 게재된 것도
몇 건 되지 않는 점 등의 여러 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 등록결
정 당시 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정
도로 알려져 있었다고 인정하기 어렵고, 갑 제5호증의 기재만으로는 이를 인정
하기에 부족하다.

(3) 소결

위에서 살펴본 바와 같이, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정
당시 국내에서 특정인의 상표 내지 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져
있었다고 인정하기 어려워서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에
해당하기 위한 요건들 중 일부 요건을 갖추고 있지 아니하므로, 나머지 요건들
에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 위 규정에 해당할
여지가 없다.

나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍
속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가

지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다. 상표를 등록·사용하는 행위가 특정한 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 참조).

(2) 판단

갑 제2 내지 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고(변경 전 상호 : 주식회사 쿠오안테)는 2005. 8. 30. 피고와 사이에, 원고가 피고로부터 ‘쿠오안테’라는 제품을 판매할 수 있는 권리를 부여받고, 제품을 납품받음과 동시에 그 대금을 결제하기로 하는 총판계약을 체결한 사실, 원고는 2005.

QuoAnte

12. 27. 이 사건 등록상표 ‘쿠오안테’를 출원하여, 2007. 1. 22. 등록받은 사실, 그 후 원고는 피고를 상대로 선사용상표 등의 사용을 금지하는 상표사용금지가처분 신청을 한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고의 이 사건 등록상표의 출원, 등록과 그 상표권의 행사가 피고에 대한 관계에서는 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 있지만, 원고가 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 행위가 위 특정 당사자 이외의 자에 대한 관계에서도 일반적으로 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당한다고 할 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않아서 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허12159 등록무효(상)

원 고 주식회사 퀸베이비 (***-*****)**

부산 사하구 신평동 569

대표이사 김성훈

소송대리인 변리사 진천웅

피 고 김석자 (***-*****)**

부산 부산진구 범천동

변 론 종 결 2009. 3. 27.

판 결 선 고 2009. 4. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 9. 24. 2008당1395 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표

(1) 표장 : **QUEENBABY**

(2) 등록번호 / 출원일 / 등록결정일 / 등록일 : 제729646호 / 2006. 11. 23. /
2007. 11. 15. / 2007. 11. 29.

(3) 지정상품 : 별지 기재와 같다(이하, 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다).

나. 선등록상표들

(1) 선등록상표 1

(가) 표장 : **QUEEN**

(나) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제301501호 / 1993. 7. 12. / 1994. 11. 4. / 2005. 1. 21

(다) 지정상품 : 단화, 편상화, 가죽신, 방한화, 야구화, 샌들화, 오우버 슈우즈, 우화, 슬리퍼, 비닐화(출원시 상품류 구분 제27류, 2005. 2. 14.자 상품분류전환등록 전 기준)

(라) 권리자 : 원고(2008. 4. 30. 김덕민으로부터 원고에게로 권리가 이전되었다)

(2) 선등록상표 2

(가) 표장 : **QUEENBABY**

(나) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제305946호 / 1993. 7. 12. / 1995. 1. 16.(2006. 1. 10. 존속기간만료로 소멸등록됨)

(다) 지정상품 : 단화, 편상화, 가죽신, 방한화, 야구화, 샌들화, 오우버 슈우즈, 우화, 슬리퍼, 비닐화(구 상품류 구분 제27류)

(라) 권리자 : 김덕민

다. 선사용상표

(1) 표장 : 

(2) 원고는 2003. 1. 3. 설립등기된 후 선등록상표들을 사용하여 오다가 늦어도 2005년경부터는 선사용상표를 사용하여 여아용 구두, 샌달, 부츠 등을 제조, 판매하여 왔다.

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2008. 5. 13. 특허심판원에 2008당1395호로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구화, 단화, 뒤틀축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깎창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 신발(샌달의 오기로 보인다), 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 아동복, 유아복’(이하, ‘무효청구 지정상품’이라고 한다)에 대한 부분은 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호를 위반하여 무효라고 주장하면서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품 부분에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2008. 9. 24. 상표법 제7조 제1항 제7호 위반 주장에 대하여는 이 사건 등록상표가 선등록상표 1과 유사하지 않다는 이유로, 상표법 제7조 제1항 제10, 12호 위반 주장에 대하여는 선등록상표 2가 국내 또는 외국에서 특정인의 상표로 현저하게 알려져 있다고 볼 증거가 없다는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품 부분은 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제23조 제1항 제4호를 각 위반하여 등록되었으므로 무효로 하여야 한다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호 위반여부에 대한 판단

편의상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품 부분이 상표법 제7조 제1항 제11호에 위반하여 등록된 것인지 여부를 먼저 살펴본다.

가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2006. 6. 9. 선고 2004후 3348 판결 참조).

나. 선등록상표 2 또는 선사용상표의 알려진 정도

(1) 인정 사실

[인정 근거] 현저한 사실, 갑 제1, 4 내지 17, 19 내지 23호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

① 김덕민은 1978년경 부산에서 신발판매업을 시작하였는데, 1985년경부터 ‘퀸양화점’(2008. 3. 18. 폐업), ‘퀸화점’(1988. 8. 4. 폐업) 및 ‘퀸베이비슈즈’(1990. 7. 3. 폐업, 사업자등록당시 ‘퀸베이비슈즈’가 잘못 등록된 것이라고 보인다)라는 각 상호를 사용하여 소매점에서 숙녀화, 아동화를 판매하여 왔다.

② 김덕민은 위와 같이 신발판매업을 하면서 1993. 4. 10.경부터는 ‘퀸베이비’라는 상호로 신발제조업을 개업하고, 1994년경 선등록상표들을 등록하였으며, 그 이후 1999년 초경까지는 자신의 이름으로, 그 이후부터 2003년경까지는 친척 김태완의 이름으로 사업자등록을 하고, 선등록상표들을 사용한 아동용 구두, 샌들, 부츠 등을 제조, 판매하여 왔다. 한편, 김덕민은 1999. 3. 20. 부산

일보를 통하여 어린이용품점이나 아동의류점을 개점하고 있거나 오픈할 예정인 사람들을 대상으로 각 지역 대리점주를 모집한다는 광고를 게재하였다.

③ 김덕민, 김태완은 2003. 1. 3. 선등록상표들에 대한 상표권을 포함하여 영업 일체를 출자하여 원고를 설립하고, 그 무렵부터 이 사건 등록상표가 2007. 11. 15. 등록결정될 무렵까지 선등록상표들 또는 선사용상표를 사용하여 주로 여아용 구두, 샌들, 부츠를 제조, 판매하여 왔다.

④ 선등록상표들 및 선사용상표를 사용한 상품의 연도별 매출액 중 부가가치세 신고된 매출액은 아래 표와 같다.

연도	1993	1994	1995	1996	1997
매출액	338,579,104	453,851,823	502,857,823	488,741,483	677,982,667
연도	1998	1999	2000	2001	2002
매출액	817,675,508	1,311,242,734	1,447,623,535	1,616,738,939	2,211,719,191
연도	2003	2004	2005	2006	2007
매출액	2,345,156,465	2,163,605,998	2,658,702,570	3,466,680,639	3,788,391,970

⑤ 김덕민은 1993년 신발제조업을 시작할 때부터 선등록상표들을 사용한 상품매장을 유명 백화점에 개설하였고, 2000년 1월경에는 대구백화점 본점, 대구백화점 프라자점, 부산본점, 리베라백화점, 메가마트 동래점, 언양점, 천안점, 엘지마트 고양점, 금정점, 시화점, 현대백화점 부산점, 성남점, 울산점의 13개 대형매장에 선등록상표들을 사용한 상품매장을 개설하였다. 이 사건 등록상표가 등록결정될 무렵인 2007년 11월경에는 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 원고의 상품매장이 동아백화점 강북점, 쇼핑점, 수성점, 롯데백화점 광주점, 대구점, 대전점, 동래점, 부산본점, 상인점, 울산점, 인천점, 전주점, 애경백화점 구로점, 현대백화점 광주점, 목동점, 부산점, 울산동구점, 울산점, 중동점, 천호점 등 서울, 부산, 대구, 인천, 대전, 전주, 울산 등 전국의 주요 20개 대형매장에 개설되어 있었다. 한편, 원고는 2005년부터 디앤샵, 옥션, 인터파크 지마켓 등의 인터넷 온라인 매장, 롯데홈쇼핑, 시제이몰 등의 홈쇼핑 매장에 진출하였는데, 이러한 대형매장, 온라인 매장 등을 비롯하여 원고가 거래하여 온 거래처의 수는 전국에 150여개의 업체에 이른다.

⑥ 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 아동용 구두, 샌들, 부츠에 대한 광고가 2005년 1월경, 2006년 9월경 및 2007년 1월, 6월, 7월경 앞서 든 일부 대형매장의 광고전단지에 실렸다.

⑦ 인구조사의 기준일인 2005. 11. 1. 경 대한민국의 연령별 인구분포는 0-4세의 여자가 1,145,049명, 5-9세의 여자가 1,514,659명, 10-14세의 여자가 1,618,573명이었고, 2005년 한 해 동안 대형매장에서의 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 여아용 샌들의 할인판매가는 19,000원가량이었다.

⑧ 한편, 피고의 남편인 김병국은 2004년경 원고에 신발창을 임가공하여 납품하던 사람인데, 이 사건 등록상표가 등록된 후 상표권자인 처로부터 전용사용권을 설정받고, 2008. 4. 25.경 원고의 거래처들에 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하지 말라는 내용의 경고장을 보냈으며, 그로 인하여 원고는 선사용상표를 사용한 제품들을 매장에서 철수하게 되었다.

(6) 위 인정사실에 나타난 사정, 즉, 부가가치세 납부를 위하여 신고된 매출액만을 기준으로 개략적으로 계산하여 볼 때 2005년경 판매된 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 상품수는 약 130,000켤레 정도(총 매출액 26억 원 ÷ 평균 판매가 20,000원)이고, 이는 2005년 당시의 여아 인구수 4,278,281명의 3% 정도가 사용할 물량인 점, 선등록상표 2와 선사용상표를 사용한 상품 매장에는 전국의 중요 백화점, 대형마트, 인터넷 온라인 매장 및 홈쇼핑 매장이 포함되어 있고, 기타 매장까지 합칠 경우 150여개에 이르며, 이들 기타 매장에서 판매된 상품의 매출액까지 포함할 경우 그 매출액은 상당하리라고 보이는 점, 선등록상표들과 선사용상표를 사용한 기간이 총 15년에 이르는 데다 원고회사의 상호 중 회사 종류를 나타내는 부분을 생략하면 이 사건 등록상표와 동일하게 호칭되는 점 및 상표권자로 등록된 피고의 남편도 선등록상표 2 등을 사용한 상품들에 대한 소비자들의 신뢰를 이용하고자 선등록상표 2가 존속기간의 만료로 소멸등록된 지 채 얼마 지나지 않아 피고로 하여금 선등록상표 2 또는 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 등록하게 한 것으로 보이는 점을 더하여 보면, 이 사건 등록상표가 등록결정될 당시인 2007. 11. 15.경 선등록상표

2 또는 선사용상표가 국내에서 주지·저명에까지는 이르렀다고 볼 수는 없지만, 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로는 알려져 있었다고 할 것이다.

다. 표장의 유사여부

이 사건 등록상표는 영문자 **QUEENBABY** 로 구성된 문자상표이고, 선등록상표 2도 영문자 **QUEENBABY** 로 구성된 문자상표이며, 선사용상표도 영문자  로 구성된 문자상표이다.

이들을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표 2는 외관, 관념, 호칭이 모두 동일하고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관만이 조금 다르고 관념, 호칭이 동일하다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표 2 또는 선사용상표는 전체적, 이격적, 객관적으로 볼 때, 서로 동일하거나 유사한 표장이다.

라. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품과 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 상품과의 유사 정도

(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품에서 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구화, 단화, 뮗축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발갈창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒗굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 신발(샌달의 오기로 보인다), 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화에 관하여 먼저 보면, 이들 지정상품은 모두 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 상품인 여야용 구두, 샌들, 부츠와 유사하다.

(2) 한편, 이 사건 무효청구 지정상품 중 나머지 아동복, 유아복에 관하여

보면, 앞서 든 가 증거에 의하여 인정되는 최근 토털패션화의 경향으로 신발업체에서 의류까지 함께 제조하여 판매하고 있는 점, 위 지정상품이 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 상품과 동일하게 아동, 유아를 수요자로 하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 위 지정상품과 선등록상표 2 또는 선사용상표를 사용한 상품 간에는 경제적인 건련의 정도가 밀접하다고 인정할 수 있다.

마. 소 결

따라서, 선등록상표 2 또는 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표가 이 사건 무효청구 지정상품에 사용되는 경우, 선등록상표 2 또는 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품 부분은 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것이다. 따라서, 원고가 주장하는 다른 등록무효 사유에 대하여 더 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효청구 지정상품 부분은 상표법 제 7조 제1항 제11호를 위반하여 등록된 것이어서 무효라고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허13053 등록무효(상)

원 고 주식회사 에이션패션
서울 강동구 둔촌동 426-17
대표이사 염태순, 박재홍
소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김종수

피 고 김재진
오산시 원동
소송대리인 변리사 오종일

변 론 종 결 2009. 3. 26.

판 결 선 고 2009. 4. 16.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 23. 2008당2011호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제726319호 상표의 지정상품 가운데 ‘안경테’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 80%는 원고가, 20%는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2008. 10. 23. 2008당2011호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제726319호 상표의 지정상품 가운데 ‘보통안경, 안경알, 안경테, 수중안경, 안경집’에 대한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- (1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제726319호/2005. 10. 18./2007. 9. 3./2007. 10. 19.

(2) 구성 : 

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 선그라스, 보통안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경테, 수중안경, 안경집

(4) 상표권자 : 피고

나. 비교대상상표 및 서비스표들

(1) 비교대상상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597770호/2003. 10. 8./
2004. 11. 1.

(나) 구성 : **POLHAM**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 립스틱, 마스크라, 매니큐어, 베이비오일, 베이비파우더, 선스크린로션, 선오일, 셰이빙크림, 화장비누, 에프터셰이브로션, 오데코롱, 입술광택제, 크린싱크림, 향수, 향유, 헤어젤, 헤어글레이즈, 화장용 연필, 아이섀도, 스킨밀크, 스킨프레시너, 파운데이션크림, 페이스파우더, 물비누, 목욕비누, 샴푸, 헤어린스, 구강청량용 스프레이

(라) 등록권리자 : 원고

(2) 비교대상상표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597758호/2003. 10. 29./
2004. 11. 1.

(나) 구성 :  (색채상표)

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 립스틱, 마스크라, 매니큐어, 베이비오일, 베이비파우더, 선스크린로션, 선오일, 셰이빙크림, 화장비누, 에프터셰이브로션, 오데코롱, 입술광택제, 크린싱크림, 향수, 향

유, 헤어젤, 헤어글레이즈, 화장용 연필, 아이섀도, 스킨밀크, 스킨
프레스너, 파운데이션크림, 페이스파우더, 물비누, 목욕비누, 샴푸,
헤어린스, 구강청량용스프레이

(라) 등록권리자 : 원고

(3) 비교대상상표 3

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597769호/2003. 10. 8./
2004. 11. 1.

(나) 구성 : **POLHAM**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 애완동물용의류, 개목걸이, 가죽
제열쇠케이스, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비치백, 양산,
우산, 비귀금속제 지갑, 서류가방, 수표홀더, 여행가방, 패스포트케
이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽끈

(라) 등록권리자 : 원고

(4) 비교대상상표 4

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597757호/2003. 10. 29./
2004. 11. 1.

