

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2013허6134 거절결정(상)

원 고

소송대리인 변호사 장훈

소송복대리인 법무법인 청진 담당변호사 이관희, 이지훈

소송복대리인 변리사 반일희

피 고

특허청장

소송수행자 이병하, 배철훈, 김태만, 이병용, 우진식

변 론 종 결 2013. 10. 30.

판 결 선 고 2013. 11. 28.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 5. 23. 2012원2625호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문 기재와 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원일/ 출원번호 : 2010. 12. 13./제40-2010-63932호

(2) 구성 :  (일반상표)

(3) 지정상품 : [별지 1] 기재와 같다.

(4) 출원인 : 원고¹⁾

나. 선등록상표

(1) 선등록상표 1

(가) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 1999. 11. 10./ 2001. 1. 30./ 제486454호

(나) 구성 : 스큐텀
SCUTUM

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터 작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, CD-ROM

(라) 상표권자 : 주식회사 세넥스테크놀로지

(2) 선등록상표 2

(가) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 2005. 12. 26./ 2006. 11. 13./ 제685424호

1) 출원당시 명칭은 와이지엠 마트 리미티드(YGM Mart Limited)이었으나, 2012. 7. 12. 현재의 명칭으로 출원인 명칭이 변경되었다.

(나) 구성 : **Scutum-Tex**

(다) 지정상품 : [별지 2] 기재와 같다.

(라) 상표권자 : 주식회사 참파이버스

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2010. 12. 13. 이 사건 출원상표를 출원하였다.

(2) 특허청 심사관은 2011. 8. 12. 원고에게 '이 사건 출원상표는 'scutum'으로 약칭될 수 있어서 선등록상표들과 유사하고, 그 지정상품 중 '컴퓨터용 케링케이스, 컴퓨터용 가방'은 선등록상표 1의 지정상품들과 유사하며, 그 지정상품 중 '가죽 벨트, 가죽제 열쇠케이스 등'은 선등록상표 2의 지정상품들과 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 유사하지 않다는 의견을 제출하였다.

(3) 특허청 심사관은 2011. 12. 15. '원고의 의견 제출에도 불구하고 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 거절이유는 해소되지 않았다'는 취지의 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 상표등록거절결정하였다.

(4) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2013. 5. 23. 2012원2625호로 '이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 그 표장과 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 거절한 원결정은 타당하다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표 중 문자 부분인 '**A**quascutum'은 대문자 'A'와 소문자 'quascutum'가 글자체, 크기가 현저히 달라 서로 구분될 수는 있지만, 국내의 영어보급 수준에 비추어 수요자들이 이를 'aqua'와 'scutum'로 분리하여 약칭할 가능성은 없다.

더욱이 이 사건 출원상표는 버버리, 닥스와 함께 영국의 3대 명품 브랜드로, 1989년 이래 국내에서 다양한 패션 상품에 사용되어 거래자들과 수요자들에게 알려져 왔으므로, 국내의 거래자들과 수요자들이 이를 '아큐아스큐텀' 또는 '아쿠아스큐텀'으로 호칭하는데 아무런 지장이 없고, 이 사건 출원상표가 국내의 거래자들과 수요자들에게 알려진 정도에 비추어 볼 때 이를 '아큐(쿠)아' 또는 '스큐텀'으로 분리하여 약칭한다는 것은 거래 상식에 부합하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 동일·유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭 및 관념을 비교·검토하여 판단하는 것이 원칙이라고 할 것이고, 구성부분의 결합이 부자연스럽고 일련 불가분적이라고 할 수 없는 경우에는 그 구성부분을 분리 추출하여 대비하는 것이 허용된다(대법원 2001. 11. 13. 선고 2001후1198 판결 참조).

나. 표장의 유사 여부에 대한 구체적인 판단

(1) 외관의 대비

이 사건 출원상표 ''은 도형과 문자가 결합된 표장인데

비하여, 선등록상표 1 ' 스큐텀 SCUTUM '과 선등록상표 2 ' **Scutum-Tex** '는 모두 문자만으로 이루어진 표장들로 그 외관은 서로 유사하지 않다고 판단된다.

(2) 관념의 대비

이 사건 출원상표의 도형 'Aquascutum'은 그 의미를 직감하기 어려운 도형과 조어표장이다.

이에 비하여 선등록상표 1 ' 스큐텀 SCUTUM '과 선등록상표 2 ' **Scutum-Tex** '는 'scutum' 부분이 '방패꼴의 뺏조각, 방패' 등의 의미가 있는

단어이나, 이는 사전을 찾아보지 아니하고서는 그 의미를 알 수 없는 어려운 단어이다.

살피건대, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 관념을 대비할 수 없거나, 대비하더라도 일반 수요자의 입장에서 인식되는 관념은 서로 유사하지 않다고 판단된다.

