

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011허8426 등록무효(상)
원 고
소송대리인 법무법인 케이씨엘
담당변호사 김범희, 박종률
피 고
소송대리인 특허법인 신세기
담당변리사 김종윤
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. 7. 29. 2010당3294호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2008. 10. 20./ 2010. 2. 16./ 2010. 3. 17./ 제817263호

2) 구성 : **Å LAND** 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 "반팔 또는 긴팔셔츠, 블라우스, 셔츠, 스웨터, 오픈넥셔츠, 카디건, 폴로셔츠, 레깅스, 래그위머, 팬츠, 털재킷, 트렌치코트, 윈피스"

4) 등록권리자 : 피고

나. 선등록·사용상표들

1) 선등록·사용상표 1

가) 출원일/ 등록일/ (최종)갱신등록일/ 등록번호 : 1989. 9. 1./ 1990. 12. 19./ 2010. 9. 1./ 제207298호

나) 구성 : **E LAND**

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 "신사복, 잠바, 양복바지, 스웨터, 카디건, 와이셔츠, 양말, 넥타이, 모자, 운동용유니폼"

라) 등록권리·사용자 : 원고

2) 선등록·사용상표 2

가) 출원일/ 등록일/ (최종)갱신등록일/ 등록번호 : 1993. 7. 13./ 1994. 8. 2./
2004. 9. 1./ 제295228호

나) 구성 : **이랜드**

다) 지정상품 : 상품류 구분 제24류의 "직물제손수건", 제25류의 "스커트, 사과리, 저고리, 콤비네이션내의, 양말, 모자, 카디건, 스웨터", 제26류의 "단추"

라) 등록권리·사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 12. 29. 이 사건 등록상표권자인 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 선등록·사용상표들(이하 '선등록상표들'이라 한다)과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(특허심판원 2010당3294호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2011. 7. 29. 이 사건 등록상표는 원고 주장의 위 무효사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은, 피고의 이 사건 등록상표가 (선출원에 의한) 원고의 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 10, 11호 및 제12호에 해당하는지 여부이다.


3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부


가. 판단기준

상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서, 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙인바, 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 어렵거나 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 있어 일부분만으로 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 구성

이 사건 등록상표 '**Å LAND** '는 빛의 파장이나 원자의 배열을 잴 때 쓰는 길이의 단위인 옹스트롬(angstrom)을 뜻하는 기호인 'Å'와 땅을 의미하는 영어 단

어인 'LAND' 및 도형 ''가 결합된 표장이고, 선등록상표 1

'**E LAND**'는 영어 알파벳 'E'와 땅을 의미하는 영어 단어인 'LAND'가 결

합된 표장이며, 선등록상표 2 '**이랜드**'는 선등록상표 1의 한글 음역으로 표

기된 표장이다.

2) 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 분리관찰 여부

가) 먼저 이 사건 등록상표에서 도형  '부분은 문자 'Å LAND'부분의 인식

력을 압도할 정도의 새로운 식별력을 가지고 있다고 보기 어렵고, 위 도형 부분과 문자 부분이 서로 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽다고 느껴질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지도 않으므로, 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 그 문자 부분인 'Å LAND'만으로 분리하여 호칭되고 인식될 수 있다고 할 것이다.

나) 다음 선등록상표들은 영문 'E LAND' 및 그 한글 음역인 '이랜드'로 구성된 표장인데, 갑 제7 내지 15, 18 내지 21호증(가지번호를 포함한다), 을 제11 내지 40, 42호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1980년대 후반부터 이미 'E LAND' 또는 '이랜드'를 포함하는 다양한 표장을 의류 등을 지정상품으로 하여 다수 상표등록출원하고 등록받아 이를 지속적으로 사용해왔는데, 2007년도 국내 패션 분야에서 1조 5,000억 원대의 매출을 기록하였고, 각종 패션잡지의 기사, 인터넷 신문 기사 등을 통해 꾸준히 홍보가 이루어져온 사실, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 지정상품들이 속하는 상품류 구분 제25류에 관하여 'LAND' 또는 '랜드'를 포함하는 표장으로 구성된 상표가 다수 등록되어 공존하고 있는 사실 등을 인정할 수 있고 반증이 없는데, 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 사정들과, 선등록상표들의 표장 중 'LAND' 및 '랜드' 부분은 '땅', '지역'을 의미하는 영어 단어 및 그 한글 음역으로서 공익상 어느 한 사람에 독점시키는 것이 적절하지 아니한 점 등을 종합하면, 선등록상표들은 실제 거래사회에서 'E LAND' 또는 '이랜드' 전체로서만 호칭되고 인식되어져 있어 그 일부

분인 'LAND' 또는 '랜드'만으로는 상표의 동일성을 인식하기 어렵다고 할 것이니, 결국 선등록상표들은 분리관찰이 적당하지 않다고 할 것이다.

3) 대비 판단

가) 외관 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 각 표장은 'LAND' 부분은 공통되나, 나머지 문자 부분 및 도형의 유무에서 차이가 있어 외관이 상이하다.

또한 이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 각 표장은 알파벳과 한글의 차이, 도형의 유무에서 차이가 있어 역시 외관이 상이하다.

나) 호칭 대비

이 사건 등록상표는 우리나라의 영어 보급 수준 등에 비추어 볼 때 일반 수요자에게 '에이랜드'(또는 '웅스트롬랜드')로 호칭될 것이고, 선등록상표들은 모두 '이랜드'로 호칭될 것이므로 호칭 또한 상이하다.