(나) 구 성 :  (색채상표)

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 애완동물용의류, 개목걸이, 가죽
제열쇠케이스, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비치백, 양산,
우산, 비귀금속제 지갑, 서류가방, 수표홀더, 여행가방, 패스포트케
이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽끈

(라) 등록권리자 : 원고

(5) 비교대상상표 5

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597768호/2003. 10. 8./
2004. 11. 1.

(나) 구성 : **POLHAM**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 농구화, 단화, 등산화, 반부츠, 부츠, 비치슈즈, 샌달, 슬리퍼, 운동화, 축구화, 체조복, 롱코트, 반바지, 망토, 반코트, 블루존, 사파리, 슈트, 스커트, 슬랙스, 신사복, 아동복, 오버롤, 원피스, 유아복, 자켓, 잠바, 청바지, 콤비, 투피스, 파카, 거들, 남방셔츠, 목욕가운, 브레지어, 블라우스, 속내의, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨터, 와이셔츠, 잠옷, 저지, 조끼, 카디건, 탱크탑, 파자마, 팬티스타킹, 폴로셔츠, 폴오버, T셔츠, 넥타이, 레깅스, 목도리, 반다나, 방한용 귀마개, 방한용장갑, 병어리장갑, 솔, 솔더랩, 스카프, 스타킹, 양말, 에이프런, 타이즈, 모자, 베레모, 톱햇, 의류용멜빵, 현대

(라) 등록권리자 : 원고

(6) 비교대상상표 6

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제597756호/2003. 10. 29./2004. 11. 1.



(나) 구성 :  (색채상표)

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 농구화, 단화, 등산화, 반부츠, 부츠, 비치슈즈, 샌달, 슬리퍼, 운동화, 축구화, 체조복, 롱코트, 반바지, 망토, 반코트, 블루존, 사파리, 슈트, 스커트, 슬랙스, 신사복, 아동복, 오버롤, 원피스, 유아복, 자켓, 잠바, 청바지, 콤비, 투피스, 파카, 거들, 남방셔츠, 목욕가운, 브레지어, 블라우스, 속내의, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨터, 와이셔츠, 잠옷, 저지, 조끼, 카디건, 탱크탑, 파자마, 팬티스타킹, 폴로셔츠, 폴오버, T셔츠, 넥타이, 레깅스, 목도리, 반다나, 방한용 귀마개, 방한용장갑, 병어리장갑, 솔, 솔더랩, 스카프, 스타킹, 양말, 에이프런, 타이즈, 모자, 베레모, 톱햇, 의류용멜빵, 현대

(라) 등록권리자 : 원고

(7) 비교대상서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제110303호/2003. 10. 8./
2004. 12. 28.

(나) 구 성 : **POLHAM**

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 양복류판매 대행업, 신발
류판매 대행업, 모자류판매 대행업, 혁대류판매 대행업, 가방류판매
대행업, 기타 피복류판매 대행업, 양말류판매 대행업, 스웨터류판매
대행업, 와이셔츠류판매 대행업, 장신구류 판매대행업, 상품전시업

(라) 등록권리자 : 원고

(8) 비교대상서비스표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제110304호/2003. 10. 29./
2004. 12. 28.

(나) 구성 :  **POLHAM** (색채서비스표)

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 양복류판매 대행업, 신발
류판매 대행업, 모자류판매 대행업, 혁대류판매 대행업, 가방류판매
대행업, 기타 피복류판매 대행업, 양말류판매 대행업, 스웨터류판매
대행업, 와이셔츠류판매 대행업, 장신구류판매 대행업, 상품전시업

(라) 등록권리자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 비교대상상표
및 서비스표들(이하, 비교대상상표들이라고만 한다)과 관련하여 상표법 제7조
제1항 제10, 11호 및 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것,
이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면
서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당2011호로 심리한 다음, 2008. 10. 23. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스포츠용 고글, 선글라스’는 국내 일반 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 어느 정도 알려져 있는 상표에 해당하고, 비교대상상표들의 지정상품(의류, 가방류 등)과 사이에는 밀접한 경제적인 견련관계에 있다고 할 것이므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스포츠용 고글, 선그라스’는 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라 등록이 무효로 되어야 하고, 나머지 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제10, 11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하여 등록이 무효로 되지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구 중 일부는 받아들이고, 일부는 받아들이지 아니한 이 사건 심결을 하였다(원고가 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록무효를 주장함에 대하여, 특허심판원은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스포츠용 고글, 선그라스’의 등록을 무효로 하는 심결을 하였고, 이에 원고가 청구취지 기재와 같이 원고의 청구를 받아들이지 아니한 부분에 대한 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였으므로, 이 법원의 심판범위는 그 부분으로 한정된다고 할 것이다).

【인정근거】 갑 제1, 2호증, 갑 제3호증의 1 내지 2, 갑 제11호증의 1 내지 3, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

(1) 원고는, 이 사건 등록상표가 국내의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 비교대상상표들과 표장이 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적으로 등록된 것이므로 지정상품 중 ‘보통안경, 안경알, 안경테, 수중안경, 안경집’에 대하여도 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 따라 등록이 무효로 되어야 하고, 또한 이 사건 등록상표가 국내에서 주지·저명한 비교대상상표들과 그 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품 및 지정서비스업도 유사하거나 밀접한 경제적 견련관계에 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 위 지정상품에 대하여도 상표법 제7조 제1항 제10, 11호에 따

라 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

(2) 이에 대하여 피고는, 비교대상상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 국내 캐주얼 브랜드(의류)업체의 일반수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 어느 정도 알려진 표장이라고 볼 수는 있으나, 국내·외에서 주지·저명하다고 보기에는 부족하고, 위 지정상품인 ‘보통안경, 안경알, 안경테, 수중안경, 안경집’은 비교대상상표들의 지정상품 및 지정서비스업인 ‘신발류, 의류 및 이들의 판매대행업’과 지정상품 및 지정서비스업의 류구분이 서로 다를 뿐 아니라 그 수요자, 생산부문, 유통경로 등이 현저히 달라 서로 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 보기 어려우므로, 두 표장이 함께 사용되더라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제10, 11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하므로 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

(1) 판단기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 비교대상상표들과 그 지정상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 비교대상상표들과 동일·유사한 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 비교대상상표들과 동일·유사하고, 비교대상상표들의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 비교대상상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 비교대상상표들의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하고(대법원 2006. 6. 9.

선고 2004후3348 판결 참조), 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정일을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(2) 인정사실

(가) 원고의 비교대상상표들이 부착된 상품은 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에는 전국 약 65개의 매장에서, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 전국 약 90여 개의 매장에서 판매되고 있었고, 그 중 40여 곳은 국내 유명백화점인 롯데백화점, 신세계백화점, 현대백화점 등에 매장이 있었으며, 2004. 2.경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지의 매출누계액은 약 660억 원에, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지의 매출누계액은 약 2,800억 원에 각 이르렀다.

(나) 2004. 3. 8.자 국제섬유신문에 “폴햄 런칭 첫해 매출목표 600억(올봄 신규 캐주얼 브랜드 중 가장 성적 좋아 돌풍예고, 핵심백화점, 가두상권 싹쓸이, 상반기에만 매장 60개 오픈)”이라는 기사가, 2004. 8. 23.자 한국섬유신문 및 국제섬유신문에 “폴햄, 백화점, 로드샵 석권 ; 총 65개 유통망…현장밀착 전략 구사, 런칭 첫해 80개 매장에서 400억 매출 낙관, ‘대기록’ ‘브랜딩 전략’에 초점, 최강 캐주얼 브랜드로 키운다.”라는 기사가, 2005. 3. 28.자 어패럴 뉴스에 “주력브랜드인 ‘폴햄’은 작년에 런칭돼 350억 원의 매출을 올릴 만큼 현재 최고의 주가를 올리고 있다.”라는 기사가, 2005. 7. 18.자 국제섬유신문에 “런칭 2년차 ‘폴햄’의 상승세 놀랍다. 전국 102개 매장에서 월 평균매출 7천만 원 · 판매율 80%대 기록적, 글로벌 브랜딩 전략 펼치며 캐주얼 시장 주도, 올 매출 1천억 무난”이라는 기사가, 2005. 11. 7.자 국제섬유신문에 “‘폴햄’ 캐주얼 역사 다시 쓴다. 총 112개 매장 10월 평균 매출 1억 돌파 대기록, 런칭 2년차 올해 매출목표 1,000억 고공행진”이라는 기사가, 2006. 9. 4.자 국제섬유신문에 “캐주얼 톱 ‘폴햄’ 중국진출, 런칭 3년차에 연간 1,500억 원대 외형의 볼륨브랜드로 급성장한 ‘폴햄’의 성공신화를 중국에서 재현하겠다는 목표다.”라는 기사가, 2007. 9. 10.자 어패럴뉴스에 “8월달 캐주얼 가두점 1위 매장은 ‘폴햄’ 강남점 1억 6천만 원 톱”이라는 등의 기사가 각 게재되었다.

(다) 원고는 광고선전비로 2004. 2.경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 약 25억 원을, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 약 66억 원을 각 지출하였다.

(라) 원고는 2006. 12. 13. 산업자원부장관으로부터 2006년 한 해 동안 ‘폴햄’ 브랜드가 선도적인 역할로 패션산업 발전에 이바지하였다는 이유로 ‘올해의 브랜드’상을 받았다.

【인정근거】 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제6호증, 갑 제9호증의 1 내지 13, 갑 제10호증, 변론 전체의 취지

(3) 비교대상상표들의 알려진 정도

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 비교대상상표들을 부착한 신발, 의류 등의 매출액이 약 2,800억 원에, 비교대상상표들에 관한 광고선전비도 약 66억에 각 이르러 그 매출액과 광고선전비가 상당한 액수에 달하고, 비교대상상표들의 지정상품을 판매하는 매장수도 전국 약 90여 개에 이르는 점, 그 결과 각종 매체에서 비교대상상표들이 캐주얼 분야에서 두드러진 두각을 나타내면서 매출이 급성장하고 있다는 기사들이 게재되어 온 점, 원고가 2006년에 산업자원부장관으로부터 ‘올해의 브랜드’상을 받은 점, 그 밖에 비교대상상표들의 사용시점과 사용방법, 제품의 판매범위와 판매상황 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 비교대상상표들이 국내에서 주지·저명에까지 이르렀다고 볼 수는 없지만, 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보아야 할 것이다.

(4) 표장의 유사여부

이 사건 등록상표는 영문자 ‘POLHAM’으로 구성된 문자상표로서 비교대상상표 1, 3, 5 및 비교대상서비스표 1 ‘POLHAM’과 그 표장이 동일하다.

(5) 이 사건 등록상표의 지정상품과 비교대상상표들의 지정상품과의 유사 정도

(가) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘안경테’는 비교대상상표 1, 3, 5의 지정상품 중 ‘신발류, 의류, 가방류’와 관련하여 볼 때, 최근 토털패션(Total Fashion)화의 경향으로 자신의 개성을 표출하는데 의류, 신발뿐만 아니라 ‘안경테’도 많이 이용되고 있는 점, 이 사건 등록상표가 부착된 ‘안경테’를 의류, 신발 등 일반매장에서 판매하게 되면, 일반 수요자들은 이를 이 사건 등록상표와 그 표장이 동일한 비교대상상표 1, 3, 5의 권리자인 원고에 의하여 생산된 것으로 오인할 여지가 충분히 있다고 보이는 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘안경테’와 비교대상상표 1, 3, 5의 지정상품 사이에는 경제적인 견련의 정도가 밀접하다고 할 것이다.

(나) 한편, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집’은 불완전한 시력을 돕거나 시력을 교정하기 위하여 눈에 쓰는 기구 또는 그 부속물로서, 안경은 의료기사 등에 관한 법률에 의하여 면허를 취득한 안경사에 의하여 조제(調製)되고, 안경사가 운영하는 안경업소에서 판매되는 반면(의료기사 등에 관한 법률 제3, 4, 12조 등 참조), 비교대상상표 1, 3, 5의 지정상품은 의류, 가방, 신발 등으로서, 그 제조자나 판매자가 제한되어 있지 않고, 그 수요자도 시력과 관계없이 모든 국민을 대상으로 하고 있어서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집’은 비교대상상표 1, 3, 5의 지정상품과 그 원료, 용도, 생산자 및 판매자, 수요자 등을 달리하므로, 전체적으로 볼 때 최근의 토털패션화의 경향을 감안하여 보더라도 서로 경제적인 견련관계가 있다고 할 수 없다.

(6) 소결

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 가운데 ‘안경테’는 비교대상상표 1, 3, 5와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품에 등록무효사유가 있는지 여부

이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집이 비교대상상표들과의 관계에서 원고가 주장하는 상표법 제7조 제1항 제10호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 각 해당하는지에 관하여 본다.

(1) 판단기준

이 사건 등록상표가 비교대상상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표들이 국내에서 저명하여야 하고(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 참조), 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표들이 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조).

(2) 해당 여부 판단

살피건대, 위 나.(2)의 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 비교대상상표들을 부착한 신발, 의류 등의 매출액이 약 660억 원 정도이고, 비교대상상표들에 관한 광고선전비도 약 25억 정도이며, 비교대상상품을 판매하는 매장수도 약 65개 정도에 불과한 점 등 비교대상상표들의 사용시점과 사용방법, 제품의 판매범위와 판매상황 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에는 비교대상상표들이 국내에서 주지·저명의 정도에까지 이르렀다고 보기는 어렵고, 국외에서 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표라고 인정할 만한 증거도 없다.

그러므로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위한 요건들 중 일부 요건을 갖추고 있지 아니한 이상, 나머지 요건들에 관하여 나아가 살펴 볼 필요도 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

라. 소결론

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘안경테’는 비교대상상표 1, 3, 5와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하고, 나머지 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제10, 11호 및 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 등록무효사유가 없는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 일부 달리하였으므로 그 부분은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘안경테’에 관하여는 이유 있으므로 이를 일부 받아들이기로 하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



V. 제7조 제1항 제12호



1. 2008허13084 **DB**
2. 2008허13558 **BELLAGIO**
3. 2008허13985 **MIRAGE**
4. 2009허16 **kawasaki**
かわさき



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2008허13084 등록무효(상)

원 고 도니 앤드 부케, 인크 (Dooney & Bourke, Inc.)
미국, 코네티컷 06855, 이스트 노르워크, 1 리전트 스트리트
(One Regent Street, East Norwalk, Connecticut 06855, U.S.A.)
대표자 필립 알 킨슬리 (Philip R. Kinsley)
소송대리인 변리사 김윤배, 장두현, 강철중

피 고 조신행 (*****-*****)
서울 노원구 중계동
소송대리인 변리사 조광형

변 론 종 결 2009. 6. 12.

판 결 선 고 2009. 6. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 23. 2008당1787호 사건에 관하여 한 심결 중 상표 등록번호 제731441호 상표의 지정상품 중 “가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산커버, 지(紙)우산, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 민틸라, 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯, 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지, 조끼, 가디건, 칼라보호대, 칼라커프스, 케미솔, 코르셋, 코슬렛, 콤비 내이션내의, 탱크탑, 테디, 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페디코트, 폴로셔츠, 폴오버, T셔츠, 나이트캡, 모자, 방수피복, 가터, 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 현대, 골프가방, 서핑보드용가방, 크리켓가방”에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 50%는 원고가, 나머지 50%는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2008. 10. 23. 2008당1787호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록번호 제731441호 상표의 지정상품 중 “기저귀가방, 등산백, 란도셀, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을 말한다), 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백”을 제외한 나머지 지정상품에 대한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 11. 8./2007. 12. 14./상표등록 제731441호



(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 별지와 같다.