(3) 호칭의 대비

이 사건 출원상표는 도형 'Aquascutum'의 결합상표이고 도형과 문자가 상하로 배열되어 있어 도형 부분과 문자 부분의 분리관찰이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것으로 보기 어려우므로, 문자 부분만으로 호칭될 수 있다.

이 사건 출원상표의 문자 부분인 '**Aquascutum**'은 영문자 10개가 일련

불가분적으로 결합된 6음절('아쿠아스큐텀' 또는 '아쿠아스큐텀'으로 호칭된다)의 조어(造語)로 일반적으로 통용되는 특정한 관념을 나타내는 단어는 아니다. 위 '**A**quascutum'은 어의에 따라 '**A**qua'와 'scutum'으로 나누어 볼 수 있는데, 그 중 '**A**qua'는 '물, 액체, 용액' 등의 의미를 지닌 단어로 일반 수요자들에게 널리 알려진 쉬운 단어이고, 'scutum'은 '방패꼴의 뺏조각, 방패' 등의 의미가 있는 단어이나, 이는 사전을 찾아보지 아니하고서는 그 의미를 알 수 없는 어려운 단어이다.

위 '**A**quascutum'은 비교적 긴 음절로 이루어져 있고, 일반적으로 통용되는 특정한 관념을 나타내지 않는다는 점에서 의미상으로 구분되는 '**A**qua'와 'scutum'으로 분리되어 그 중 어느 하나에 의하여 호칭될 가능성이 있다. 그러나 갑 제8 내지 15호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실, 즉, ① 'Aquascutum' 브랜드는 1850년대 영국에서 방수효과가 뛰어난 레인코트에 사용되기 시작하여, 현재까지 버버리, 닥스와 함께 영국의 3대 명품 브랜드로 알려진 사실, ② '**A**quascutum'은 1989년 국내에 출시된 이래 현재까지 국내의 다수의 주요 일간지 신문기사와 광고를 통하여 지속적으로 영국의 명품 브랜드로 소개되었는데, 그 과정에서 '**A**qua'와

'*scutum*'으로 분리되어 소개되지 않고 항상 '**A***quascutum*' 전체로 기사화되거나 광고된 사실, ③ 원고는 이 사건 출원상표 외에도

AQUASCUTUM(1980. 11. 25. 출원, 1981. 7. 13. 등록, 지정상품 스

커트 등), '**AQUASCUTUM**(1988. 5. 17. 출원, 1989. 6. 13. 등록,

지정상품 우산, 가죽신 등), '**AQUASCUTUM OF LONDON**(1995. 2. 27.

출원, 1997. 2. 13. 등록, 지정상품 목걸이, 손수건, 신사복 등)을 출원하여 등록받은 사

실, ④ 인터넷 블로그 검색에서 'Aquascutum' 브랜드에 관한 다수의 게시물을 발견할

수 있는데, 모두 '아쿠아스큐텀'으로 지칭하고 있고, 이를 '스큐텀'으로 약칭하고 있는

사례를 찾아보기 힘든 사실 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품들과

관련하여 국내의 거래자들과 수요자들 사이에서는 상당한 정도로 알려져 있어서 실제

거래사회에서 항상 전체로만 호칭되어 사용될 뿐이고, '*scutum*' 부분만을 따로 떼

어내어 호칭될 가능성은 희박하다고 생각된다.

또한, 이 사건 출원상표는 전체 호칭이 여섯 음절에 불과하여 전체로써 호칭하기에 불편할 만큼 음절수가 많다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 출원상표의

'*scutum*' 부분이 다른 구성 부분인 '**A***qua*' 부분보다 특별히 국내의 일반 수요

자나 거래자에게 친숙하여 강하게 인식되어 주의를 끌만한 부분이라고 할 수도 없다.

따라서 이러한 관점에서 보더라도 이 사건 출원상표를 '*scutum*' 부분만을 따로 떼

어 호칭할 가능성은 희박한 것으로 보인다.

그렇다면, '아쿠아스큐텀'으로 호칭되는 이 사건 출원상표와 '스큐텀'으로 호칭되는 선등록상표 1, '스큐텀' 또는 '스큐텀텍스'로 호칭되는 선등록상표 2는 그 호칭이 동일·유사하지 않다고 판단된다.

(4) 대비결과 종합

위 (1) 내지 (3)항에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 외관, 관념, 호칭이 서로 다르거나 동일·유사하다고 할 수 없으므로, 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용된다 하더라도 일반 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 없으므로 전체적으로 유사하지 아니하다고 판단된다.

