

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2013허5360 권리범위확인(상)
원 고

소송대리인 특허법인 아주양현
담당변리사 정은섭, 이창훈
소송대리인 특허법인 다래
담당변리사 박석민, 이정은

피 고

소송대리인 유미 특허법인
담당변리사 박소연
소송복대리인 팬코리아 특허법인
담당변리사 김동균

변 론 종 결 2013. 11. 8.

판 결 선 고 2013. 11. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 5. 28. 2012당3282호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제911824호/2011. 1. 27./2012. 3. 22.

(2) 구 성 : **홍삼정 G.class** (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품, 난(卵)가공식품(홍삼이 함유된 것), 육류가공식품(홍삼이 함유된 것), 해초가공식품(홍삼이 함유된 것), 우유(홍삼이 함유된 것), 유(乳)가공식품(홍삼이 함유된 것), 어패류가공식품(홍삼이 함유된 것), 상품류 구분 제30류의 곡물조제품(홍삼이 함유된 것), 과자(홍삼이 함유된 것), 껌(홍삼이 함유된 것), 빵(홍삼이 함유된 것), 엿(홍삼이 함유된 것), 초콜릿(홍삼이 함유된 것), 캔디(홍삼이 함유된 것), 케이크(홍삼이 함유된 것), 식용 당(糖)류(홍삼이 함유된 것), 떡(홍삼이 함유된 것), 장(醬)류(홍삼이 함유된 것), 향신료(홍삼이 함유된 것), 차(茶)(홍삼이 함유된 것), 커피(홍삼이 함유된 것), 코코아(홍삼이 함유된 것), 차를 주성분으로 하는 음료(홍삼이 함유된 것), 상품류 구분 제32류의 광천수 및 탄산수(홍삼이 함유된 것), 비알콜성 홍삼넥타, 음료

용 홍삼분말, 음료용 홍삼엑기스, 홍삼주스(음료), 비알콜성 홍삼음료, 맥주(홍삼이 함유된 것)

나. 확인대상표장

(1) 구 성 :



(2) 사용상품 : 홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 것)

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2012. 12. 28. 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 'G.class' 부분이 요부이고, 확인대상표장은 '프리미엄 G' 부분이 요부라고 할 것인데, 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 상이하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012당3282호로 심리한 후 2013. 5. 28. 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 전체로서 식별력이 없거나 미약한 문자들로 구성된 표장이지만, 이 사건 등록상표는 '홍삼정 G'와 'class'가 가운데 콤마(.)로 분리 구성되어 있고, 확인대상표장은 특이한 붓글씨체로 종서(縱書)된 '홍삼정 G'와 'G' 밑에 작은 고딕체로 표기된 '프리미엄'과 '지'로 구성되어 있어, 양 표장에서 수요자들에게 직관적으로 주의를 끄는 부분은 '홍삼정 G'이므로 '홍삼정 G'로 약칭·관념될 개연성이 높다고 할 것이어서 양 표장은 서로 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품이 동일·유사하므로 확인대상

표장은 이 사건 등록표장의 권리범위에 속한다고 판단하여 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 심결 취소사유의 요지 및 당사자의 주장

가. 심결 취소사유의 요지 및 원고의 주장

(1) 이 사건 등록상표의 '홍삼정', 'G', 'class'의 각 구성 및 확인대상표장의 '홍삼정', 'G', '프리미엄'의 각 구성은 각각 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 이루어져 있으므로 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 하는데, 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 확인대상표장은 보통명칭인 '홍삼정', 기술적 표장인 '프리미엄' 그리고 간단하고 흔한 표장인 알파벳 'G'가 단순히 결합되어 있는 것으로 전체적으로 식별력이 없어, 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피고의 주장

(1) 이 사건 등록상표의 요부는 '홍삼정 G' 또는 'G.class'이고, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 관찰하더라도 모두 '홍삼정 G 등급 중 품질이 좋은 것'이라는 관념을 갖게 되므로 서로 표장이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품이 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

(2) 확인대상표장은 보통명칭인 '홍삼정', 간단하고 흔한 표장인 'G', 그리고 기술적 표장인 '프리미엄'이 결합된 표장인데, 상표법 제51조 제1항은 보통명칭, 기술적 표장

의 경우 상표권의 효력이 제한된다고 규정하고 있을 뿐, 간단하고 흔한 표장의 경우는 별도의 규정을 두고 있지 않으므로, 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항에 해당하지 않는다.