나. 선사용 및 선등록상표들

(1) 선사용상표

(가) 구성 :

(나) 사용상품 : 핸드백, 지갑, 솔더백, 트렁크, 슈트케이스

(2) 선등록상표 1

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 6. 28./
2000. 2. 9./상표등록 제195066호

40-89-002089



(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 핸드백, 비귀금속제지갑, 서류가방, 여행용가방, 오페라백, 란도셀, 트렁크, 슈트케이스, 보스턴백, 배낭

(라) 등록권리자 : 피고

(3) 선등록상표 2

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 7. 9./
2000. 2. 9./상표등록 제195846호

40-89-002101



(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 모자, 방한용장갑, 혁대, 서스펜더, 넥타이, 예복, 슈트, 스커트, 스웨터, 와이셔츠

(라) 등록권리자 : 피고

(4) 선등록상표 3

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 7. 10./
2000. 2. 9./상표등록 제195935호

10-89-002093



(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 비닐화, 육상경기용화, 골프화, 오버슈즈, 슬리퍼

(라) 등록권리자 : 피고

(5) 선등록상표 4

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 10. 11./
2000. 2. 9./상표등록 제202564호

(나) 구성 : **DOONEY & BOURKE**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 핸드백, 비귀금속제지갑, 서류가방, 여행용가방, 오페라백, 란도셀, 트렁크, 슈트케이스, 보스턴백, 배낭

(라) 등록권리자 : 피고

(6) 선등록상표 5

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 7. 9./
2000. 2. 9./상표등록 제195845호

(나) 구성 : **DOONEY & BOURKE**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 모자, 방한용장갑, 혁대, 서스펜더, 넥타이, 예복, 슈트, 스커트, 스웨터, 와이셔츠

(라) 등록권리자 : 피고

(7) 선등록상표 6

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 10. 11./
2000. 2. 9./상표등록 제202565호



(나) 구성 :

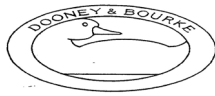
(다) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 핸드백, 비귀금속제지갑, 서류가방, 여행용가방, 오페라백, 란도셀, 트렁크, 슈트케이스, 보스턴백, 배낭(이상의 제품은 가죽제품에 한함)

(라) 등록권리자 : 피고

(8) 선등록상표 7

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1991. 8. 21./1992. 11. 19./
2003. 2. 7./상표등록 제254637호

40-91-024161



(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 모자, 방한용장갑, 혁대, 서스펜더, 넥타이, 예복, 슈트, 스커트, 스웨터, 와이셔츠

(라) 등록권리자 : 피고

(9) 선등록상표 8

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1989. 1. 30./1990. 8. 9./
2000. 2. 9./상표등록 제197968호

40-89-002095



(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 육상경기용화, 골프화, 오버슈즈, 슬리퍼(이상의 제품은 가죽제품에 한함)

(라) 등록권리자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하여 상표등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구사건을 2008당1787호로 심리한 후, 2008. 10. 23. 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “기저귀가방, 등산백, 란도셀, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을 말한다), 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백”에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하나,

그 나머지 지정상품(이하 ‘이 사건 지정상품’이라 한다)에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구 중 일부를 인용하고 나머지 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 11호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 대하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하는지 여부이다(원고는 이 사건 심결 취소 소송에서 상표법 제7조 제1항 제6호 등록무효 사유를 새로이 추가하였다).

3. 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제11호에 해당하는지 여부

가. 상표법 규정

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항은 제4호는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”를, 제6호는 “저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표”를, 제9호는 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”를, 제10호는 “수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표”를, 제11호는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”를 각 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있다.

나. 판 단

이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 대하여 선사용 및 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는, 이 사건 등

룩상표에 대한 등록결정 당시 선사용 및 선등록상표들이 국내에서 주지·저명한 것이어야 하고(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결 등 참조), 제6호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원시 원고회사의 상호나 그 약칭이 저명하여야 하며, 같은 항 제9호, 제10호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용 및 선등록상표들이 국내에서 주지(제9호), 저명(제10호)하여야 하고, 같은 항 제11호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표에 대한 등록결정 당시 선사용 및 선등록상표들이 국내에서 주지·저명의 정도에까지는 이르지 않더라도 국내의 일반 거래에 있어서 그 사용상품의 수요자나 거래자에게 그 상표라고 하면 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조).

그러므로 먼저, 이 사건 등록상표의 출원시 원고회사 또는 그 약칭이 저명하였는지, 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시 선사용 및 선등록상표들이 국내 또는 외국에서 주지·저명하였는지, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 선사용 및 선등록상표들이 주지·저명에는 이르지 않더라도 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식할 수 있는 정도로 알려져 있었는지 여부에 관하여 본다.

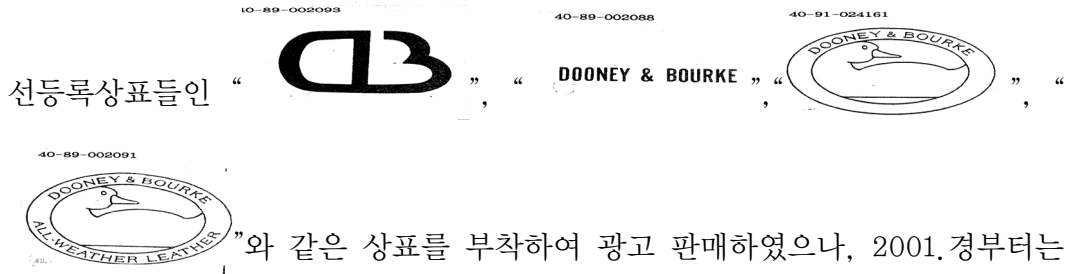
(1) 원고회사 또는 그 약칭이 저명한지 여부 및 선출원 및 선등록상표들의 주지·저명성 취득 여부

(가) 인정사실

갑 제17 내지 50호증(각 해당 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음의 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

① 원고회사는 1975.경 미국 코네티컷에서 피터 도니(Peter Dooney)와 프레드릭 부케(Frederic Bourke)에 의해 설립된 회사로서, 처음 지갑, 핸드백, 여행용 가죽 가방 등의 제조·판매업을 시작하여 점차 사업영역을 확장해 오고 있는바, 원고회사의 주된 상품인 핸드백, 지갑 등의 상품은 뉴욕시에 있는 메인 소매점을 포함하여 도쿄 소매점, 호놀룰루, 마카우, 로스엔젤레스, 오렌지카운티, 라스베가스, 달라스 등 미국 전역의 소매점 등을 통해 판매되고 있다.

② 원고회사는 처음에는 지갑, 핸드백, 여행용 가죽 가방 등의 제품에



도쿄와 호놀룰루 소매점 등을 시작으로 미국 전역 등에서 핸드백 등에 선사용상표를 부착한 제품을 광고, 판매해 오고 있다.

③ 원고회사는 1981.경부터 2008.경까지 선사용 및 선등록상표들이 부착된 가방류 등의 상품을 전 세계적으로 3천만 개 이상 판매하였는데, 그 중 선사용상표가 부착된 것이 1천만 개 정도이고, 원고회사의 전체 매출액은 미화 2억 달러 이상인데, 그 중 선사용상표의 매출액은 미화 1억 달러에 달하였다(2001.경부터 2002.경까지의 매출액은 미화 4천만 달러에 이른다).

④ 원고회사는 2001. 11. 30.자 뉴욕타임즈에 선사용상표 등이 부착된 핸드백을 광고한 것을 비롯하여, 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 11. 8.경까지 뉴욕타임즈, 로스앤젤레스타임즈, 보그, 틴보그, 배니티페어, 럭키, 더블유, 엘르, 해퍼스바자르, 인터뷰, 인스타일 등의 일간지나 잡지, 일본·하와이 등의 일본 내 항공기 내 잡지 내지 카탈로그 등에 수백 회 이상 광고하였고, 원고회사의 웹사이트 및 카탈로그 등을 통해서도 광고하였으며, 원고회사의 선사용상표 등은 웹사이트에서 한 해에 두 번씩 백만부 이상이 발행되는 주요 카탈로그에도 실렸고, 원고회사가 선사용상표에 대하여 2008년 기준으로 최근 5년간 광고·홍보비에 지출한 비용은 8백만 달러에 이르고 있다.

⑤ 미국 내 패션잡지인 “Women's Wear Daily(WWD)” 2007. 11. 8.자 기사에는 원고회사 상표가 루이비통, 구찌, 프라다, 버버리, 펜디, 샤넬 등에 버금가는 브랜드라고 하면서, 핸드백 분야에서 인지도 4위를 차지한다고 소개되어 있고, 미국 내 2008. 4. 13.자 뉴스뱅크닷컴 신문기사에는 원고회사의 상표는 광고와 판매를 통해 미국에서 코치에 이어 2번째의 핸드백 브랜드로 인식되고 있다는 기사가 실렸다.

⑥ 미국 펜실베이니아주에 위치하고 있는 큐브이씨(QVC)는 1986.경 설립되어 텔레비전 홈쇼핑을 전문으로 하는 다국적 기업인데, 미국, 일본, 영국, 독일 등에서 십억 명 이상의 소비자를 대상으로 선사용상표 등이 부착된 원고회사 상품을 판매, 광고하고 있다.

⑦ 위키아 온라인 백과사전에도 원고회사의 상품들이 게재되어 있으며, 한국에서는 현대 골프클럽과 옥션 사이트, 지마켓, 디앤샵, 지에스샵, 패션플러스, 위지드, 엔조이엔아이 등의 쇼핑몰 등에서 선사용 및 선등록상표들을 부착한 원고회사 제품을 광고, 판매하고 있다.

(2) 판단

위 인정사실에서 나타나는 원고회사의 역사와 영업 규모, 선사용 및 선등록상표들과 그 주된 사용상품인 ‘핸드백, 가방류’와 관련하여 미국 등지에서의 판매기간, 매출액, 광고지출비, 광고횟수 및 브랜드 인지도 등을 종합하여 보면, 선사용상표는 그 사용상품인 핸드백 등에 있어서 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 11. 8.경 이미 미국의 일반 거래자나 수요자들 사이에서 특정인의 상품 또는 영업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다고 할 것이므로, 미국에서의 주지상표에는 해당한다고 할 것이다.

그러나 더 나아가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록여부 결정시 선사용상표가 국내에서, 그리고 선등록상표들이 국내 또는 국외에서 주지·저명성을 취득하였다거나, 선사용 및 선등록상표들이 국내의 일반 거래에 있어서 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려졌는지 여부에 대하여 살펴보면, 원고 제출의 증거들만으로 2001년 이후 미국에서 선등록상표들이 선사용상표와 동등하게 사용되었다거나 광고되었다는 점을 인정하기 부족하고, 선사용 및 선등록상표들의 국내 판매현황 등을 고려해 보면(원고는 구체적인 국내 판매실적이나 광고내역을 증거로 제출하지 못하고 있다), 선사용상표가 국내에서, 그리고 선등록상표들이 국내 또는 국외에서 주지·저명성을 취득하였다거나, 선사용 및 선등록상표들이 국내의 일반 거래에 있어서 그 사용상품의 수요자나 거래자에게 그 상표라고 하면 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어렵다.

한편, 원고는 이 사건 등록상표의 출원시 원고회사인 도니 앤 부케나 그 약칭인 DB는 저명성을 취득하였다고 주장하나, 앞서 살펴본 원고회사의 선사용 및 선등록상표들의 주지성 취득 정도 등에 비추어 보았을 때 이 사건 등록상표의 출원시 원고회사의 명칭이나 그 약칭은 구 상표법 제7조 제1항 제6호에의 저명성을 취득하는 단계에는 이르지 못하였다고 할 것이다.

(3) 소결

결국, 이 사건 등록상표는 선사용 및 선등록상표들과의 동일·유사 여부, 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부, 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부 등에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 선사용 및 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제11호에 해당하지 않는다고 할 것이다.

4. 이 사건 지정상품을 대상으로 하는 이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 상표법 규정 등

구 상표법 제7조 제1항 제7호는 “선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표“를 등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는바, 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

(1) 먼저, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1 내지 3을 대비해 본다.

첫째로, 외관을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 “”와 같고, 선등록상표 1 내지 3은 “”와 같은바, 이 사건 등록상표는 영문자 D와 B를 약간 도안화 한 후 이를 겹쳐서 와 같이 표기한 후 그 오른쪽 옆에 를 우측 방향으로 180° 회전하여 와 같은 모양을 만들어 결합시킨 문자 또는 도형의 결합상표이고, 선등록상표 1 내지 3은 영문자 D를 왼쪽으로 뒤집어 놓은 다음 이와 연결하여 그 옆에 B자를 도형화한 것을 결합시킨 도형상표인바, 선등록상표 1 내지 3은 도형화의 정도가 문자의 인식력을 압도할 정도에 이르렀다고 할 것이어서 문자로 인식되지 않을 뿐만 아니라, 설사 문자로 인식된다 하더라도 그 도형화의 정도나 문자의 배치형태 등에 있어서 많은 차이가 있으므로 양 상표는 전체적인 외관은 유사하지 않다.

둘째로, 호칭을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 영문자 부분의 도형화가 문자의 인식력을 압도할 정도에 이르지 않았으므로 문자에 의해 ‘디비 디비’ 또는 ‘디비’로 호칭될 것이나, 선등록상표 1 내지 3은 도형이 문자의 인식력을 압도할 정도에 이르렀다고 할 것이어서 문자에 의하여 호칭되지 않고 상표 자체만으로도 특별한 호칭이 발생하지 않는다고 할 것이므로, 양자는 호칭이 유사하지 않다.

셋째로, 관념을 대비해 보면, 양자는 별다른 의미를 갖지 않는 영문자와 특별한 의미가 떠오르지 않는 도형으로 구성된 상표여서 관념을 대비할 수 없다.

결국, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1 내지 3은 외관, 호칭이 다르고 관념은 대비할 수 없으므로, 전체적으로 유사하지 않다.

(2) 다음으로, 이 사건 등록상표와 선등록상표 4, 5를 대비해 본다.

첫째로, 외관을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 “”와 같

고, 선등록상표 4, 5는 “ DOONEY & BOURKE ”와 같은바, 양자는 문자의 내용이나 배치형태, 도형화 정도에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관은 유사하지 않다.

둘째로, 호칭을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 영문자 부분의 도형화가 문자의 인식력을 압도할 정도에 이르지 않았으므로 ‘디비 디비’ 또는 ‘디비’로 호칭될 것이나, 선등록상표 4, 5는 ‘도니 앤 부키’로 호칭될 것이므로 양자는 호칭이 유사하지 않다.

셋째로, 관념을 대비해 보면, 양자는 특별한 의미를 갖지 않은 영문자로 구성된 것이어서 관념을 대비할 수 없다.

결국, 이 사건 등록상표와 선등록상표 4, 5는 외관, 호칭이 다르고 관념은 대비할 수 없으므로, 전체적으로 유사하지 않다.

(3) 마지막으로, 이 사건 등록상표와 선등록상표 6 내지 8을 대비해 본다.

첫째로, 외관을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 “”와 같

고, 선등록상표 6 내지 8은 “”, “”와 같은바, 양자는 문자의 내용 및 배치형태, 문자의 도형화의 정도, 문자를 둘러싼 도형의 유무 및 도형의 모양 등에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관은 유사하지 않다.

둘째로, 호칭을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 영문자 부분의 도형화가 문자의 인식력을 압도할 정도에까지 이르지 않았으므로 문자에 의해 ‘디비 디비’ 또는 ‘디비’로 호칭될 것이나, 선등록상표 6 내지 8은 문자 부분에 의해 ‘도니 앤 부키’로 호칭될 것이므로 양자는 호칭이 유사하지 않다.

셋째로, 관념을 대비해 보면, 양자는 특별한 의미를 갖지 않은 영문자 또는 도형 등으로 구성된 것이어서 관념을 대비할 수 없다.

