특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허3357 등록무효(상)

원 고

소송대리인 변리사 김원식

피 고

소송대리인 변리사 김정식

변 론 종 결 2013. 6. 21.

판 결 선 고 2013. 7. 12.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 3. 26. 2012당1947호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제923819호 상표의 지정상품 중 '내열도기(유리)냄비, 냄비, 비귀금속제 비전기식 포트, 비귀금속제 주전자, 비전기식 가열냄비, 비전기식 솥, 비전기식 프라이팬, 시루, 찜냄비, 찜통, 비귀금속제 공기, 비귀금속제 대접, 비귀금속제 밥그릇, 비귀금속제 접시, 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 유리사발, 유리컵, 찬합, 플라스틱제 컵, 휴대용 식기, 교자상, 김치통, 도마, 바가지, 반찬용 식품저장용기, 밥통, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 쟁반, 양념세트, 요리용 스푼, 이남박, 젓가락, 주걱, 함지

박, 물통, 보온냉수통, 보온병, 얼음통, 종이접시, 종이컵, 코펠'에 대한 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 1/5은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2013. 3. 26. 2012당1947호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2010. 3. 16./ 2012. 6. 18./ 제923819호

2) 표장 : 리빙항공

3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 내열도기(유리)냄비, 냄비, 비귀금속제 비전기식 포트, 비귀금속제 주전자, 비전기식 가열냄비, 비전기식 솥, 비전기식 프라이팬, 시루, 찜냄비, 찜통, 비귀금속제 공기, 비귀금속제 대접, 비귀금속제 밥그릇, 비귀금속제 접시, 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 유리사발, 유리컵, 찬합, 플라스틱제 컵, 휴대용 식기, 교자상, 김치통, 도마, 바가지, 반찬용 식품저장용기, 밥통, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 쟁반, 양념세트, 양동이, 요리용 석쇠, 요리용 스푼, 이남박, 젓가락, 주걱, 함지박, 물통, 보온냉수통, 보온병, 얼음통, 대야, 세수대야, 종이접시, 종이컵, 비귀

금속제 촛대, 코펠

4) 등록권리자 : 피고

나. 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 2. 25./ 2005. 3. 24./ 제612536호

2) 표장 : 항공

3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 냄비, 비귀금속제 주전자, 비전기식 압력솥, 비전기식 가열냄비, 비전기식 프라이팬

4) 등록권리자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 7. 13. 피고를 상대로 특허심판원 2012당1947호로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2013. 3. 26. 이 사건 등록상표는 도형부분과 문자부분으로 분리관찰되나, 문자부분은 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못하여 '리빙항공' 전체로 인식되고 호칭된다고 봄이 상당하여 양 표장은 호칭이 상이하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으며, 표장이 동일·유사하지 않은 이상 같은 조 제12호에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 도형 부분과 문자 부분('리빙항공')으로 분리인식되고, 문자 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 '리빙'과 '항공'이 결합된 것이어서 선등록상표와 표장이 동일하거나 유사하고 그 지정상품도 동일하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다[1].

2) 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 문자 부분인 '리빙항공'은 띄어쓰기 없이 결합되어 1개의 단어처럼 표시되어 있어 전체로서 하나로 인식될 것이므로, 선등록상표의 표장과 유사하지 아니하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 상표등록이 무효가 되어야 하는지 여부이다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

두 개 이상의 기호·문자·도형·색채 등으로 이루어진 이른바 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의

1) 원고는 이 사건 소에서는 이 사건 등록상표에 관하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의한 등록무효만을 주장하였다.