3. 판 단

가. 상표의 유사 여부

(1) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표인 '홍삼정 G.class'와 확인대상표장인  을 전체적으로 대비하여 관찰하여 본다.

우선 양 표장의 외관을 대비하여 보면, 양 표장은 서체, 문자의 배열, 그리고 일부 문자('class'와 '프리미엄') 부분이 상이하나, 모두 '홍삼정 G' 부분을 공통으로 가지고 있고, 이 사건 등록상표의 '홍삼정 G' 부분은 앞부분에 배치되어 있으며, 확인대상

표장의  부분은 '프리미엄', '[지]'에 비하여 압도적으로 크게 배치되어 있다.

다음으로 양 표장의 호칭을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 '홍삼정지클래스'라고 호칭되고, 확인대상표장은 '홍삼정지프리미엄'이라고 호칭될 수 있는바, 양 표장의 호칭은 일부 차이가 있으나, 이 사건 등록상표는 7음절, 확인대상표장은 8음절로 되어 있고 발음하기엔 비교적 긴 음절인데, 양 표장은 모두 앞부분 4음절의 호칭이 '홍삼정지'라는 점에서 공통된다.

마지막으로 양 표장의 관념을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 'class'가 '등급,

부류' 또는 '고급의, 뛰어난' 등을 의미하는 영어단어이므로 '홍삼정 G 등급', '홍삼정 G 부류'로 인식되거나 또는 '고급의 홍삼정 G'로 인식되고, 확인대상표장은 '프리미엄'이 '아주 높은, 고급의' 등을 의미하는 쉬운 영어단어인 'premium'의 한글음역이므로 '고급의 홍삼정 G' 또는 '홍삼정 G 프리미엄'이라고 인식된다고 할 것이어서, 양 표장은 '고급의 홍삼정 G'라는 관념을 가질 수 있다는 점에서 공통된다.

결국, 양 표장은 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때 외관과 호칭에서는 '홍삼정 G(지)' 부분을, 관념에서는 '고급의 홍삼정 G'라는 부분을 각각 공통으로 가지고 있고, 위와 같이 공통된 부분이 나머지 차이가 나는 부분에 비하여 표장 전체에서 차지하는 비중이 크다고 할 것이므로, 양 표장을 동일 또는 유사한 상품에 사용할 경우 수요자로 하여금 상품 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있다고 할 것이다.

(2) 지정상품의 유사 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품은 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품 등으로 홍삼을 원료로 하여 이를 추출하여 제조한 것이고, 확인대상표장의 사용상품은 홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 것으로 서로 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

나. 상표법 제51조 제1항 제2호 해당 여부

확인대상표장은,  부분이 붓글씨체로 종서(縱書)되어 있고,  좌측에 '

프리미엄', 그 우측에 알파벳 G의 한글음역인 '[지]'가 '홍삼정 G'에 비하여 현저히 작

은 크기로 배치되어 있는 표장인바, 그 중



부분은 '홍삼정'이란 용어가 '홍삼

을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 것'을 의미하는 것으로서, 사용상품인 홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 제품을 지칭하는 보통명칭에 해당하여 식별

력이 없는 표장이고, 비록



'홍삼정' 부분이 붓글씨체로 종서(縱書)되어 있기는 하지만,

표장의 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 볼 수도 없으므로(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 참조),

수요자에게 '홍삼정 G'라는 문자로 인식된다고 할 것이며, '프리미엄'은 '아주 높은, 고급의' 의미로서 사용상품의 품질, 효능 등을 표시하는 식별력이 없는 표장이고, 그것에

알파벳 한 글자로서 간단하고 흔한



'G'를 표기한 것만으로는 새로운 식별력이 생긴

다고 할 수 없다.

그렇다면 확인대상표장은, '홍삼정 G 프리미엄' 또는 '홍삼정 프리미엄 G'가 그 사용상품인 '홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 것)'에 사용될 경우에 수요자에게 지정상품의 보통명칭과 그 성질을 나타내는 것으로 인식될 것이므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 할 것이다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001후1716 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3264 판결 참조).

다. 소결론

따라서, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지만, 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한규현

 판사 이 현

 판사 이혜진