결국, 이 사건 등록상표와 선등록상표 6 내지 8은 외관, 호칭이 다르고, 관념은 대비할 수 없으므로, 전체적으로 유사하지 않다.

다. 소 결

결국, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하므로, 이 사건 지정상품과 선등록상표의 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

5. 이 사건 지정상품을 대상으로 하는 이 사건 등록상표가 선사용 및 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 하기 위하여는 그 요건 중 하나로서 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 동일·유사하다는 점이 인정되어야 할 것인바, 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 동일·유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 다른 요건에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 할 것이다. 따라서 이하에서는 이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부를 살핀다.

가. 법 리

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로

규정하고 있는바, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

나. 판 단

(1) 선사용상표가 국외에서 주지상표인지 여부

선사용상표는 위 3의 나 (2)항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원 당시 국외에서 주지성을 취득하였다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표는 “”와 같고, 선사용상표는 “”와 같다. 먼저, 외관을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 영문자 D와 B를 약간 도형화한 후 이를 겹쳐서 “”와 같이 구성한 문자 또는 도형의 결합상표이고, 선사용상표 역시 영문자 D와 B를 약간 도형화한 후 이를 겹쳐서 “”와 같이 구성한 문자 또는 도형상표인바, 이 사건 등록상표 중 ‘’ 부분과 선사용상표 ‘’는 문자의 내용이나 그 문자의 도형화한 모양이 극히 유사하고, 이 사건 등록상표 중 ‘’ 부분 또한 ‘’를 180° 회전한 것에 불과하여 선사용상표 ‘’와 극히 유사하므로, 양 상표는 전체적인 외관이 유사하다.

다음으로, 호칭을 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 도형이 문자인식력을 압도할 정도에 이르지 않았으므로 영문자 D, B에 의해 ‘디비 디비’로 호칭될 것이나, 위 두 부분을 분리관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불

가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵고, 두 부분의 문자 또는 도형의 모양이 서로 180° 회전해 놓은 것에 불과하여 서로 유사하고 발음이 중복되는 관계로 ‘디비’만으로도 호칭될 수 있다. 한편, 선사용상표 역시 영문자 D, B에 의해 ‘디비’로 호칭될 것인바, 양자는 ‘디비’로 호칭되는 경우 호칭이 동일하다.

마지막으로 관념을 대비해 보면, 양자는 영문자 D와 B로만 구성된 것이어서 별다른 의미를 갖지 아니하고, 그 도형화로 인한 특별한 의미가 떠오르지 아니하므로 관념은 대비할 수 없다.

결국, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관이 극히 유사하고, 호칭이 동일하므로, 전체적으로 유사하다.

(3) 부정한 목적이 있는지 여부

선사용상표는 미국에서 일반 수요자 사이에 원고회사가 판매하는 ‘가방’을 표시하는 상표로 현저하게 인식되어 있는 주지상표이고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관 및 호칭이 동일하거나 극히 유사하여 전체적으로 표장이 유사한바, 선사용상표가 쉽게 창작할 수 있는 것이 아니고, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 창작의 모티브가 동일·유사한 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 지정상품 중 선사용상표의 사용상품인 핸드백 등과 경제적 관련성이 있는 지정상품에 대하여는 선사용상표와 동일·유사한 상표를 그대로 모방하여 등록함으로써 선사용상표에 축적된 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적이 있다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 지정상품 중 “가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산커버, 지(紙)우산, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 민털라, 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯, 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지, 조끼, 가디건, 칼라보호대, 칼라커프스, 케미솔, 코르셋, 코슬렛, 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디, 트랙슈트,

파자마, 팬티스타킹, 페디코트, 폴로셔츠, 폴오버, T셔츠, 나이트캡, 모자, 방수 피복, 가터, 대넙, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 혁대, 골프가방, 서핑보드용가방, 크리켓가방” 등은 선사용상표의 사용상품인 핸드백 등과 용도 및 수요자의 범위가 공통되고, 제조, 판매가 공통되는 등의 경제적 견련관계가 있다고 할 것이어서 부정한 목적이 인정된다고 할 것이다. 그러나 그 나머지 지정상품에 대하여는 경제적 견련관계가 인정되지 않을 뿐만 아니라, 원고 제출의 증거들만으로 부정한 목적이 있다는 점을 인정하기 부족하다.

다. 소 결

결국, 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품 중 위에서 부정한 목적이 있다고 인정된 지정상품들에 대하여는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 할 것이고, 나머지 지정상품에 대하여는 등록무효 사유가 존재하지 않는다고 할 것이다.

6. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 일부 결론을 달리하므로 그 부분에 한하여 취소되어야 할 것인바, 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 일부 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각한다.

사	건	2008허13558 등록무효(상)
원	고	벨라지오, 엘엘씨. (Bellagio, LLC.) 미국 네바다주 라스베가스 라스베가스 블르바드 싸우스 3600 (3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.) 대표자 브루스 에이. 아길레라 (Bruce A. Aguilera) 소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 정재은
피	고	김승준 (*****-*****) 서울 은평구 불광동 소송대리인 변리사 김량은
환 송 전 판 결		특허법원 2008. 7. 17. 선고 2007허11142 판결
환 송 판 결		대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후3124 판결
변 론 종 결		2009. 3. 19.
판 결 선 고		2009. 4. 2.

주 문

1. 특허심판원이 2007. 9. 21. 2006당2235호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송총비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 2006. 8. 29. 피고를 상대로 특허심판원에 아래 나 기재의 이 사

건 등록서비스표가 아래 다 기재의 이 사건 선사용서비스표에 대한 관계에서 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제10호, 제12호에 위반하여 등록되었다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당2235호로 심리한 다음, 2007. 9. 21. 이 사건 선사용서비스표를 국내 또는 외국에서 주지저명한 서비스표로 볼 수 없다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

(1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2005. 3. 14. / 2006. 1. 25. / 제126853호

(2) 표장 : **BELLAGIO**

(3) 지정서비스업 : 노래방서비스업, 헬스클럽경영업, 골프연습장경영업, 골프시설제공업, 당구장경영업, 비디오방 서비스업, PC방 경영업, 보드게임방경영업, 게임센터제공업, 전자오락실경영업, 댄스홀 및 댄스교습소경영업, 도박장경영업, 볼링장경영업, 사격장경영업, 수영장경영업, 수송기계기구를 제외한 스포츠장비대여업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 오락설비공급업, 온라인 게임서비스업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 비디오테이프대여업(이상 서비스업류 구분 제41류)

다. 이 사건 선사용서비스표

(1) 구성 : BELLAGIO

(2) 사용서비스업 : 호텔업(카지노경영업)

(3) 사용자 : 원고

[인정근거] 다툼 없거나 갑 1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 쟁 점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부이다.

3. 쟁점에 대한 판단

가. 판단 기준

등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당하려면 비교되는 특정인의 서비스표는 국내 또는 외국의 주지서비스표에 해당하여야 하고, 등록서비스표의 출원인이 특정인의 주지서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 서비스표가 주지서비스표에 해당하는지 여부는 그 서비스표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 서비스표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 서비스표와 등록서비스표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 서비스표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록서비스표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록서비스표와 특정인의 서비스표의 지정서비스업의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록서비스표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

나. 해당 여부

먼저 이 사건 선사용서비스표가 미국에서 주지서비스표인지에 관하여 본다. 갑 3 내지 27호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 이 사건 선사용서비스표를 미국 네바다주 라스베가스의 중심가인 스트립가에 “BELLAGIO” 호텔을 설립할 때인 1998년경부터 사용한 사실, 위 라스베가스는 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 카지노의 도시로 알려져 있는데 이 사건 선사용서비스표를 사용하는 위 호텔은 이 사건 등록서비

스표의 출원일인 2005. 3. 14. 당시 512개의 스위트를 포함하여 3,933개의 객실을 구비한 최고급 카지노 및 휴양호텔이며 미국자동차협회(AAA)가 부여하는 “AAA Five Diamond Award”를 라스베가스에서 최초로 획득한 사실, 이 사건 선사용서비스표는 2000. 10. 4.과 2004. 1. 28. 미국의 네바다주 연방지방법원 으로부터 ‘유명한 서비스표(famous mark)’로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 전·후까지 계속 유지되고 있었던 사실이 인정되는 바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 미국의 수요자간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 할 것이다.

다음으로 이 사건 등록서비스표가 이 사건 선사용서비스표와 동일 또는 유사하다는 점은 별다른 의문이 없으므로, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 사용하였는지에 관하여 살핀다. 이 사건 등록서비스표는 출원일 당시 미국의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이 사건 선사용서비스표와 포장 및 지정(사용)서비스업이 서로 동일하거나 유사하므로, 피고에게는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 이 사건 선사용서비스표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 포장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려는 등의 부정한 목적이 있었다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 등록이 무효로 되어야 하는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하여 인용한다.

사 건 2008허13985 등록무효(상)

원 고 미라지 리조트, 인코포레이티드(Mirage Resorts, Inc.)
미국 네바다 89109, 라스베가스, 라스베가스 블르바드 싸우스 3600
(3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada
89109, U.S.A.)

대표자 브라이언 엘. 라이트 (Bryan L. Wright)

소송대리인 법무법인 중앙

담당변호사 정재은

피 고 이재호 (*****-*****)

서울 용산구 원효로

소송대리인 변리사 강경찬, 변창규

환 송 전 판 결 특허법원 2008. 8. 8. 선고 2008허2503 판결

환 송 판 결 대법원 2008. 12. 11. 선고 2008후3353 판결

변 론 종 결 2009. 3. 19.

판 결 선 고 2009. 4. 2.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 1. 28. 2006당2234호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송총비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 6. 28./2004. 4. 21./서비스표 등록 제100025호

(2) 구성 : **MIRAGE**

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 골프시설제공업, 골프장경영업, 공원경영업, 레크레이션시설제공업, 스포츠장비대여업(수송기계기구는 제외), 스포츠캠프서비스업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육실기지도업, 헬스클럽경영업

나. 이 사건 선사용서비스표

(1) 구성 : **MIRAGE**

(2) 사용서비스업 : 호텔업, 카지노업 등을 포함한 종합리조트업

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 이 사건 등록서비스표는 이 사건 선사용서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9 내지 12호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당2234호로 심리한 다음, 2008. 1. 28. 이 사건 선사용서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하고, 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 표장이라고 인식될 정도로 알려져 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9 내지 12호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제1호증, 을 제6호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

(1) 원고는, 이 사건 등록서비스표가 국내외에서 호텔업, 카지노업 등을 포함한 종합리조트업과 관련하여 주지·저명한 이 사건 선사용서비스표를 모방하여 그 표장이 동일하고, 그 지정서비스업도 유사하거나 또는 밀접한 경제적 관련관계에 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9 내지 11호에 따라 등록이 무효로 되어야 하고, 또한 이 사건 선사용서비스표의 주지·저명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적으로 등록된 것이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 따라 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

(2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 선사용서비스표는 국내외에서 주지·저명하지 않고, 그 지정서비스업도 이 사건 등록서비스표와 다르며, 영문자 ‘mirage’ 또는 한글 ‘미라지’는 일반 수요자가 쉽게 인식이 가능한 단어로서 국내외에서 다양한 상품류, 서비스업류에 표장으로 출원·등록되었고, 특히 이 사건 선사용서비스표가 알려지기 훨씬 전인 1991. 4. 2. ‘MIRAGE’가 서비스표등록이 되었다가 2001. 4. 3. 존속기간의 만료로 소멸되어 피고가 이 사건 등록서비스표를 등록하게 된 것에 불과할 뿐 이 사건 선사용서비스표의 주지·저명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록한 것이 아니므로 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 해당 여부

(1) 판단기준

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표(서비스표)라고 현저하게 인식되어 있는 상표(서비스표)가 국내에서 등록되어

있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표(서비스표)를 등록하여 사용함으로써 주지상표(서비스표)에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표(서비스표)권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표(서비스표)권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표(서비스표)를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표(서비스표)는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이므로, 어떤 상표(서비스표)가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 특정인의 상표(서비스표)가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표(서비스표)라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표(서비스표)이어야 할 뿐만 아니라 상표(서비스표) 출원인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표(서비스표)라야 하고, 그 요건에 대한 판단시점은 상표(서비스표)의 출원 당시를 기준으로 하여야 하며(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부에 대한 판단의 기초가 되는 상표(서비스표) 또는 상호의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자 사이에 그 상표(서비스표)나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다고 할 것이다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결 참조).

(2) 인정사실

(가) 원고는 1989.경 미국 네바다주 라스베가스의 중심가인 스트립가에 미라지(MIRAGE) 호텔을 설립하고, 그 무렵부터 이 사건 선사용서비스표를 사용하기 시작하였는데, 위 호텔은 2002. 3. 기준으로 3,044개의 객실을 구비한 최고급 카지노 호텔이다.

(나) 라스베가스는 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 관광 및 카지노의 도시로 알려져 있고, 미라지(MIRAGE) 호텔은 국내의 관광업계에도 라스베가스의 대표적 호텔로 알려져 있으며, 특히 위 호텔에서의 ‘화산쇼’는 라스베가스를 떠올리는 3대 관광품 중의 하나로 알려져 있다.

(다) 미국 네바다주 연방지방법원은 2000. 10. 3.에 이 사건 선사용서비

스표가 ‘유명한 서비스표(famous trademark)’로서, 수백만 명의 사람들이 원고의 미라지(MIRAGE) 호텔을 방문하여 이 사건 선사용서비스표를 접하였고, 원고가 미국에서 광고비로 수백만 달러를 지출하고 있다고 판시하였으며, 2006. 10. 13.에도 같은 취지로 판시하였다.

(라) 이 사건 선사용서비스표는 미국, 영국, 싱가포르, 파나마, 모나코, 멕시코, 오스트레일리아, 아르헨티나, 페루, 유럽상표청 등 세계 각국에 등록되어 있다.

【인정근거】 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 10, 갑 제6호증, 갑 제10호증의 1, 2, 갑 제13호증의 4, 12, 29, 43, 52, 갑 제18호증, 을 제19호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

(3) 이 사건 선사용서비스표의 알려진 정도

위 인정사실에 의하면, 원고는 이 사건 선사용서비스표를 미라지(MIRAGE) 호텔이 설립된 때인 1989.경부터 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시까지 약 11년 남짓 사용한 점, 미라지(MIRAGE) 호텔은 라스베가스의 중심가인 스트립가에 설립된 3,044개의 객실을 구비한 최고급 카지노 호텔로서 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 관광 및 카지노의 도시인 라스베가스의 대표적 호텔로 알려져 있고, 특히 위 호텔에서의 ‘화산쇼’는 라스베가스를 떠올리는 3대 관광품 중의 하나로 알려져 있는 점, 이 사건 선사용서비스표는 2000. 10. 3. 미국 네바다주 연방지방법원으로부터 ‘유명한 서비스표(famous trademark)’로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 이후까지도 계속 유지되고 있었던 점, 원고가 미국에서 광고비로 수백만 달러를 지출하여 이 사건 선사용서비스표를 널리 알리고 있었던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시 미국의 일반 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어서 적어도 미국에서는 주지한 정도에 이르렀다고 할 것이다.

