

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011허10061 거절결정(상)
원 고
소송대리인 변리사 정용기
피 고 특허청장
변 론 종 결 2012. 1. 13.
판 결 선 고 2012. 2. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 9. 21. 2010원7195호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호 : 2009. 5. 19./ 제2009-23056호

KOPELEN

2) 구성 : **코 프 렌**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 "알콜, 공업용 접착제, 인공감미료, 폴리에틸렌 수지, 폴리프로필렌수지, 화학펠프"

4) 출원인 : 원고

나. 이 사건 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1994. 1. 27./ 1995. 4. 27./ 2004. 10. 14./ 제312276호

KOPRENE

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 "공업용 에스테르, 공기타이어용 접착제, 벽보 부착용 접착제, 벽지용 접착제, 벽타일용 접착제, 신발용 접착제, 파손물품 수리용 접착제, 질소화합물 에테르", 제3류의 "가발 고정용 접착제, 인조 속눈썹 고정용 접착제, 화장용 접착제"

4) 등록권리자 : 소외 케이피엑스케미칼 주식회사

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2010. 5. 3. 이 사건 출원상표가 이 사건 선등록상표와 그 표장 및 일부 지정상품이 서로 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절이유를 통지하였고, 같은 이유로 2010. 8.

17. 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2010. 9. 16. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2010원 7195호)을 청구하였으나, 특허심판원은 2011. 9. 21. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증(가지번호를 포함한다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은 이 사건 출원상표가 이 사건 선등록상표와 그 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부이다(원·피고는 지정상품 동일·유사 여부에 관하여는 다투지 않고 있다).

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 외관 대비

이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표의 구성을 서로 대비하면, 위 상표들은 한글 문자와 영문자의 결합 여부, 알파벳 철자 등의 면에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않다.

2) 관념 대비

이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표는 모두 조어상표로서 특정한 관념을 형성할 수 없어 관념을 서로 대비할 수 없으므로, 관념이 유사하다고 볼 수 없다.

3) 호칭 대비

이 사건 출원상표는 '코필렌' 또는 '코펠렌'으로 발음되는 알파벳 부분과 '코프렌'으로 표기된 한글 부분이 이단으로 병기되어 구성된 것인데, 일반 수요자에게 그 한글 부분

에 의하여 '코프렌'으로 호칭될 가능성이 더 크다고 할 것이다.

이에 대하여 이 사건 선등록상표 'KOPRENE'은 우리나라의 영어 보급 수준 등을 고려할 때 '코프렌', '코프린' 또는 '콤포렌', '콤포린' 등으로 발음될 수 있으므로, 일반 수요자에게 '코프렌', '코프린' 등으로 호칭될 것이다(따라서 이 사건 선등록상표가 일반 수요자에게 '콤포린' 또는 '콤포렌'으로만 호칭될 것이라는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 아니한다).

따라서 양 상표는 모두 일반 수요자에게 '코프렌'으로 동일하게 호칭될 개연성이 높을뿐더러, 이 사건 선등록상표가 '코프린'으로 호칭되는 경우에도 이 사건 출원상표의 호칭인 '코프렌'과 그 청음이 유사하므로, 결국 양 상표는 그 호칭이 동일·유사하다.

4) 전체적인 대비

위에서 대비한 결과를 종합하면, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표는 외관 및 관념은 다르지만 거래사회에서 가장 중요한 역할을 하는 호칭이 동일·유사하므로, 양 상표는 전체적으로 동일·유사하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표는 다같이 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.

5) 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 출원상표와 알파벳 부분은 동일하고 한글 부분만 '코펠렌'이라고 표기한 상표(등록 제67460호, 이하 '기존상표 1'이라 한다) 및 이 사건 출원상표와 표장이 동일한 상표(등록 제65310호, 이하 '기존상표 2'라 한다)를 이 사건 선등록상표보다 먼저 출원하여 등록받아 이 사건 선등록상표와 약 15년 동안 평온하게 각각 사용해왔

고, 또 기존상표 1, 2의 존속기간이 만료되기 몇 달 전에 기존상표 1, 2에 대한 갱신등록신청을 하는 대신 이 사건 출원상표를 (신규)출원한 것이어서 실질적으로는 갱신등록신청에 해당하는 셈이 됨에도 불구하고, 이러한 사정들을 고려하지 않은 채 이 사건 출원상표의 상표등록을 거절하는 조치는 기존상표 1, 2의 사용에 의하여 쌓여진 원고의 기업신뢰이익과 유통질서를 침해하여 부당하다는 취지로 주장한다.

KOPELEN

살피건대, 이 사건 출원상표(**코 프 렌**)는 2009. 5. 19. 상표등록출원되었고,

이 사건 선등록상표(**KOPRENE**)는 1994. 1. 27. 상표등록출원되어 1995. 4. 27. 상표등록된 후 2004. 10. 14. 존속기간갱신등록된 사실은 위에서 본 바와 같고, 강제4호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고가 1979. 4. 17. 알콜, 접착제, 인공감미료 등

KOPELEN

을 지정상품으로 하여 '**코 필 렌**'이라는 표장을 상표등록출원하고 1980. 1. 29. 등록번호 제67460호로 상표등록(기존상표 1)을 받은 다음 두 차례에 걸쳐 존속기간갱신등록 후 다시 존속기간갱신등록신청을 하지 않아 2010. 1. 30. 존속기간만료로 소멸된 사실, 또 원고는 1979. 4. 19. 폴리프로필렌수지, 폴리에틸렌 수지 등을 지정상

KOPELEN

품으로 하여 '**코 프 렌**'이라는 표장을 상표등록출원하고 1979. 11. 13. 등록번호 제65310호로 상표등록(기존상표 2)을 받은 다음 두 차례에 걸쳐 존속기간갱신등록 후 다시 존속기간갱신등록신청을 하지 않아 2009. 11. 14. 존속기간만료로 소멸된 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 기존상표 1, 2가 선출원·등록된 상태에서 이 사건 선등록상표가 출원·등록되었고, 이후 약 15년간 이들 상표가 공존한 사정은 인정되나, 나아가 그동안 거래자나 일반 수요자가 기존상표 1, 2와 이 사건 선등록상표를 오인·혼동하지 않고 양 상표를 구별하여 인식해왔다거나, 기존상표 1, 2가 거래자나 일반 수요자에게 선등록상표와는 구별되는 특정 출처 표시로 인식되어왔다는 점을 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없으므로, 기존상표 1, 2와 이 사건 선등록상표가 상당 기간 공존했던 사정만으로는 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표가 동일·유사하다는 판단을 뒤집을 수 없거니와, 원고의 주장과 같이 이 사건 출원상표의 출원이 실질적으로는 기존상표 1, 2의 존속기간갱신등록의 의사로 이루어진 면이 있다는 사정까지를 고려하더라도, 역시 위 판단을 뒤집기 어려우니, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품 중 '공업용 접착제'는 선등록상표의 지정상품 중 '공기타이어용 접착제, 벽보부착용 접착제, 벽지용 접착제, 벽타일용 접착제, 신발용 접착제, 파손물품 수리용 접착제' 등과 비교할 때, 상품의 형상, 품질, 용도 등 상품의 속성과 생산·판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 서로 동일·유사하다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고 지정상품도 일부 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록이 거절되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

재판장 판사 권택수

 판사 박태일

 판사 염호준