하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고(대법원 2008. 10. 9 선고 2008후1470 판결 등 참조), 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라, 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 등의 사정이 없는 한 '독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분'만으로도 간략하게 호칭·관념될 수 있다(대법원 2007. 7. 13 선고 2007후951 판결 등 참조). 어느 문자 부분이 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분인지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2008. 3. 27 선고 2006후3335 판결 등 참조)

2) 판단

가) 이 사건 등록상표의 관찰 방법

(1) 이 사건 등록상표 '

'은 좌측에 비행기 형상의 도형 부분인 ' '과 우측에 문자 부분인 '리빙항공'이 결합되어 있는데, 도형 부분과 문자 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되었다거나 거래실정상 도형 부분과 문자 부분이 결합된 것으로만 인식되고 통용된다고 보기 어려우므로 양 부분은 분리하여 관찰할 수 있다.

(2) 또한 이 사건 등록상표의 문자 부분인 '리빙항공'은, ① 동일한 글자 크기와 글씨체로 띄어쓰기 없이 표기된 4음절의 한글로 구성되어 있으나, 그 자체로 특별한

관념 내지 식별력을 창출한다고 보기 어려운 점, ② 리빙은 '살아 있는, 사용되는'이라는 의미의 형용사 또는 '생활, 생계 수단, 생활비' 등의 명사로 사용되는 중학교 수준의 영어 단어인 'living'을 소리나는 대로 적은 단어로 보이고, 항공은 '비행기로 공중을 날아다니는 것'을 의미하는 단어로, 우리나라의 영어 교육수준, 국어 어휘수준 및 사용실태 등에 비추어 보면 '리빙항공'은 각 단어를 결합한 이상의 새로운 관념의 도출 또는 식별력을 형성한다고 보기는 어려운 점, ③ 일반 수요자나 거래자들이 '리빙'과 '항공'의 두 단어의 관련성을 파악하기 어렵고, 리빙과 항공 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 전체 문자로서만 인식되고 통용된다고 보기는 어려운 점, ④ '항공' 부분은 이 사건 등록상표의 지정상품인 냄비, 주전자, 프라이팬 등과는 별다른 관련이 없어 독자적인 출처 표지로서의 기능을 할 수 있는 반면, '리빙' 부분은 '생활, 생계 수단'이라는 의미가 생활·주방용품들인 이 사건 등록상표의 지정상품들과 밀접하게 관련되어 있어 그 식별력이 미약하고, 이 사건 등록상표를 그 지정상품과 관련하여 접한 일반 수요자나 거래자들로서는 '항공'에 대한 인상을 떠올리거나, 연상시킬 가능성이 높은 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 요부인 '항공'으로 분리 인식될 수 있다고 할 것이다.

(3) 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2012. 6. 18.경을 기준으로 할 경우 항공기 소재로 만들어진 주방용품을 흔히 찾아볼 수 있고, 주방용품 판매자와 수요자가 항공기 또는 비행기 소재로 만들어진 냄비를 '항공냄비'로 인식하면서 그렇게 사용하고 있으므로, 선등록상표인 '항공'은 식별력이 약화되거나 없어졌다는 취지로 주장한다.

살피건대, 을 제1 내지 15호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 선등록상표에 대한 등록무효사건[2]에서 선등록상표의 등록결정일인 2005. 3. 11. 당시 '항공'이라는 표장이 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 '비행기 날개를 만들 때 쓰는 초경량의 재질로 만든 것'을 의미하는 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용되어온 표장이라고 보기 어려워 상표법 제6호 제1항 제2호에 해당하지 않고, 항공이라는 용어가 냄비류의 금속재질을 지칭하는 단어라고 할 수도 없어 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장이나 제7조 제1항 제11호의 품질 오인의 우려가 있는 표장에 해당한다고 볼 수 없다는 취지의 판결이 선고되었고, 위 판결은 2009. 12. 10. 그대로 확정된 점(대법원 2009후3497), ② 2012. 2.경부터 인터넷매체를 통해 '항공냄비'라는 용어가 사용된 제품에 대한 소개 기사가 게재되었고, 블로그 등을 통해 '항공냄비'라는 용어를 사용한 냄비를 소개하는 글이 다수 게재되기도 하였으며, 항공냄비의 판매가 인터넷을 이용한 전자상거래 등를 통해 주로 이루어지고 있으나, 을 제8 내지 12, 14, 15호증의 사진들은 원고가 수입하여 선등록상표를 붙여 판매하는 제품들인 점, ③ '항공'이라는 단어가 지정상품과 관련하여 금속의 재질이나 원재료 등 그 성질을 나타내는 것으로 직감된다고 할 수 없고, 거래 실정상 '항공냄비'라는 명칭으로 판매되는 각종 제품들이 항공기를 제작하는 소재와 동일한 금속재질이나 원재료로 의해 제조되었다고 볼 증거도 없는 점, ④ 항공기 상표가 등록된 후 상표권자의 정당한 상표의 사용과 상표권자가 아닌 자의 무단이용 등으로 수요자나 거래자들에게 널리 알려지고 사용되었다고 하여 식별력이 약화되거나 없어졌다고 보기는 어려운 점 등을 종합하여 보면, 선등록상표 1의