(4) 부정한 목적이 있는지 여부

(가) 앞에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 ‘**MIRAGE**’

는 출원일 당시 미국의 일반 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이 사건 선사용서비스표 ‘MIRAGE’와 표장이 동일한 점, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 서비스업류 구분 제 41류의 골프시설제공업, 운동시설제공업, 헬스클럽경영업 등 스포츠와 관련된 것이고, 이 사건 선사용서비스표의 지정서비스업은 호텔업, 카지노업 등을 포함한 종합리조트업으로 오락과 관련된 것인바, 스포츠와 오락은 심신의 휴식과 재충전을 위한 여가활동으로서 상호 보완적이면서도 대체적인 역할을 하는 것이고, 최근에는 종합레저타운이나 리조트 등의 이름으로 스포츠와 오락을 함께 즐길 수 있는 시설이 증가하고 있어 스포츠와 관련된 지정서비스업은 오락과 관련된 지정서비스업과 그 서비스의 제공주체, 수요자의 범위 등이 중복될 가능성이 높다고 할 것이므로 이 사건 등록서비스표와 이 사건 선사용서비스표의 각 지정서비스업은 서로 유사하거나 밀접한 경제적 관련관계에 있어 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 높은 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 선사용서비스표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원·등록한 것이라고 할 것이다.

(나) 이에 대하여, 피고는 이 사건 선사용서비스표와 동일한 표장이 다수 등록되어 있는 사정을 들어 피고에게는 부정한 목적이 없다는 취지로 주장하나, 이는 원고가 등록한 제3자에 대하여 어떠한 법적 조치를 취하지 아니한 결과이거나 그 지정상품 또는 지정서비스업이 이 사건 선사용서비스표와는 달라 그 표장들이 등록된 것일 뿐이므로 피고의 위 주장을 받아들이지 아니한다.

(5) 소결

따라서, 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 미국의 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식된 이 사건 선사용서비스표를 모방한 동일한 서비스표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 서비스표로 인정되므로 구 상

표법 제7조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다. 그러므로 원고가 주장하는 나머지 무효사유에 대하여는 더 살펴 볼 필요도 없이, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허16 등록무효(상)

원 고 가부시끼가이샤 다께마에(株式會社 タケマエ)
일본국 도쿄 다이또우구 도리고에 2-12-13(日本國東京都
臺東區鳥越二丁目12番13號)
대표자 다께마에 히로노부(竹前浩伸)
소송대리인 변리사 나영환
소송복대리인 변리사 배소정

피 고 김병철 (*****-*****)
부산 남구 대연동
소송대리인 변리사 이재성

변 론 종 결 2009. 5. 15.
판 결 선 고 2009. 6. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 31. 2008당558호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 이 사건 심결의 경위

- (1) 원고는 2008. 2. 25. 피고를 상대로 아래 나항 기재의 이 사건 등록상

표가 아래 다항 기재의 이 사건 선사용상표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제 11, 12호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효 심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당558호로 심리한 다음, 2008. 10. 31. 이 사건 등록상표는 원고 주장의 위 무효사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 10. 4./2007. 11. 10./제727867호

kawasaki

(2) 표장 : **かわさき**

(3) 지정상품 : 라켓[구 상품류 구분(2006. 11. 29. 산업자원부령 제376호로 개정되기 전의 것) 제28류]

(4) 상표권자 : 피고

다. 이 사건 선사용상표

(1) 구성 : **KAWASAKI**

(2) 사용상품 : 테니스라켓, 배드민턴라켓, 테니스공, 배드민턴 셔틀콕 등의 운동용품

(3) 사용자 : 원고

2. 당사자의 주장

원고는, 이 사건 등록상표는 국내 및 외국에 널리 알려진 이 사건 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려는 목적으로 출원된 것일 뿐만 아니라, 일반 수요자에게 상품

의 품질, 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 매우 크고, 공정한 상품유통질서와 국제적인 신의와 상도덕에도 위배되는 것으로서 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호의 규정에 각각 위반하여 등록된 것이므로, 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 선사용상표가 국내외에서 주지 저명하게 널리 알려져 있다고 할 수 없어, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호의 규정 모두에 해당하지 않으므로 이 사건 심결이 적법하다고 다툰다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단기준

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이므로, 어떤 상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 특정인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 할 뿐만 아니라 상표 출원인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라야 하고, 그 요건에 대한 판단시점은 상표의 출원 당시를 기준으로 하여야 하며(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부에 대한 판단의 기초가 되는 상표 또는 상호의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자 사이에 그 상표나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다고 할 것이다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결 참조).

나. 구체적 판단

(1) 이 사건 선사용상표의 알려진 정도

(가) 인정사실

갑 제3, 6, 8 내지 18, 26 내지 32호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래의 각 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.

① 이 사건 선사용상표는 일본국에서 1980년경 원고의 전신인 가와사끼라켓 가부시끼가이샤(カワサキラケット 株式會社)에 의하여 상표등록출원되어 1984년경 등록되었고, 그 지정상품은 테니스라켓, 배드민턴라켓 등 테니스·배드민턴 용구이다.

② 이후 이 사건 선사용상표에 대한 위 상표권은 가와사끼라켓 가부시끼가이샤(カワサキラケット 株式會社), 가와사끼라켓 한바이 가부시끼가이샤(カワサキラケット 販賣 株式會社), 아오야마인터네셔널 가부시끼가이샤(アオヤマ インターナショナル 株式會社)를 거쳐 원고에게 이전되었고, 이 사건 선사용상표는 원고의 전신인 위 회사들을 거쳐 원고에 의하여, 일본국내 및 일본국외에서 위 상표등록출원 전부터 현재까지 지속적으로, 테니스·배드민턴 용구에 대한 상표로 사용되어 왔다.

③ 구체적으로 라켓에 대하여, 이 사건 선사용상표가 일본국내에서 상표로 사용되기 시작한 것은 이미 1915년부터이고, 1960년대 이후 일본국외로 수출까지 될 정도로 많은 수량의 라켓이 이 사건 선사용상표를 부착하여 생산·판매되었는데 그 수량이 알루미늄 라켓만 산출하여도 1개월당 약 3만개에 이르러 총 라켓 생산량은 1개월당 약 13만개에 달하였으며, 1970년대에는 우리나라에도 지사가 설립되어 우리나라 지사에서 이 사건 선사용상표가 부착된 목제라켓이 1개월당 약 3만개 생산되었고, 일본국 본사와 타이완 지사 및 우리나라 지사를 합하면 1개월당 약 20만개의 라켓이 생산될 정도였다.

④ 이후에도 현재까지 지속적으로 이 사건 선사용상표가 부착된 테니스·배드민턴 용구가 생산되어 일본국내 및 일본국외에 판매되어 왔는데, 이 사건 등록상표의 출원일에 가까운 2003. 1.부터 2005. 9.까지 기간 동안 일본국의 온라인 쇼핑몰업체인 ‘Sports Authority(スポーツオーソリティ, 株式會社

メガスポーツ)', 대형체인마트인 '자스코(ジャスコ, イオン 株式會社)'와 '메가마트(メガマート, イオン 株式會社)'에 공급된 수량만으로도 약 70만개를 초과하였다.

⑤ 뿐만 아니라, 이 사건 선사용상표는 위와 같은 테니스·배드민턴 용구의 생산·판매와 더불어, 원고의 전신인 위 회사들을 거쳐 원고의 상표로서 카탈로그에 표시되어 일본국 전역에 배포되어 왔고, 각종 인터넷 쇼핑몰에도 표시되어 홍보되어 왔다.

(나) 판단

위에서 인정한 사실에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 당시 일본국의 일반 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어서 적어도 일본국에서는 주지한 정도에 이르렀다고 할 것이다.

(2) 부정한 목적이 있는지 여부

kawasaki

위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 ' **かわさき** '의 출원일 당시 이 사건 선사용상표 '**kawasaki**'가 일본국의 일반 수요자 사이에 원고

kawasaki

의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었던 점, ' **かわさき** '

는 '**kawasaki**'와 영문자 "kawasaki"를 공유하면서 일부 철자의 대소문자 형태만 달리하고, 영문자 아래에 영문자 발음에 대응되는 일본 히라카나를 이단으로 병기한 것에 불과하여 외관에서 전체적으로 유사할 뿐만 아니라 호칭이 서로 동일한 점, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제28류의 라켓이고, 이 사건 선사용상표의 사용상품은 테니스라켓, 배드민턴라켓, 테니스공, 배드민턴 셔틀콕 등의 운동용품으로 서로 동일하거나 유사하여 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 높은 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을

언거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정
한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 일본국의 수요자 사이에 원고의
상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식된 이 사건 선사용상표를 모방한 유사
한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등
부정한 목적을 가지고 사용되는 상표로 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제
12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 원고가 주장하는 나머지 무효 사
유에 대하여는 더 살펴 볼 필요도 없이 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의
청구를 인용한다.



VI. 제10조



1. 2009허2753



AMERICAN FITTED



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2009허2753 거절결정(상)

원 고 주식회사 정상헤드웨어 (*****-*****)
 서울 관악구 봉천본동 911-32 (2층)
 대표이사 이승화

피 고 특허청장
 소송수행자 김경욱

변 론 종 결 2009. 6. 12.

판 결 선 고 2009. 6. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 3. 25. 2008원11332호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2, 3호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

가. 원고의 출원상표

(1) 출원일 / 출원번호 : 2007. 12. 26. / 제66434호



(2) 구성 : AMERICAN FITTED

- (3) 지정상품 : 모자, 모자챙, 베레모 등(상품류 구분 제25류, 원고는 출원 보정서에 제1류로 표시하였다), (이하 원고의 출원상표를 ‘이 사건 출원 상표’라 한다)

나. 선출원상표

- (1) 출원일 / 등록일 / 출원번호 : 2006. 11. 28. / 2008. 6. 18. / 제750545호



- (2) 구성 :

- (3) 지정상품 : 캡(caps), 모자(상품류 구분 제25류)

- (4) 권리자 : 에이 앤 에프 트레이드마크 인코포레이티드

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2007. 12. 26. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청은 2008. 10. 15. 그 출원 보정서의 상품류 구분 분류 기재에 잘못이 있어 상표법 제10조 제1항에 해당하고, 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고가 위 거절결정에 대하여 불복, 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 거절결정에서와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원상표의 출원이 상표법 제10조 제1항에 위반되는지 여부

가. 피고의 주장

피고는 원고가 출원 보정서에 상품류 구분 분류 기재를 잘못하였으므로, 이는 상표법 제10조 제1항 소정의 등록거절사유에 해당한다는 취지로 주장한다.

나. 사실관계

원고가 특허청 심사관의 2008. 6. 13.자 거절이유 통지에 따라 보정서를 제출하면서 상품류 구분에 '제25류'로 기재하여야 할 것을 '제1류'로 기재한 사실, 특허청 심사관이 2008. 8. 12. 상품류 구분 분류 기재를 바로잡을 것 등을 내용으로 하는 거절이유를 다시 통지하였음에도 불구하고, 원고가 이를 보정하지 아니함은 물론 거절결정에 관한 불복심판청구시에도 이를 보정하지 아니한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없다.

다. 법리 및 판단

상표법 제10조 제1항, 제23조 제1항 제1호에 의하면, 상표등록출원을 하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 상품류 구분상 1류 구분 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하고, 이에 위반된 출원은 상표등록을 받을 수 없다. 이는 1상표 1출원의 원칙을 선언하여 하나의 출원으로 동시에 2 이상의 상표를 출원하는 것을 허용하지 아니한다는 의미이자 상품명을 명확하게 기재하도록 하여 상표권의 보호범위 등을 명확하게 하자는 취지라고 할 것이다.

이 사건 출원상표의 지정상품들은 모두 상품류 구분 제25류에 해당함(이에 대하여는 당사자들 사이에 다툼도 없다)은 명확하므로 원고가 출원 보정서에 상품류 구분을 제1류로 표시한 것은 명백한 오기에 해당한다. 한편 상표법 제10조 제3항에 의하면 상품류 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니므로, 지정상품의 표시가 상품류 구분상 어느 분류에 속하는지를 명백히 알 수 있고, 상표권의 보호범위를 정할 수 있을 정도로 명확한 이상, 단순히 그 상품류 구분 분류 기재를 잘못하였다고 하여 상표법 제10조 제1항에 위반된다고 할 수 없고, 특허청으로서 그와 같은 경우 상품류 구분 분류 기재를 직권으로 바로잡아 심사절차나 상표등록절차를 진행하는 등의 방법을 강구하여야 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표의 출원은 상표법 제10조 제1항 소정의 거절사유에 해당한다고 할 수 없다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 법 리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한, 그 구성 부분 중 일부만으로 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에 두 상표는 원칙적으로 유사하다고 할 것이나, 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하더라도 그 동일하거나 유사한 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념 등을 고려할 때 전체로서는 일반 수요자나 거래자가 명확히 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우에는 그 두 상표는 유사하지 않다고 할 것이다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결, 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 판 단

이 사건 출원상표는 뒤를 돌아보는 사슴(류) 형상의 검은색 도형 아래에 검은색으로 ‘AMERICAN FITTED’라는 두 개의 영단어가 기재되어 구성된 표장이고, 선출원상표는 사슴 형상의 검은색 도형으로 구성된 표장이므로 우선 전체적인 외관이 다르다.

이 사건 출원상표는 그 도형 부분과 영문자 부분이 불가분적으로 결합된 것이 아니므로 분리, 인식될 수 있다고 할 것이고, 이들 상표의 도형 부분의 외관을 비교해보면, 모두 검은색의 뿔 달린 사슴이라는 점에서 유사한 측면이 있다. 그런데 이 사건 출원상표의 경우 앞을 바라보는 것이 아니라 뒤를 돌아보는 자세

를 취하고 있고, 뿔의 모양에 있어서도 두드러지게 튀어나온 곁가지가 거의 없으며, 사슴의 전체적인 체형이 선출원상표의 그것과 다른 점에서 차이가 있다.

다음으로 이들 상표의 관념에 관하여 살펴본다. 이 사건 출원상표의 도형 부분은 ‘서서 뒤를 돌아보는 사슴’으로 관념되고, 영문자 부분 중 ‘AMERICAN’은 ‘미국인’이란 의미이며, ‘FITTED’는 ‘입혀보다, 적합하게 하다’ 등의 의미를 가진 영단어 ‘FIT’의 과거형으로 보이고, 선출원상표는 ‘서서 앞을 바라보는 사슴’으로 관념되므로, 이들 상표는 전체적인 관념뿐만 아니라 그 도형 부분의 관념에 있어서도 차이가 있다.

마지막으로 이들 상표의 호칭에 관하여 살펴본다. 이 사건 출원상표는 도형 부분과 영문자 부분이 분리, 인식될 수 있음은 위에서 본 바와 같으나, 국내 영어보급 수준에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 그 도형만을 인식하여 ‘사슴표’로 호칭되기보다는 영문자 부분으로 호칭될 것으로 보인다.

선출원상표는 사슴도형만으로 구성되어 있어 ‘사슴표’로 호칭될 수도 있을 것이나, 의류나 모자 등을 생산·판매하는 업체의 경우 대부분 도형 상표 외에 문자 상표를 가지고 있고, 그 상품은 도형의 이름으로 호칭되는 것이 아니라 문자 상표로 호칭되는 것이 일반적이므로, 선출원상표가 부착된 상품 또한 ‘사슴표’로 호칭되기 보다는 선출원상표의 권리자가 가지고 있을 다른 문자 상표로 호칭될 가능성이 높다고 할 것이다.

위와 같이 이 사건 출원상표의 도형 부분과 선출원상표를 비교하면, 그 외관, 관념에 있어서 일부 유사한 측면은 있으나, 그 호칭에서 차이가 있고 전체적인 외관과 관념에 있어서도 차이가 있으므로 이들 상표의 전체적인 구성, 형태, 관념, 호칭 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 정도는 아니라고 할 것이다.

따라서 이들 상표는 그 표장이 유사하지 아니하므로, 더 나아가 판단할 것 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니한다.

