

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011허4400 등록무효(상)

원 고

소송대리인 변리사 이제명

피 고

소송대리인 변리사 박희우

변 론 종 결 2011. 7. 8.

판 결 선 고 2011. 7. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 4. 1. 2009당2852호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 11. 28./ 2004. 12. 4./ 제601718호



2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 녹차, 맥엽차, 보이차, 차의 잎, 홍차, 오롱차, 인삼차, 원기차, 오가피차, 구기자차, 커피, 커피음료, 보리차, 발효녹차

4) 상표권자 : 피고

나. 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1995. 12. 11./ 1997. 5. 23./ 2007. 8. 20./ 제362894호

장원금제

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 얼음, 상품류 구분 제32류의 과실액, 사과주스, 오렌지주스, 포도주스, 토마토주스, 광천수

다. 선등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 2000. 1. 28./ 2001. 4. 9./ 2011. 7. 7./ 제67392호

2) 구성 : 장원산업 주식회사

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 부동산관리업, 부동산임대업, 녹차상품중개업, 사무실임대업, 주택관리업, 아파트관리업, 스포츠시설관리업, 농장임대업, 건물분양업, 백화점관리업

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2009. 11. 25. 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판청구(특허심판원 2009당2852호)를 하였다.

2) 특허심판원은 2011. 4. 1. 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

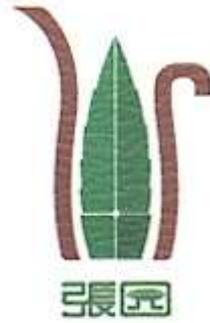
2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은, 이 사건 등록상표가 선등록상표 및 선등록서비스표(원고는 이 사건 심결취소소송절차에 이르러 선등록서비스표를 비교대상표장으로 추가하였다)와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 있다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 선등록상표와의 관계에서의 판단

1) 이 사건 등록상표 ‘



’은 도형 ‘



과 한자 ‘**장원**’이 상하 이단으로 병기된 구성인 데 비하여, 선등록상표

‘**장원금제**’는 한글 4음절의 ‘장원금제’로 이루어져 있다.

먼저 양 상표는 도형의 유무, 문자 부분의 구성과 글자 수, 도안화의 정도 및 색상 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

다음 이 사건 등록상표는 도형 부분으로부터는 특별한 호칭이 연상된다고 보기 어려워 문자 부분에 의해 ‘장원’으로 호칭될 것이나, 선등록상표는 4음절에 불과하고, ‘장원금제’ 전체가 일반 수요자에게 흔히 사용되는 단어이어서 ‘장원’과 ‘금제’로 나뉘어 불릴 가능성은 거의 없으며, ‘장원금제’의 ‘장원’이 ‘금제’에 비하여 식별력이 강해 ‘장원’만이 요부로 된다고 보기도 어려운 점 등에 비추어, ‘장원금제’ 전체로 호칭될 것으로 볼 것이므로, 양 상표는 호칭에서도 서로 다르다.

또한 이 사건 등록상표는 ‘베풀 장’의 한자 정자와 ‘동산 원’의 중국식 간자로 이루어진 문자 부분에 의해 ‘베푸는 동산’ 정도의 의미를 가지는 반면에, 선등록상표는 ‘과거에서, 갑과의 첫째로 뽑히는 일’ 등을 뜻하므로, 관념 역시 서로 다르다.

2) 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 서로 외관이 다르고, 호칭과 관념에서도 차이가 있어 전체적으로 유사하지 않으므로, 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이, 서로 유사하지 않다.

나. 선등록서비스표와의 관계에서의 판단

1) 상표법 제76조 제1항은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없도록 규정하고 있는데, 이는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것도 허용되지 않는다는 취지로 보아야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후4691 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 원고가 당초에는 이 사건 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 제척기간 내에 등록무효심판을 청구하였다가, 이 사건 심결취소소송 계속 중 상표등록일인 2004. 12. 4.로부터 5년이 경과한 후임이 역수상 분명한 2011. 7. 8.자 변론기일에 이르러 비로소 이 사건 등록상표가 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 주장을 추가한 사실이 기록상 명백한바, ① 상표에 화체된 신용에 대한 일반 제3자의 신뢰를 보호하고자 하는 상표제도의 특성상, 등록상표가 무효사유를 안고 있다고 하더라도

도, 오랜 기간 그 등록상표를 사용함에 따라 축적된 상표사용자의 신용을 상실케 함으로써 일반 제3자가 입게 되는 피해를 방지할 필요성이 크므로, 상표법은 일정한 등록무효사유에 대하여는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계의 조속한 확정을 도모하고 있는 점, ② 무제한설에 따라 등록무효심판청구에 대한 심결취소소송절차에서 심판단계에서는 다루어지지 않은 새로운 선등록상표(서비스표, 이하 '선등록상표'라고만 한다)를 비교대상표장으로 제출할 수 있도록 허용하는 취지는, 이를 허용하지 않을 경우에는 당사자로 하여금 새로이 추가하고자 하는 선등록상표를 근거로 한 등록무효심판청구를 하도록 강요하는 결과로 되어, 분쟁의 일회적 해결 및 절차경제에 반한다는 점에 있다고 할 것인바, 이는 그 새로운 선등록상표에 기한 등록무효심판청구가 가능한 것을 전제로 한 취지로서, 비록 그 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 법조항(이 사건에서는 상표법 제7조 제1항 제7호)의 무효사유에 대한 새로운 증거자료에 해당한다고 하더라도, 달리 볼 것은 아닌 점(그 새로운 선등록상표에 기한 등록무효심판청구가 제척기간 도과로 인하여 불가능한 경우에까지 무제한설을 확장하여 허용하여야 할 근거를 찾아보기 어렵다), ③ 만일 제척기간 도과 후 새로운 선등록상표에 근거한 등록무효 주장을 (추가로) 허용한다면, 이는 실질적으로 제척기간 도과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 같아, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판에 대하여 제척기간을 설정한 취지를 몰각시키는 결과가 된다는 점 등에 비추어 보면, 제척기간 도과 후에 새로이 제출한 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 주장을 하는 것은 실질적으로 제척기간 도과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것에 다르지 않으니, 허용되지 않는다고 보아야 한다.

2) 따라서 선등록서비스표는 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년이 경과한 후에 제출되었으니, 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 무효사유의 비교대상표장으로 삼을 수 없다.

다. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 등록무효사유가 있다고 볼 수 없다.

4. 결론

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

재판장 판사 권택수

 판사 박태일

 판사 엄호준