원고는, 이 사건 등록상표는 '어 랜드'로 호칭되어 선등록상표들과 호칭이 유사하다는 취지로 주장하나, 일반 수요자가 이 사건 등록상표의 'Å'를 영어의 부정관사로 인식하여 '어'로 호칭할 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라, 을 제3 내지 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2005. 7.경 '주식회사 에이랜드'라는 상호로 의류제조 및 유통업을 개업한 다음, 2006년경 서울 중구 명동에 이 사건 등록상표를 간판에 부착한 의류판매점포를 개점하였고 이후 순차로 강남, 홍대, 신사동, 부천시 중동, 서울 강남구 삼성동 코엑스몰 등에 지점을 개설한 사실, 위 피고의 점포들은 패션잡지와 일간지 등을 통해 '에이랜드'라고 소개되었고, 다수의 인터넷 블로그에서도 '에이랜드'로 지칭되어온 사실 등을 인정할 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 보면, 일

반 수요자는 이 사건 등록상표를 '어 랜드'로 호칭하기보다는 '에이랜드'로 호칭할 것이라고 봄이 상당하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다) 관념 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 조어상표로서 각 그 표장 전체로부터 특정한 관념을 형성할 수 없어, 이들 상표의 관념을 서로 대비할 수 없으므로 관념이 서로 유사하다고 볼 수도 없다.

원고는, 이 사건 등록상표는 '어떤 땅'이나 '어떤 지역'으로 인식되고, 선등록상표 1은 단순히 '땅'이나 '지역'으로 인식되므로, 양 상표는 모두 불특정 땅이나 지역을 의미하는 관념을 형성하여 관념이 동일하다는 취지로 주장하나, 위에서 본 바와 같이 일반 수요자가 이 사건 등록상표의 'Å'를 영어의 부정관사로 인식할 것으로는 보기 어려워 이 사건 등록상표를 '어떤 땅'이나 '어떤 지역'으로 관념할 것이라고 볼 수는 없을 뿐더러, 일반 수요자가 선등록상표들을 'E' 및 '이' 부분을 분리시킨 채 'LAND' 및 '랜드' 부분만에 의해 '땅'이나 '지역'으로 인식할 것이라고 볼 수도 없으니, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

라) 전체적인 대비

결국 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 선등록상표들을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면, 이들 상표는 위에서 본 바와 같은 외관, 호칭, 관념의 차이로 인하여 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이므로 동일·유사한 상표라고 할 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일·유사하지 않으므로 지정상품의 동

일·유사 여부에 관하여는 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호에 해당하는지 여부

상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호는 모두 상표의 동일·유사를 전제로 하는 상표등록무효사유인데, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일·유사하지 않으므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호에도 해당하지 않는다.

5. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제10호에서 말하는 '수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 이른바 저명상표 등을 말하는 것이고, 이러한 저명상표의 경우에는 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없는 것이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조).

나. 구체적 판단

1) 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 'LAND' 또는 그 한글 음역 부분만이 공통될 뿐 나머지 문자 부분 및 도형의 유무에서 차이가 있어 그 외관과 호칭 및 관념이 상이한데, 위 공통 부분인 'LAND' 및 '랜드'는 식별력이 없거나 약한 부분일뿐더러, 선등록상표들은 실제 거래사회에서 'E LAND' 또는 '이랜드' 전체로

서만 사용되고 인식되어져 있어 그 일부분인 'LAND' 또는 '랜드'만으로는 상표의 동일성을 인식하기 어려운 반면에, 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 주로 '에이랜드'로 알려져 왔으므로, 위 'LAND' 및 '랜드'부분이 공통된다는 점만으로는 이 사건 등록상표가 선등록상표들을 용이하게 연상시킨다거나 선등록상표들과 밀접한 연관성이 있다고 보기 어렵거니와 그로 인하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 단정하기도 어렵다.

2) 원고는, 거래계에서 일반 수요자가 '이랜드'와 '에이랜드' 사이의 호칭을 오인·혼동한 나머지 인터넷상에서 각 매장 연락처, 개별 의류의 품목과 가격 등을 잘못 안내하는 사례들이 발생하고 있으므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 상표에 해당하여 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다는 취지로 주장한다.

살피건대 갑 제22호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 2007. 6.경 및 2011. 1.경 일부 인터넷 지식검색 사이트에서 '에이랜드'에 관한 질문에 답변하는 자가 '이랜드'에 관한 질문으로 잘못 인식하고 정보를 안내한 사례가 두 차례 있었던 사실은 인정할 수 있으나, 이러한 정도의 사정만으로는 거래계에서 일반 수요자가 '이랜드'와 '에이랜드' 사이의 호칭을 오인·혼동할 것이라고 단정하기 어렵고, 한편 같은 증거에 의하면, 위 두 차례의 사례에서 질문자는 모두 '에이랜드'와 '이랜드'를 명확하게 구별하고 있는 사실이 인정되므로, 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 소결론

따라서 선등록상표들이 저명상표에 해당한다고 하더라도, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상품의 출처에 오인·혼동 가능성이 있음을 전제로 하는 상표

법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 원고 주장의 등록무효사유 어디에도 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

재판장	판사	권택수
	판사	박태일
	판사	염호준