2) 특허법원 2009. 8. 21. 선고 2009허1897 판결

'항공'의 식별력이 이 사건 특허등록일인 2012. 6. 18.경에 이르러 특별히 약화되었다거나 없어지게 되었다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 표장의 대비

(1) 외관의 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표는 구성 글자, 글자 수, 도형의 유무 등이 상이하여 그 외관이 유사하지 않다.

(2) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표의 요부와 선등록상표는 '항공'으로 그 호칭 및 관념이 동일하다.

(3) 대비결과의 정리

이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 호칭과 관념이 동일하여 양 상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 상표는 표장이 서로 유사하다 할 것이다.

나. 지정상품의 유사 여부

1) 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 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 등 참조).

2) 판단

위와 같은 법리를 토대로 양 지정상품의 유사 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 아래 열거된 지정상품(㉯)과 이에 대응되는 선등록상표의 지정상품은 모두 가정이나 식당 등에서 요리를 하거나, 밥을 짓는데 사용되는 주방용품들로서, 각 지정상품의 상품류 구분은 제21류로 같고, 그 상품의 용도 및 생산 부분, 판매 부분, 수요자의 범위, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 대응되는 것을 구분하면 아래 표와 같다.

선등록상표의 지정상품(㉮)	대응되는 이 사건 등록상표의 지정상품(㉯)
ⓐ 냄비, 비전기식 가열냄비	내열도기(유리)냄비, 냄비, 비전기식 가열냄비, 시루, 찜냄비, 찜통, 찬합, 비귀금속제 대접, 코펠, 비귀금속제 양념통, 양념세트, 반찬용 식품저장용기, 요리용 스푼
ⓑ 비귀금속제 주전자	비귀금속제 비전기식 포트, 비귀금속제 주전자, 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 유리사발, 유리컵, 플라스틱제 컵, 비귀금속제 쟁반, 종이컵, 물통, 보온냉수통, 보온병, 얼음통
ⓒ 비전기식 압력솥	비전기식 솥, 밥통, 비귀금속제 공기, 비귀금속제 밥그릇, 휴대용 식기, 주걱, 이남박[3]
ⓓ 비전기식 프라이팬	비전기식 프라이팬, 접시, 비귀금속제 접시, 종이접시, 젓가락

나) 이 사건 등록상표의 지정상품 중, ① 시루[4], 찬합[5], 찜통, 찜냄비 등의 상품은 음식을 담아 열을 가하거나 찌는데 사용되는 것으로, 선등록상표의 지정상품인 냄비 등(ⓐ)과 용도, 생산 부분과 판매 부분, 수요자의 범위 등이 유사하거나 밀접하게 관련되어 있고, ② 냄비를 사용하여 국이나 찌개를 끓이거나 조리할 경우 요리용 스푼을 사용하여 양념을 첨가하거나 조리하며, 조리한 음식을 담거나 저장용기에 담아 보

3) 안쪽에 여러 줄로 고랑이 지게 돌려 파서 만든 함지박으로 쌀 등을 씻어 일 때에 돌과 모래를 가라앉게 한다(표준국어대사전).
4) 떡이나 쌀 등을 찌는데 쓰는 둥근 질그릇이다(표준국어대사전).
5) 층층이 포갤 수 있는 서너 개의 그릇을 한 벌로 만든 음식 그릇이다(표준국어대사전).