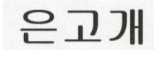
4. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



VII. 권리범위확인심판



1. 2007후4939  vs 
(원심판결) 2007허2964
2. 2008허3551 센텀파크 vs 롯데 갤러리움 센텀 등
3. 2008허12845 비보이를 사랑한 발레리나 vs 비보이 앤 발레리나
4. 2009허764  vs 
5. 2009허2043  vs 은고개애마



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2007후4939 권리범위확인(상)

원 고, 상 고 인 박우회 (*****-*****)
 부산 금정구 서2동
 소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 송재섭
피고, 피상고인 김춘경 (*****-*****)
 경주시 황남동
 소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 정은섭, 주재연
원 심 판 결 특허법원 2007. 10. 25. 선고 2007허2964 판결
판 결 선 고 2009. 5. 28.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.



기록에 비추어 살펴보면, “**경주빵**”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제474693호) 중 문자부분인 ‘**경주빵**’과 “ **경주빵**”으로 구성된 확인

대상표장 중 문자부분인 ‘**경주빵**’은 각 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와 보통명칭인 ‘빵’을 표시한 것에 지나지 않아 그 자체만으로는 식별력이 없다고 할 것이

므로, 이 사건 등록상표에서 식별력이 있는 부분인 ‘’과 확인대상표장

에서 식별력이 있는 부분인 ‘’를 대비하면, 이 사건 등록상표의 도형부분

은 ‘얼굴무늬수막새’를 독특하게 도안화하고 구름 형상과 같은 전통 문양을 일체로서 배치한 것인 반면, 확인대상표장의 도형부분은 경주 지역에서 출토된 유물인 ‘얼굴무늬수막새’의 사진이거나 이를 사실적으로 묘사한 것에 불과하여 그 외관에 있어서 현저한 차이가 있으므로, 양 상표는 ‘얼굴무늬수막새’ 또는 ‘인면문원와당(人面文圓瓦當)’이라고 하는 추상적, 통칭적인 호칭·관념의 유사에도 불구하고 전체로서는 명확하게 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것으로서 서로 유사하지 않은 상표에 해당한다고 봄이 상당하다.

그럼에도 불구하고, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속한다고 판단한 원심에는 상표의 식별력 및 유사에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2007허2964 권리범위확인(상)

원 고 박우희 (*****-*****)

부산 해운대구 좌동

소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 성은지

피 고 김춘경 (*****-*****)

경주시 황남동

소송대리인 법무법인 아주 담당변호사 정은섭

특허법인 아주 담당변리사 박준희, 주재연

변 론 종 결 2007. 10. 11.

판 결 선 고 2007. 10. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2007. 3. 6. 2006당3055호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

[증거] 갑 제1 내지 4, 29호증의 각 기재

가. 피고의 등록상표



① 구성 : **경주빵**
KYOUNGJU BREAD

- ② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 2. 22. / 2000. 8. 4. / 제0474693호
- ③ 지정상품 : 단팥빵, 식빵, 잼빵, 크림빵, 호떡, 생강빵, 만두, 카스테라 빵, 햄버거용빵(상품류 구분 제30류, 이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라 한다).

나. 원고의 확인대상표장

① 구성 : 

② 사용상품 : 빵류(이하, 원고의 확인대상표장을 ‘이 사건 확인대상표장’이라 한다).

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2006. 11. 27. 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 서로 달라 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭으로 된 상표로서 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제51조 제1항 제3호에 해당하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서, 특허심판원에 2006당3055호로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이에 대하여 2007. 3. 6. 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사한 상표이고 구 상표법 제51조 제1항 제3호에 해당하지 아니하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 당사자들의 주장 및 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

(1) 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 외관, 호칭 및 관념이 서로

달라 동일 또는 유사한 상표에 해당하지 아니하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 해당한다고 하더라도, 이 사건 확인대상표장은 현저한 지리적 명칭으로 된 상표로서 구 상표법 제51조 제1항 제3호에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 외관의 구성 및 모티브가 유사하고 호칭 및 관념도 동일 또는 유사한 상표에 해당하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

(2) 이 사건 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당하지 아니하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

다. 이 사건의 쟁점

따라서, 이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표인지 여부, ② 이 사건 확인대상표장이 현저한 지리적 명칭으로 된 상표로서 구 상표법 제51조 제1항 제3호에 해당하는지 여부이다.

3. 판 단

가. 이 사건 등록상표와 이 사건 확인대상표장의 동일·유사 여부

(1) 판단 법리

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에

대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조).

(2) 포장의 유사 여부

(가) 이 사건 등록상표는 경주 영묘사 터에서 출토된 얼굴무늬수막새를

왼쪽 눈썹을 생략하고 웃는 모양을 좀더 강조하여 도안화한 도형 ‘’와 이

를 감싸고 있는 구름 문양의 도형 ‘’이 결합된 도형 ‘’의

아랫부분에 한글로 ‘**경주빵**’이라고 기재하고, 그 아래에 영문자로 ‘**KYOUNGJU BREAD**’라고 기재하여 도형과 한글 및 영문자가 3단으로 결합된 상표이고, 이 사건 확인대상표장은 경주 영묘사 터에서 출토된 얼굴무늬수막새를

도안화하지 않은 도형 ‘’와 그 오른쪽에 한글 ‘**경주빵**’을 나란히 기재한 도형과 문자의 결합상표이다.

(나) 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 우선 전체적으로 대비하면, 이 사건 등록상표는 구름 문양의 도형과 영문자가 추가되어 있고 한글 부분이 도형 아래에 위치하며 얼굴무늬수막새가 다소 도안화된 것인데 비하여, 확인대상표장은 구름 문양과 영문자 부분이 없고 한글 부분이 도형의 왼쪽에 위치하며 한글의 글자체가 상이하다는 세세한 차이가 있으나, 두 상표는 얼굴무늬수막새 도

형과 한글 ‘경주뽕’이라는 문자가 결합되어 있는 상표의 기본적 구성이 동일하고, 또한 한글 부분이 각 상표의 구성에서 차지하는 비중이 커서 쉽게 눈에 띄이므로 모두 ‘경주뽕’으로 호칭 및 관념된다는 점에서 동일하다. 따라서, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 대비하여 관찰할 때 외관, 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다.

(다) 가사, 이 사건 등록상표나 확인대상표장의 한글 혹은 영문의 문자 부분은 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와 지정상품의 보통명칭인 ‘뽕’이 결합된 것으로서 지정상품과 관련하여 볼 때 ‘경주 지역에서 생산되는 뽕’ 또는 ‘경주 지역과 관련이 있는 뽕’ 정도로 관념되므로 식별력이 없어, 도형 부분만이 의미 있는 부분이라 할지라도, 그 중 구름 문양은 얼굴무늬수막새의 배경에 해당하거나 장식적인 부분으로서 얼굴무늬수막새 부분과 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 분리관찰이 가능하고 그럴 경우 중심적 식별력이 있는 요부는 얼굴무늬수막새 부분이라 할 것이다. 그런데, 이 사건 등록상표의 얼굴무늬수막새 부분은 왼쪽 눈썹이 없고 웃는 이미지가 조금 더 강조되도록 도안화한 것인데 비하여, 이 사건 확인대상표장의 얼굴무늬수막새 부분은 문양을 그대로 사용하여 도안화하지 않은 것이라는 점에서 차이가 있기는 하나, 이 사건 등록상표의 얼굴무늬수막새 부분은 그 도안화의 정도가 크지 않고 이 사건 확인대상표장의 도형 부분과 전체적인 이미지 내지 모티브가 동일 또는 유사하므로 전체적으로 보아 표장의 외관이 유사하고, 호칭 및 관념에 있어서도 ‘얼굴무늬수막새’ 이외의 다른 호칭이나 관념이 직감되지 아니하므로 서로 유사하다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 이 경우에도 외관, 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다.

(라) 이와 같이, 이 사건 등록상표는 어느 경우에도 확인대상표장과 그 외관, 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하므로 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 표장이 서로 유사하다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품과 이 사건 확인대상표장의 사용상품은 모두 뽕류로서 동일 또는 유사한 것인 점은 당사자 사이에 다툼이 없다.

(3) 소결

이와 같이, 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 해당한다.

나. 이 사건 확인대상표장의 구 상표법 제51조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 판단 법리

구 상표법 제51조 제1항 제3호는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는바, 위 규정은 같은 항 제1호, 제2호와 달리 현저한 지리적 명칭 등이 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장으로 한정하고 있지 아니하므로, 등록상표와 유사한 상표가 현저한 지리적 명칭을 보통으로 사용하는 방법과 달리 도안화되거나 다른 문자 또는 도형과 결합된 것이라고 하더라도 그 도안화된 부분이나 추가적으로 결합된 문자나 도형 부분이 특히 일반의 주의를 끌만한 것이 아니어서 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 지리적 명칭이나 관용표장 또는 그 결합표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있다면, 그 유사한 상표는 구 상표법 제51조 제1항 제3호에서 정한 상표에 해당하여 등록상표의 효력이 미치지 아니한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 참조). 따라서, 현저한 지리적 명칭이 다른 문자나 도형과 결합되어 있고 그 결합된 문자나 도형이 현저한 지리적 명칭과 불가분의 일체를 형성하지 않아 새로운 식별력을 나타내고 있다면 구 상표법 제51조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다 할 것이다.

(2) 구체적 판단

이 사건 확인대상표장 중 문자 부분은 앞서 본 바와 같이 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와 사용상품의 보통명칭인 ‘빵’이 결합된 것이어서 사용상품인 빵류와 관련하여 볼 때 전체적으로 현저한 지리적 명칭에 해당한다.

그런데, 이 사건 확인대상표장 중 도형 부분에 관하여 보면, 갑 제6호증의 1 내지 20, 갑 제8호증의 1 내지 5, 갑 제9호증의 1 내지 45, 갑 제25, 26호증, 을 제2호증의 1 내지 5, 을 제5호증의 각 기재에 의하면, 얼굴무늬수막새가 경

주시 일대의 여러 상점들의 간판이나 국립경주박물관 등의 안내간판 등에 원형 그대로이거나 다소 도안화되어 다수 사용되고 있고, 얼굴무늬수막새를 도안화한 표장이 1998년 이후 해마다 개최되고 있는 경주세계문화엑스포의 공식 표장으로 채택되어 있는 사실은 인정된다. 그러나, 이와 같은 사실만으로는 이 사건 확인대상표장의 얼굴무늬수막새는 보는 사람으로 하여금 ‘경주’라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 것으로 보기에 부족하고, 문자 부분에 흡수되어 불가분의 일체를 이루는 것이 아니라, 오히려 문자 부분과 별도로 분리되어 ‘신라 천년의 미소’ 또는 ‘한국의 유서 깊은 전통문화’ 등을 상징하는 것으로 인식되며 이 사건 사용상품과 관련하여 볼 때 새로운 식별력을 가진 부분에 해당한다.

따라서, 이 사건 확인대상표장은 도형 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 문자 부분에 흡수되지 아니하고 별도의 새로운 식별력을 나타내고 있으므로 전체적으로 볼 때 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 해당하지 아니한다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 등록상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이고, 비영리 공익사업으로서 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회인 경주세계문화엑스포에서 사용하는 표장, 상장, 상패, 포장과 동일 또는 유사한 표장이어서 상표법 제6조 제1항 제7호, 구 상표법 제7조 제1항 제3호, 제5호의 등록무효사유에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 효력이 이 사건 확인대상상표에 미치지 아니한다고 주장한다.

그러나, 상표가 등록이 되면 심판에 의하여 무효라고 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 보유하게 되는데(대법원 1996. 9. 10. 선고 96후283 판결 참조), 이 사건 등록상표가 등록무효심판에 의하여 무효로 확정되지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 원고의 위 주장은 이 사건 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하고, 달리 구 상표법 제51조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

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

사	건	2008허3551 권리범위확인(상)
원	고	주식회사 우성에스앤지 서울 강남구 논현동 203-1 거평타운 1415 대표이사 전헌수, 조일성 소송대리인 변리사 이호천, 고성무
피	고	주식회사 백송종합건설 부산 해운대구 중1동 1777-4 백송오피스텔 5층 대표이사 박헌철 소송대리인 특허법인 푸른 담당변호사 김형석, 변리사 남진우
변 론 종 결		2009. 3. 27.
판 결 선 고		2009. 4. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 2. 27. 2007당2093호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는, 아래 나항 기재 이 사건 등록서비스표의 권리자인 피고를 상대로 아래 다항 기재 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 권리범위확인심판(소극)을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

센텀파크

- (1) 구성 : CENTUM PARK
- (2) 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 5. 31./2005. 1. 27./제111787호
- (3) 지정서비스업 : 건축정보제공업, 박람회매점건축업, 사무용 건물건축업, 상업용 건물건축업, 아파트건축업, 연립주택건축업, 오피스텔건축업

다. 확인대상표장

- (1) 구성 : 롯데 갤러리움 센텀
- (2) 사용서비스업 : 아파트건축업, 사무용 건물건축업, 상업용 건물건축업, 오피스텔건축업

[인정근거 : 다툼 없는 사실]

2. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부를 판단함에 있어 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표의 경우에도 원칙적으로 상표의 구성 전체를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 그 상품의 출처에 대하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다고 보기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다 60584 판결 참조).

나. 인정사실

(1) 부산광역시의 부산정보단지 개발계획

부산광역시는 1994년 무렵부터 민간자본을 유치하여 부산 해운대구 우동, 재송동 일대에 있는 수영비행장 부지 약 1,178,066㎡(약 35만 평)를 첨단정보·통신산업시설과 유통, 상업업무, 주거시설 등이 들어선 정보단지로 개발하려는 계획을 추진하였다. 부산광역시는 1996. 4. 무렵 대한민국(국방부)으로부터 위 수영비행장 부지를 매수하였고, 1997. 1. 무렵에는 사업시행을 위한 위탁개발회사인 ‘수영정보단지개발 주식회사’를 설립하였다. 이후 이른바 IMF 외환금융위기로 인한 경기후퇴 및 민간자본의 투자포기 등의 사정으로 사업추진이 잠시 중단되기도 하였으나, 부산광역시는 1998. 10. 무렵 자금을 차입하는 등 독자적으로 ‘부산정보단지’ 개발계획을 추진하였다.

(2) ‘센텀시티’로 개발사업 명칭 변경

부산광역시는 2000. 5. 무렵 ‘부산정보단지’의 명칭을 숫자 100을 의미하는 ‘센텀(CENTUM)’과 도시를 의미하는 ‘시티(CITY)’를 결합한 복합어로서 ‘100% 완벽한 미래첨단도시’라는 의미를 가지는 ‘센텀시티(CENTUM CITY)’로 변경하여 명명하였다(그에 따라 부산광역시의 위탁에 따라 사업을 추진하는 회사인 ‘수영정보단지개발 주식회사’의 상호도 ‘센텀시티 주식회사’로 변경되었고, 정보단지의 조성을 위해 제정된 부산광역시의 각종 조례의 명칭도 ‘부산정보단지’에서 ‘센텀시티’로 모두 변경되었다).

(3) ‘센텀시티’ 지구 내의 기반시설

센텀시티 부지 조성공사는 2005. 11. 무렵 준공되었고, 2008. 무렵에야 부지가 모두 분양되었다. 센텀시티는 세부적으로 산업시설지역, 도심엔터테인먼트지역, 국제업무지역, 복합상업유통지역, 공공시설지역 등으로 구분되어 개발되었다. 센텀시티 내에는 초고층 고급 아파트 단지, 주상복합건물 이외에도 초·중·고등학교 등의 교육시설, 해운대구청 등 관공서, 부산방송(PSB), 대형 할인점과 초대형 백화점 등의 대규모 쇼핑시설, 부산전시컨벤션센터(Busan Exhibition & Convention Center :BEXCO)와 같은 종합전시관, 아시아태평양

경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation :APEC) 정상회의의 유치를 기념하는 APEC 나루공원 등의 기반시설이 들어서 있거나 들어설 예정이다.

