

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011허2138 권리범위확인(상)

원 고

소송대리인 법무법인 케이씨엘
담당변호사 박종률, 김범희

피 고

소송대리인 변리사 이상진

변 론 종 결 2011. 5. 27.

판 결 선 고 2011. 6. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2011. 1. 27. 2010당2054호 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/ 등록일/ 최종갱신등록일/ 등록번호 : 1984. 8. 18./ 1985. 6. 12./ 2006.

2. 28./ 제113827호

2) 구성 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 스카프, 넥타이, 현대, 와이셔츠, 스웨터, 수영복, 조끼, 스커트, 원피스, 양말, 브라우스, 카디건, 청바지, 반바지, 아동복, 잠바, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 운동용 유니폼, T셔츠, 모자

4) 상표권자 : 피고

나. 확인대상표장

1) 구성 :



2) 사용상품 : 반바지 등 의류

3) 사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 8. 12. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 확인대상표장은 상품의



출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 전체적으로 유사하지 아니하니 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 소극적 권리범위확인심판(2010당2054호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2011. 1. 27. 확인대상표장은 사용상품에 상표법상 상표로서 사용되었고, 이 사건 등록상표와 표장이 서로 유사하며 그 사용상품 또한 동일·유사하니 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

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

2. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부



① 이 사건 등록상표 ‘’와 확인대상표장 ‘’은 다 같이 ‘닻’의 형태

를 모티브로 하여 도안화된 도형만으로 구성되어 있어 모두 ‘닻’ 이외의 특정한 관념이나 호칭이 쉽게 떠오르지 아니하는 점, ② 갑 제3 내지 73호증(해당 가지번호를 포함한다)의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 바와 같이, 이 사건 심결일인 2011. 1. 27. 무렵 이미 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 문자 부분이나 다른 도형과 결합되어 의류에 사용되고 있었고, 또 이러한 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 반복된 장식적인 문양으로 의류에 사용되고 있었던 점, 뿐만 아니라 이 사건 등록상표 외에도 의류에 관하여 ‘닻’의 형태를 도안화한 상표가 다수 등록되어 공존하고 있는 점, 그리하여 ‘닻’의 형태를 도안화하여 등록된 다수의 상표들의 법적인 정성을 도모할 필요가 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건에 있어서 이 사건 등록상표

의 권리범위는 당초 등록당시 보다는 좁게 보아야 할 것인바, 이러한 관점에서 볼 때 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단함에 있어서는 양 표장이 모두 ‘닷’을 모티브로 하였다는 공통점이 있다 하더라도, ‘닷’이라는 관념이나 호칭보다는 외관을 주된 기준으로 대비하여 판단하여야 할 것이고, 또 외관을 대비함에 있어서도 그 유사범위를 좁게 보아 대비하여야 할 것이다(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후765 판결, 대법원 2001. 12. 27. 선고 2000후1450 판결 등 참조).

나아가 양 표장의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 검은색의 닷고리(닷줄을 매는 둥근 고리), 닷채(닷의 자루 부분), 닷장(닷채 상단의 가로로 된 부분) 및 갈고리(바다에 고정시키는 부분)에, 검은색 밧줄(밧줄은 여러 가닥으로 꼬여 만들어진 형상을 나타내기 위하여 여러 개의 흰점이 밧줄에 찍혀 있다)로 된 닷줄이 휘감겨 있는 닷 형태를 도안화한 것으로서, 닷줄은 닷고리의 우측에 연결되어 닷장 아래로 내려와 영문자 알파벳 ‘S’자의 반대 모양으로 닷채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 우측 방향으로 갈고리에 걸쳐 있고, 닷고리 내부는 동그랗게 비어 있는 상태로 이루어져 있음에 반하여, 확인대상표장은 청색과 백색이 가로로 어우러진 무늬의 닷고리, 닷채, 닷장 및 갈고리에 붉은색 테두리의 닷줄이 휘감겨 있는 닷 형태를 도안화한 것으로서, 닷줄은 닷고리의 좌측에 연결되어 닷장 아래로 내려와 영문자 알파벳 ‘S’자와 유사한 모양으로 닷채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 갈고리의 좌측 부분을 감고 있고, 닷고리 내부는 닷줄로 막혀 있는 상태로 구성된 것이어서, 양 표장은 닷고리, 닷채, 닷장 및 갈고리의 색채와 무늬, 닷줄이 휘감긴 형상과 색채, 닷고리 내부가 동그랗게 드러나는지 여부 등에서 현저한 차이가 있으니, 그 외관이 유사하지 아니하다[비록 이 사건 등록상표의 출원 당시에는 색채가 상표의 구성요소가 아니었지만(1995. 12. 29. 법률 제5083호

로 개정되고 1996. 1. 1.부터 시행된 상표법은 제2조 제1항 제1호 나목을 신설하여 비로소 색채를 상표의 구성요소의 하나로 하였고, 제91조의2를 신설하여 색채상표를 등록한 상표권자가 등록상표와 색채만을 다르게 사용하고자 하는 경우 상표권자가 사용하고자 하는 모든 색채상표에 대하여 상표등록을 받아 두어야 하는 등의 문제점이 발생할 우려가 있으므로 이를 해소할 수 있도록 등록상표와 색채만 다를 뿐 유사하다고 인정되는 것을 사용하는 경우에는 등록상표의 사용으로 인정하는 등의 특칙규정을 두었다), 그렇다고 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관유사 여부를 판단함에 있어 색채의 차이를 고려요소에서 배제할 수는 없다고 할 것이다].

따라서 확인대상표장이 상품의 출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 관찰하여 볼 때 그 표장이 서로 유사하다고 보기 어려우므로, 지정상품과 사용상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.

재판장 판사 권택수

 판사 박태일

판사 염호준