관하기도 하므로, 이에 사용되는 양념통, 양념세트, 대접, 반찬용 식품저장용기, 요리용 스푼은 선등록상표의 지정상품인 냄비 등(ⓐ)과 그 용도와 판매 부분, 수요자의 범위 등이 유사하거나 밀접하게 관련되어 있고, ③ 찻잔, 커피잔, (종이, 유리, 플라스틱제) 컵, 물통, 보온냉수통, 보온병, 얼음통, 유리사발 등은 물이나 액체를 담거나 보관할 때 사용하는 것으로 선등록상표의 지정상품인 비귀금속제 주전자(ⓑ)와 함께 사용하는 경우가 많으며, 그 용도와 생산 부분, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 동일하거나 중복되어 밀접하게 관련되어 있다고 할 것이고, ④ 비귀금속제 쟁반도 선등록상표의 지정상품인 비귀금속제 주전자(ⓑ)와 함께 사용될 수 있는 것으로, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 일치하거나 관련되어 있다고 할 것이며, ⑤ 이남박은 밥을 짓기 전 쌀을 씻을 때 주로 사용하는 것이고, 밥통과 비귀금속제 밥그릇, 휴대용 식기 등은 밥을 담거나 보관하는 데 사용되며, 주걱은 밥을 퍼담을 때 주로 사용되는 것이므로, 선등록상표의 지정상품인 비전기식 압력솥(ⓒ)과 그 용도가 밀접하게 관련되어 있어 생산 부분, 판매 부분, 수요자의 범위 등도 동일하거나 유사하다고 할 것이고, ⑥ (비귀금속제, 종이) 접시는 선등록상표의 지정상품인 비전기식 프라이팬(ⓓ)을 사용하여 조리한 음식을 담거나 보관할 때 주로 사용하고, 젓가락은 위 프라이팬(ⓓ)에서 조리할 때 사용하는 경우가 많으므로 위 상품들은 위 프라이팬(ⓓ)과 용도, 생산 부분, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 유사하거나 밀접하게 관련되어 있다고 할 것이다.

다) 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부{대응되는 이 사건 등록상표의 지정상품(㉮)}는 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 그 상품의 용도, 생산 부분, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 동일·유사하고 밀접하게 관련되어 있어 각 지정상품에 동일·유사한 상표가 사용될 경우 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오

인·혼동될 염려가 있으므로, 양 상표의 대응되는 지정상품은 동일 또는 유사하다고 보아야 한다.

다. 소결론

따라서 피고의 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 일부(위 표에서 ㉮부분)가 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 '내열도기(유리)냄비, 냄비, 비귀금속제 비전기식 포트, 비귀금속제 주전자, 비전기식 가열냄비, 비전기식 솥, 비전기식 프라이팬, 시루, 찜냄비, 찜통, 비귀금속제 공기, 비귀금속제 대접, 비귀금속제 밥그릇, 비귀금속제 접시, 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 유리사발, 유리컵, 찬합, 플라스틱제 컵, 휴대용 식기, 교자상, 김치통, 도마, 바가지, 반찬용 식품저장용기, 밥통, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 쟁반, 양념세트, 요리용 스푼, 이남박, 젓가락, 주걱, 함지박, 물통, 보온냉수통, 보온병, 얼음통, 종이접시, 종이컵, 코펠'에 대한 부분의 취소를 구하는 원고의 청구 부분은 이유 있으므로 이를 인용하고, 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 '양동이, 요리용 석쇠, 대야, 세수대야, 비귀금속제 촛대'에 대한 취소를 구하는 원고의 나머지 청구 부분은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

판사 김 신

판사 손천우