(4) ‘센텀시티’ 내지 ‘센텀’ 명칭의 사용형태

센텀시티를 통과하는 부산 지하철(2호선)역의 명칭이 ‘센텀시티’이고, 센텀시티 내에 있는 초등학교와 중학교의 명칭이 ‘센텀초등학교’와 ‘센텀중학교’이며, 도로교통표지판에도 그 지역을 ‘센텀시티(Centum City)’라고 표시하고 있고, 센텀시티 내에 위치한 금융기관의 지점명칭도 ‘센텀지점’ 또는 ‘센텀시티지점’이라고 표시되어 있는 등 적어도 부산광역시 해운대구 내에서는 ‘센텀시티’ 내지 ‘센텀’이 정식 행정구역상의 명칭은 아니면서도 부산 해운대구 우동, 재송동 일대에 조성된 정보단지를 가리키는 말로 일반적으로 사용되고 있다.

(5) 원고는 ‘센텀시티’ 내 주상복합건축물에 사용된 명칭을 확인대상표장으로 특정하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제4 내지 9, 14 내지 25호증, 을 제1 내지 3, 21호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지]

다. 판단

(1) 이 사건 등록서비스표가 ‘센텀’ 부분으로 분리관찰되는지 여부와 관련하여

센텀파크

이 사건 등록서비스표는 “CENTUM PARK”와 같이 한글과 영문이 2단으로 구성된 문자표장이다. 그 구성 중 “센텀, CENTUM” 부분은 100을 의미하는 단어로서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘아파트건축업’ 등과 관련하여 식별력이 인정되고, “파크, PARK” 부분은 공원 등의 의미를 가진 단어로서 위 지정서비스업과 관련하여 식별력이 인정된다.

이 사건 등록서비스표는 식별력이 인정되는 두 단어가 결합한 것으로, 한글 부분 “센텀파크”에 의하여 ‘센텀파크’로 호칭될 것이고, 한글부분이 띄어쓰기 없이 구성되어 있는데다가 비교적 짧은 4음절로 간단하게 발음되기 때문에 일반 수요자들은 이 사건 등록서비스표를 전체로서 인식하고 호칭한다고 할 것이다.

이와 같이 이 사건 등록서비스표가 전체로서 관찰되는 이상 확인대상표장과는 그 외관, 호칭, 관념이 상이하여 양 서비스표는 전체적으로 비유사하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 확인대상표장에 대하여 그 권리범위가 미치지 아니한다.

(2) 확인대상표장에서 “센텀” 부분이 요부가 될 수 있는지 여부와 관련하여 통상적으로 아파트를 비롯한 주상복합건축물에 관한 서비스표들은 (예를 들어 ‘래미안 방배’, ‘북한산 힐스테이트’ 등과 같이) 시공사의 브랜드 명칭과 해당 건축물이 위치하는 지명이 병기되는 것이 일반적인 경향인 점, 아파트를 비롯한 주상복합건축물에 대한 일반수요자들은 시공사의 브랜드 명칭을 출처표시로서 인식하면서 그 부분을 요부로서 파악할 뿐 지명을 표시한 부분을 요부로 파악하지는 아니할 것으로 보이는 점, 위에서 본 바와 같이 확인대상표장은 부산광역시 해운대구에 있는 ‘센텀시티’ 내의 건축물에 사용되는 명칭인 점, 그런데 부산광역시 해운대구 내에서는 ‘센텀시티’ 내지 ‘센텀’이 장소를 지칭하는 것으로 널리 사용되고 있는 점, 이 사건에 있어서도 확인대상표장과 관련한 거래자, 수요자들은 확인대상표장의 “롯데 갤러리움” 부분을 출처표시로서 인식하고, “센텀” 부분은 지명으로 인식할 것으로 보이는 점 등의 사정에 비추어 보면, 확인대상표장에 있어서 출처표시 기능을 담당하는 요부는 “롯데 갤러리움” 부분뿐이고, 장소를 나타내는 것에 불과한 “센텀” 부분은 요부가 될 수 없다.

결국 확인대상표장에 있어서 “센텀” 부분은 건축물이 위치하는 장소를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여, 상표법 제51조 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위가 미치지 아니하는 부분에 해당한다.

이와 같이 부산광역시 해운대구 내에서만 사용되고 있을 뿐인 확인대상표장에 있어서 “센텀” 부분은 해당 건축물의 소재지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 요부가 될 수 없으므로, 가사 이 사건 등록서비스표에서 “센텀” 부분이 요부로 되거나 그 부분만으로 분리관찰된다 할지라도 확인대상표장과 관련한 거래자, 수요자들은 확인대상표장의 “센텀” 부분을 지명을 표시하

는 부가적인 부분으로 인식할 뿐인 이상, 여전히 양 서비스표의 출처를 오인, 혼동할 우려는 없다고 할 것이다.

(3) 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허12845 권리범위확인(상)

원 고 주식회사 고릴라크루
 서울 중구 회현동1가 204 메사빌딩 11층
 대표자 이사 이태운
 소송대리인 법무법인 소명
 담당변호사 전재중, 김남홍, 이상민, 태원우, 양승원
 소송복대리인 변호사 정훈진

피 고 최희일 (*****_*****)
 서울 성동구 행당2동
 소송대리인 법무법인 한승
 담당변호사 서보형

변 론 종 결 2009. 4. 1.

판 결 선 고 2009. 4. 15.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 10. 20. 2008당1088호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표 / 서비스표

(1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 11. 9. / 2008. 1. 31. / 제22202호

(2) 구성 : 비보이를 사랑한 발레리나

(3) 지정상품 / 지정서비스업

① 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 롱코트, 반바지, 반코트, 사파리, 스커트, 신사복, 자켓, 잠바, 청바지, 콤비, 남방셔츠, 속셔츠, 속팬티, 스포츠 셔츠, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 넥타이, 목도리, 모자, 베레모

② 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 극장운영업, 라디오 및 텔레비전프로그램제작업, 라이브공연업, 무도회조직업, 무용공연업, 연극공연업, 연극제작업, 영화배급업, 영화제작업, 영화상영업, 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자 출판물 제공업(읽기전용), 개인교수업, 파티계획업

(4) 권리자 : 피고

나. 확인대상표장

(1) 구성 : 비보이 앤 발레리나

(2) 사용서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 연극공연업, 공연 제목

(3) 사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2008. 4. 16. 특허심판원에 확인대상표장이 이 사건 등록상표/서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2008. 10. 20. 양 표장과 그 지정서비스업이 각 유사하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지】

2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표/서비스표인 ‘비보이를 사랑한 발레리나’는 ‘비보이’와

‘발레리나’부분에는 식별력이 없지만 ‘사랑한’이라는 수식어로 인해서 새로운 관념과 식별력이 형성된 것임에 반해서, 확인대상표장은 ‘비보이’와 ‘발레리나’를 영어 접속사 ‘and’의 한글 약칭 표기인 ‘앤’으로 단순 연결한 것이므로 이 사건 등록상표/서비스표와 유사한 관념이 생성되지 아니할 뿐 아니라 외관과 호칭에서도 양 표장은 뚜렷한 차이가 있다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피고 주장의 요지

양 표장은 외관, 호칭, 관념이 유사하고 그 지정상품도 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 권리범위에 속한다.

다. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 양 표장이 유사한지 여부에 있다.

3. 이 사건 심판 청구의 적법 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조). 그리고 상표의 구성부분 전부가 식별력이 없는 상표의 경우에는, 그 유사 여부를 판

단함에 있어서는 식별력이 없는 부분을 제외하고 대비한다면 대비할 대상이 아무것도 남지 않게 되는 결과가 되는데, 이러한 경우 상표의 유사 여부는 전체 상표를 대비하여 판단하는 것이 원칙이다(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결 등 참조).

나. 유사여부

(1) 대비의 기준

이 사건 등록상표/서비스표와 확인대상표장은 각각 ‘비보이’와 ‘발레리나’라는 두 개의 문자를 수식어나 접속사로 결합한 결합표장에 해당하는바, 그 사전적 의미를 검토해 보면, ‘비보이’는 영어의 ‘B-boy’를 한글표기한 것으로서, 비(B)는 브레이크(break)를 가리키는 말로서 힙합문화에 심취한 사람인데, 그 중에서도 특히 브레이크 댄스를 전문적으로 추는 남자를 의미한다. 그리고 ‘발레리나’는 주역을 맡아 솔로를 출 수 있는 무용수를 이르는 말이고 원래는 프리마 발레리나인데 줄여서 한국에서는 발레를 하는 여자 무용수를 뜻하는 것으로 통용되고 있다. 그런데 양 표장이 사용되는 서비스업은 연극공연업 등으로서 서로 유사한바, ‘비보이’와 ‘발레리나’는 연극공연에 출연하는 안무가나 무용가의 한 유형에 해당하므로 이를 지정서비스업 내지 사용서비스업인 연극공연업과 관련지어 보면 ‘비보이와 발레리나가 무용수로 출연하는 연극’ 등으로 인식될 가능성이 있으므로, 결국 ‘비보이’와 ‘발레리나’ 부분은 각 표장의 서비스업의 목적, 출연인물, 성질 등을 표시하는 부분이어서 그 서비스업과 관련해서 식별력 있는 요부로 보기 어렵다 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표/서비스표인 비보이를 사랑한 발레리나와 확인대상표장인 ‘비보이 앤 발레리나’에서 식별력이 없는 ‘비보이’와 ‘발레리나’ 부분을 각 제외하면 수식어와 접속사인 ‘...를 사랑한’과 ‘앤’ 부분만 남게 되므로, 결국 양 표장의 유사 여부는 전체 표장을 대비해서 판단하여야 할 것이다.

(2) 외관 대비

이 사건 등록상표/서비스표인 비보이를 사랑한 발레리나와 확인대상표장인 ‘비보이 앤 발레리나’는 글씨체가 다를 뿐 아니라, 각 표장의 구성 음절이 각각 11 음절과 8 음절로서 그 횡서한 길이에서도 차이가 나므로, 전체적인 외관상 유사하다고 보기 어렵다.

(3) 호칭 대비

양 표장의 첫 부분이 ‘비보이’로 시작해서 마지막 부분이 ‘발레리나’로 호칭되는 점에서 공통되지만, 일반 수요자들이 이들 표장을 식별력이 없는 ‘비보이’나 ‘발레리나’로 줄여서 부를 가능성은 작다고 판단되고, 양 표장은 음절 구성상 길이의 차이가 있으므로 전체적인 호칭상 유사하다고 보기 어렵다.

(4) 관념 대비

이 사건 등록상표/서비스표인 비보이를 사랑한 발레리나에서는 여자 무용수인 발레리나가 남자 브레이크 댄서인 비보이를 “사랑한다”고 하는 관념이 직접적으로 도출되는데 반해서, 확인대상표장인 ‘비보이 앤 발레리나’에서는 아무런 관념도 도출되지 아니하므로 양 표장은 전체적인 관념상 유사하지 아니하다.

(5) 대비결과

따라서 확인대상표장과 이 사건 등록상표/서비스표는 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때 외관, 호칭, 관념이 서로 다르므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 것이다(한편, 확인대상표장의 구성부분인 ‘비보이’와 ‘발레리나’는 그 사용서비스업인 연극공연업과의 관계에 있어서 출연하는 연기자의 종류나 유형을 직감하게 하므로 상표법 제51조 1항 2호의 ‘품질, 원재료, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’에 해당하는바, 그 점에서도 이 사건 등록상표/서비스표의 금지적 효력은 미치지 않는다고 할 것이다).

다. 소결론

결국, 확인대상표장은 이 사건 등록상표/서비스표와 유사하지 아니하므로 그 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 결 론

그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사 건 2009허764 권리범위확인(상)

원 고 레드 불 아게
스위스, 씨에이치-6341 바아르, 포스트스트라쎄 3
대표자 볼커 비흐트바우어, 발터 바흐인거
소송대리인 변호사 황영주

피 고 주식회사 보해비엔에프
전남 장성읍 영천리 90
대표이사 임현우
소송대리인 변리사 유병옥

변 론 종 결 2009. 4. 9.

판 결 선 고 2009. 4. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 1. 2. 2008당2634호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표서비스표(이하 ‘이 사건 등록상표’ 라 한다)



(1) 구성 : (색채상표)

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 5. 30./2005. 7. 8./제13041호

(3) 상표권자 : 원고

(4) 지정상품 및 지정서비스업

① 상품류 구분 제25류의 ‘T셔츠 등’

② 상품류 구분 제30류의 ‘커피, 차의 잎 등’

③ 상품류 구분 제32류의 ‘비의료용 비알콜성 에너지드링크(non-medical non alcoholic energy drinks), 아이소토닉 음료(hyper and hypotonic isotonic drinks for use and/or as required by athletes) 등’

④ 상품류 구분 제33류의 ‘약미주 등’

⑤ 상품류 구분 제34류의 ‘담배 등’

⑥ 서비스업류 구분 제43류의 ‘바서비스업, 카페업 등’

나. 확인대상표장



(1) 구성 :

(2) 사용자 : 피고

(3) 사용상품 : 타우린을 주성분으로 한 드링크제(의료용 음료)

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, “피고가 사용하는 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 다를 뿐만 아니라 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 달라 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다”는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2009. 1. 2. 2008당 2634호로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 본다.

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

나. 표장의 유사 여부

(1) 외관의 대비

이 사건 등록상표는 파란색과 흰색의 타일 형상을 배경으로 ‘Red Bull’이라는 붉은 색의 영문자와 두 마리의 붉은 황소가 머리를 맞대어 싸우는 듯한 모습의 도형이 상하로 결합되고, 그 아래에 ‘ENERGY DRINK’라는 붉은색의 작은 영문자가 배치된 결합상표이고, 확인대상표장은 흰색 바탕에 ‘Bull force’라는 검은 색의 영문자와 ‘Energy Drink’라는 붉은색의 작은 영문자 그리고 그 아래에 검은 황소가 배치되고 바탕에 붉은색과 파란색의 둥근 띠가 그려진 결합상표로서 문자의 배열순서, 황소의 수, 색의 배치 등은 다소 다르다. 그러나 두 표장 모두 영문자 ‘Bull’과 황소 도형으로 인하여 그 중심적인 관념이 황소라는 점, 붉은색, 파란색, 흰색이 표장을 구성하는 주요색으로 색채 면에서 공통되는 점, ‘Bull’과 황소

도형의 형태가 비슷한 점 등을 고려하여 보면 그 외관에 있어서 유사한 면이 있어 일반 수요자가 이격적으로 관찰할 때 혼동의 가능성이 있다고 할 것이다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 영문자 전체에 의하여 ‘레드 불’이라고 호칭될 가능성도 없지 않으나, 붉은색의 ‘Red’가 파란색의 배경으로 인하여 ‘Bull’보다는 흐려 보이는 점, ‘Red’는 ‘Bull’을 꾸미는 형용사인 점, 글자간의 간격이 거의 없이 나란히 구성되어 있지만 외관상 ‘Red’의 ‘R’과 ‘Bull’의 ‘B’가 각 대문자로 시작되어 두 단어를 구분하고 있는 점 등에 비추어 보면, ‘불’ 또는 그 관념인 ‘황소’만으로 호칭될 가능성이 매우 높고, 확인대상표장 또한 영문자 전체에 의하여 ‘불 포스’라고 호칭될 수도 있으나, ‘Bull’이 ‘force’ 위에 배치되어 있을 뿐만 아니라 ‘force’보다 다소 큰 글씨체로 되어 있는 점, ‘Bull’은 대문자로 시작하나 ‘force’는 소문자로 시작하고 있는 점, 황소 도형으로 인하여 받는 느낌 등에 비추어 보면, ‘불’ 또는 그 관념인 ‘황소’만으로 호칭될 가능성이 높다. 이와 같이 두 표장은 모두 ‘불’ 또는 ‘황소’만으로 호칭될 경우 그 호칭이 동일하다.

(3) 관념의 대비

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 영문자 전체로 인하여 ‘붉은 황소’와 ‘황소의 힘’ 정도로 각 관념될 경우 그 구체적인 의미는 다소 다르다 하더라도 정열적인 색인 ‘Red’와 힘을 의미하는 ‘force’를 중심적인 관념인 ‘Bull’과 결부하여 보면 두 표장 모두 ‘힘있는 또는 정열적인 황소’로 관념되거나 ‘Bull’에 의하여 ‘황소’만으로 관념될 가능성이 높다 할 것이므로, 두 표장의 관념은 동일·유사하다 할 것이다.

(4) 대비결과

결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 ‘Bull’만으로 호칭될 경우 그 호칭이 동일하고, 그로부터 얻게 되는 관념뿐만 아니라 외관을 통하여 얻게 되는 관념이 동일·유사하며, 그 외관에 있어서도 혼동의 가능성이 있어서 두 표장은 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장에 해당한다.

다. 상품의 유사 여부

확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘비의료용 비알콜성 에너지드링크, 아이소토닉 음료¹⁾’는 모두 자양강장(滋養強壯)의 효능이 있는 기능성 음료라는 점에서 유사하다.

피고는, 확인대상표장의 사용상품은 약국을 통하여 판매되는 ‘의료용 음료’이고, 이 사건 등록상표의 위 지정상품은 ‘비의료용 음료’로서 그 유통경로가 서로 달라 유사한 상품이라 할 수 없다는 취지의 주장을 하나, 피고도 확인대상표장의 사용상품이 특정질병의 치료를 목적으로 하는 의약품이 아니라 자양강장을 위한 음료라고 스스로 밝히고 있는 점, 타우린이 함유된 드링크제는 약국뿐만 아니라 편의점 등에서도 판매되고 있는 점(갑 제13 내지 15호증), 통상 자양강장을 위한 기능성 음료들도 약국에서 판매되고 있는 점(갑 제17, 18호증), 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 확인대상표장의 사용상품의 최종 수요자가 공통되는 점 등을 감안하면 확인대상표장을 위 사용상품에 사용할 경우 일반 수요자에게 출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

라. 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 사용상품 또한 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘비의료용 비알콜성 에너지드링크, 아이소토닉 음료’와 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

1) 운동이나 노동 등으로 인해 체내에서 빠져나간 수분과 전해질을 보충해 주는 기능성 음료로 스포츠 드링크 또는 스포츠 음료라고도 한다.

사 건 2009허2043 권리범위확인(상)

원 고 최봉선 (*****-*****)

광주시 오폭읍

소송대리인 변리사 연성흠

피 고 심완중 (*****-*****)

하남시 상산곡동

송달장소 서울 강서구 공항동

변 론 종 결 2009. 5. 15.

판 결 선 고 2009. 6. 5.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 2. 19. 2008당2358 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정 근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록서비스표

(1) 표장 :

은고개

(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 5. 21. / 2002. 12. 6. / 제82029호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 한식점경영업, 간이식당업,
관광음식점업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 일반유흥주

점정영업, 한국식 유흥주점점정영업, 휴게실업, 카페업(이하, 피고의 등록서비스표를 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다.)

나. 확인대상표장

- (1) 표장 : 은고개애마
- (2) 사용서비스업 : 한식점업

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2008. 8. 11. 특허심판원에 2008당2358호로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 서로 유사하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 이에 특허심판원은, 2009. 2. 19. 확인대상표장을 사용하지 않았을 뿐만 아니라, ‘은고개’는 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없다는 원고의 주장을 배척하고, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하여 그 권리범위에 속한다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 원고 주장의 요지

원고는 다음과 같은 이유로 이 사건 심결이 위법하다고 주장한다.

가. 원고가 확인대상표장을 서비스표로 사용하지 않았으므로, 피고의 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

나. 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 서로 유사하지 아니하여, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 확인대상표장은 원고의 상호에 불과하고 서비스의 출처를 나타내기 위한 것이 아니므로 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다.

3. 원고가 확인대상표장을 서비스표로 사용하지 않아 심판청구가 부적법한지 여부

가. 법 리

상표법 제2조 제1항 제6호는 상표의 사용이라 함은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’ 등이라고 정의하고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 따라서 ‘서비스표의 사용’의 문언적 의미는 ‘서비스업 또는 서비스업의 포장에 서비스표를 표시하는 행위’라고 할 수 있지만, 서비스는 무형의 용역이어서 (상표법 제2조 제1항 제2호) 그 자체에 서비스표를 표시하는 것은 불가능하다.

그러므로 ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다고 봄이 상당하다.

나. 인정사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 을 제10-1, 2, 13호증

(1) 원고는 주식회사 엘.에이치 프랜과 가맹계약을 체결하고, 은고개애마분당점을 운영하고 있다.

(2) 주식회사 엘.에이치 프랜의 인터넷 홈페이지(<http://amaory.co.kr/>)에는 원고의 영업장이 안내되어 있는데, 매장안내의 글 앞 부분에는 ‘아늑한 분위기에 정갈하고 깔끔한 오리훈제와 정직한 식재료와 바른 조리법의 밑반찬들이 내용보다 훨씬 저렴한 가격에 즐길 수 있는 곳’이라고 기재되어 있고, 마지막 부분에는 ‘오시는 길’이라는 제목으로 원고의 영업장 약도가 표시되어 있고, 그 약도에 원고의 영업장을 표시하는 건물 모양 위에  라고 쓰여 있다.

(3) 원고는 삼성에버랜드 주식회사가 제공하는 bemeal.com이라는 인터넷 사이트 (<http://www.bemeal.com/>)의 ‘음식점’ 메뉴에 원고의 영업점을 소개하는 글이 게재되어 있는데, 그 글 앞 부분에는 기본반찬, 훈제오리, 들깨 수제비 등의 사진과 그에 대한 설명이 기재되어 있고, 마지막 부분에는 원고의 영업점을 찾아가는 약도가 첨부되어 있고, 그 약도에 원고의 영업장을 표시하는 건물 위에 **은고개 애마** 라고 쓰여 있다.

다. 판 단

위 인정사실을 종합하여 보면, 원고는 확인대상표장과 동일성의 범위 내에 있는 **은고개 애마**, **은고개 애마** 라는 표장을 지정서비스업에 관한 광고에 사용함으로써 확인대상표장을 사용하였다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4. 확인대상표장의 상표법 제51조 제1항 제1호 해당 여부

가. 법 리

등록서비스표의 권리범위는 등록서비스표와 동일 또는 유사한 표장을 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업에 사용하는 경우에까지 미친다. 다만, 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에는 상표법 제51조 제1호 본문의 규정에 의하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니하나, 서비스표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하는 경우에는 같은 호 단서에 의하여 서비스표의 효력이 미친다.

나. 확인대상표장이 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표인지 여부

갑 제1호증과 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 2006. 9. 12. ‘은고개 애마’라는 상호로 사업자등록을 마친 다음 자신의 상호로 사용해 온 사실을 인

정할 수 있고, 한편 확인대상표장(‘은고개애마’)은 보통의 글씨체로 ‘은고개’와 ‘애마’를 띄어쓰기 없이 붙여 쓴 것으로서, 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체로 이루어지지 않아 거의 외관상 형태의 변형이 없고, 그 표장도 앞서 제3의 나.항에서 본 바와 같이 인터넷사이트에서 원고의 영업점을 알리거나 약도에 사용된 점에 비추어, 확인대상표장은 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

다. 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었는지 여부

이에 대하여 피고는, 원고가 이 사건 등록서비스표 등록 이전부터 상호를 사용하지 않았으므로 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었음이 추정된다는 취지로 주장한다.

그러나 상표법 제51조 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족한 것이므로(대법원 1995. 11. 21. 선고 95후804 판결 등 참조), 가사 원고가 이 사건 등록서비스표의 존재를 알고 난 후에 확인대상표장을 사용하였다고 하더라도 그 점만으로는 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었다고 추정할 수는 없는 것이고, 그 외 달리 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었음을 추정하거나 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

결국, 확인대상표장은 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, 달리 원고가 이를 부정경쟁의 목적으로 사용한 것으로 볼 아무런 증거가 없는 이 사건에서, 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력은 확인대상표장에는 미치지 않는다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 유사 여부를 더 따져볼 필요 없이 원고의 위 주장은 이유 있다.

5. 결 론

그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.



VIII. 기 타



1. 2007후3384 (승소한 사건에 대한 상고이므로 각하함)
2. 2008허14315 (일사부재리)



특허심판원

korean intellectual property tribunal

사 건 2008후3384 권리범위확인(상)

원 고, 상 고 인 류광열 (*****-*****)
 대구 달서구 용산동
 소송대리인 변리사 이병일

피고, 피상고인 주식회사 백합상사
 서울 동대문구 휘경동 267-117
 대표이사 고춘홍
 소송대리인 법무법인 세종
 담당변호사 문용호, 임보경, 김우균

환 송 판 결 대법원 2008. 4. 24. 선고 2008후279 판결

원 심 판 결 특허법원 2008. 8. 20. 선고 2008허5991 판결

판 결 선 고 2009. 6. 25.

주 문

1. 상고를 각하한다.
2. 상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

직권으로 판단한다.

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소·변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 재판이 상고인에게 불이익한 것인지 여부는 원칙적으로 재판의 주문을 표준으로 하여 판단하므로 원심판결의 주문에서 상고인에 대한 전부 승소의 판결이 선고 되었다면 비록 그 판결이유에 불만이 있더라도 역시 상고의 이익이 없다(대법원 1997. 10. 24. 선고 96다12276 판결, 대법원 2003. 7. 22. 선고 2001다76298 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다51649 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 보면, 원심은 그 판결주문에서 특허심판원의 2007. 7. 11.자 2007당1346 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 받아들이는 판결을 하였는데, 원고는 피고가 확인대상상표를 사용하고 있음에도 원심이 이와 달리 판단하였다면서 그 판결이유에 나타난 심결취소원인에 대한 불만을 이유로 상고를 제기하고 있음을 알 수 있으므로, 이와 같이 판결이유에 불만이 있는 경우 이를 상표권침해소송 등에서 다투는 것은 별론으로 하고, 원고의 이 사건 상고는 전부 승소한 원심판결에 대한 상고로서 상고의 이익이 없어서 부적법하다고 할 것이다.

그러므로 상고를 각하하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

사 건 2008허14315 등록무효(상)

원 고 고석용 (*****-*****)
 서울 중구 광희동2가
 소송대리인 변호사 유동승

피 고 주식회사 네이션닷컴 (*****-*****)
 서울 송파구 오금동 23-1
 대표이사 박성경
 특허법인 화우 담당변리사 이덕재

변 론 종 결 2009. 6. 5.

판 결 선 고 2009. 6. 19.

주 문

1. 특허심판원이 2008. 11. 28. 2008당834호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표

(1) 출원일 / 등록일 / 등록결정일 / 등록번호 : 2002. 7. 9. / 2005. 2. 28. /
 2005. 3. 2. / 제610046호

(2) 구성 : **A6**

(3) 지정상품 : 자켓, 청바지, 모자, 운동화 등(상품류 구분 제25류), (이하
피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)

나. 이 사건 심결의 경위

원고는 2008. 3. 21. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제2항에 의한 식별력을 취득하지 못하였으므로 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 ‘간단하고 혼한 표장만으로 된 상표’에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제2항에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자 주장의 요지

원고가 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 혼한 표장에 해당하고, 사용에 의한 식별력도 취득하지 못하였으므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다는 취지로 주장함에 대하여, 피고는 확정된 특허심판원의 2005당 507호 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 이 사건 심판청구는 일사부재리원칙에 위반될 뿐만 아니라 이 사건 등록상표는 이미 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 취지로 주장한다.

3. 이 사건 심판청구가 일사부재리원칙에 반하는지 여부

가. 법 리

상표법 제77조, 특허법 제163조에 의하면, 상표법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.

여기에서 동일사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구

체적 사실이 동일함을 말하고, 동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하고, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때이다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 등 참조).

나. 인정되는 사실관계

갑 제2호증, 을 제2, 274호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 특허심판원이 2005. 8. 29. 2005당507호 등록무효심판사건에 관하여 이 사건 등록상표가 거절결정일 및 등록결정일 무렵에 상표법 제6조 제2항에 의한 식별력을 취득하였으므로 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 ‘간단하고 혼한 표장만으로 된 상표’에 해당하지 아니한다는 등의 이유로 심판청구인 주식회사 인터시아의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 한 사실, 위 회사가 이에 불복 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나 특허법원은 2006. 1. 13. 2005허8081호로 위 회사의 심결취소청구를 기각하는 내용의 판결을 선고한 사실, 위 회사가 위 판결에 불복 2006후367호로 상고를 제기하였다가 2006. 11. 30. 그 상고를 취하함으로써 위 판결이 확정된 결과 위 심결(이하 ‘확정심결’이라 한다)이 확정된 사실 등이 인정된다.

다. 판 단

원고가, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 심판청구를 하고, 이 사건 소송에서도 이 사건 등록상표의 등록무효사유로 동일한 사유를 주장하고 있음은 위에서 본 바와 같으므로 위 인정 사실에 비추어 보면, 이 사건 심판청구는 확정심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

다음으로 이 사건 심판청구가 동일한 증거에 의한 것인지 살펴본다.

원고는, 피고가 생산·판매한 상품들의 상품라벨이나 가격표에 표시된 상표

는 피고의 다른 등록상표(등록번호 : 제522330호)인 이고, 이 사건 등록상표는 의류의 앞면이나 뒷면에 사용되어 의류의 외관을 미화하여 소비자들의 구매욕구를 촉진시키기 위한 일종의 디자인에 불과할 뿐, 상표로서 사용된 것이 아니므로 이 사건 등록상표가 식별력을 취득한 것은 아니라는 취지로 주장하면서 이 사건 소송에서 심판절차에서 제출한 것으로 보이는 갑 제4 내지 11호증(각 가지번호 포함)을 제출하였다.

그런데 피고가 제출한 증거를 종합하여 인정되는 사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 피고가 생산·판매하는 의류상품의 겉면에 표시되어 디자인으로서의 기능뿐만 아니라 상품의 출처로서의 기능 즉 상표적 기능도 하고 있는 것으로 판단되므로, 원고 제출의 위 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 그 거절결정일이나 등록결정일 무렵에 식별력을 취득하였다는 사실을 뒤집기에 부족하다고 할 것이어서 위 증거들이 확정심결의 결론을 번복할 정도로 유력한 증거에 해당한다고 할 수 없다(원고는 2009. 5. 27. 갑 제12호증의 1에서 제92호증의 637까지의 번호를 붙인 서증사본들을 첨부한 서증제출서를 제출하였으나 이들이 증거로 채택된다고 할지라도 이들 역시 확정심결의 결론을 번복할 정도의 유력한 증거에 해당한다고 보기 어렵다).

따라서 이 사건 심판청구는 특허법 제163조에서 규정한 확정심결과 동일한 사실 및 증거에 의한 심판청구에 해당하여 부적법하므로 각하를 면할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심판청구를 각하하였어야 함에도 불구하고 본안에 관하여 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 부적법하다고 할 것인바, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 일단 이유 있어 이를 인용하고, 소송비용의 부담에 관하여는 원고의 심판청구가 부적법하여 이 사건 심결을 취소하는 것이므로 이를 원고의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

상 표 판 례

(통권 제20호)

발 행 : 특 허 심 판 원

발행일 : 2009년 9월

편 찬 : 심 판 정 책 과

대전광역시 서구 선사로 139

Tel : (042) 481-8272

Fax : (042) 472-3474

ISSN 1975-3446