다. 소결론

이 사건 출원상표가 선사용상표들과 유사하지 아니하므로, 나머지 점에 관해서는 더 이상 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다고 판단된다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김형두

 판사 염호준

판사 이다우

[별지 1]

이 사건 출원상표의 지정상품

- 상품류 구분 제9류의 안경(glasses), 선글라스(sunglasses), 컴퓨터용 가방, 컴퓨터용 케링케이스, 휴대폰 케이스(bags, carrying cases and cases adapted for computers and mobile phones), 안경케이스(cases adapted for eyeglasses)
- 상품류 구분 제18류의 가죽, 가죽제 제품, 인조가죽제 제품(leather and goods made of leather and imitations of leather), 여행용 가방(luggage), 가죽 벨트(leather belts), 수하물 가방(baggage), 지갑(wallets), 가죽제 열쇠케이스(key cases of leather), 우산(umbrellas), 파라솔(parasols), 손지갑(purses), 핸드백(handbags), 브리프케이스(briefcases), 신용카드케이스(credit card cases)
- 상품류 구분 제24류의 손수건(handkerchiefs), 직물제 침구(beddings of textile), 직물제 수건(towels of textile)
- 상품류 구분 제25류의 의류(clothing), 모자(headwear), 신발(footwear), 양말(socks), 머플러(mufflers), 장갑(gloves), 스카프(scarves), 트렌치코트(trench coats), 넥타이(ties)
- 상품류 구분 제28류의 골프장갑(golf gloves), 골프채(golf clubs), 골프 가방용 스탠드(bag stands for golf bags), 골프 가방(golf bags), 골프 용품(sporting articles for playing golf).

[별지 2]

선등록상표 2의 지정상품

- 상품류 구분 제23류의 견련사, 견방사, 견방추사, 견사, 금색사, 금속섬유사, 낙면사(落綿絲), 대마사(大麻絲), 라미사, 레이온사, 면방사, 면사, 면위생가공사, 면화성혼방위생가공사, 방모사(紡毛絲), 방적사, 색사, 셔닐사, 소모사(梳毛絲), 수편모사, 수편사, 아마사(亞麻絲), 야자섬유사, 야잠사(野蠶絲), 양모사, 옥사, 유사, 은색사, 의색사, 자수사, 장식사, 재봉사, 지사, 직물용 고무사, 직물용 반합성섬유사, 직물용 유리섬유사, 직물용 재생섬유사, 직물용 탄성사, 직물용 플라스틱사, 직물용 피복고무사, 직물용 합성섬유사, 혼방견사, 혼방마사, 혼방면사, 혼방모사, 혼방무기섬유사, 혼방화학섬유사, 황마사(黃麻絲)

- 상품류 구분 제24류의 화장제거용 얇은 천, 행주, 직물제 라벨, 비종이제 국기(國旗), 비종이제 기(旗), 우승기, 직물제 페넌트, 직물제 변기시트커버, 자수용 본이 그려져 있는 천, 샤워커튼, 직물제 또는 비닐제 샤워커튼, 러버클로스, 레더클로스, 비닐클로스, 오일클로스, 가구용 직물제 커버, 가구용 플라스틱제 커버, 꽃병받침, 드리게트(Drugget), 상보, 세탁기커버, 재떨이받침, 전화기받침, 직물 또는 플라스틱제커튼(샤워커튼은 제외한다), 직물제 식탁매트, 직물제 식탁보, 직물제장식용 벽걸이, 직물제 테이블린넨, 직물제 테이블매트, 책상보, 테이블보, 텔레비전커버, 피아노커버, 직물제 족자, 누비이불, 두베, 매트리스커버, 모기장, 모포, 베갯잇, 요, 요홀이불, 이불, 이불커버, 침낭, 침대모포, 침대커버, 쿠션커버, 포대기, 수의, 안경닦이수건, 비닐하우스덮개, 때밀이타월, 보자기, 직물제 손수건, 직물제 수건, 견면(絹綿)교직물, 견모(絹毛)교직물, 견방추사직물, 견방직물, 견직물, 고무직물, 금속섬유직물, 기모직물, 낙면직물, 대마직물,

라미네이트직물, 라미직물, 레이온직물, 마견(麻絹)교직물, 마면(麻綿)교직물, 마모(麻毛)교직물, 면직물, 모면(毛綿)교직물, 모시직물, 모직물, 무기섬유교직물, 반합성섬유직물, 방모직물, 방수직물, 서스펜더지(地), 셔닐직물, 소모직물, 아마직물, 에스파토직물, 인조스웨트직물, 자수직물, 재생섬유직물, 저지(Jersey)직물, 코팅직물, 탄성직물, 파일직물, 피복고무사직물, 합성섬유직물, 혼방견직물, 혼방마직물, 혼방면직물, 혼방모직물, 혼방화학섬유직물, 화학섬유교직물, 황마직물, 견메리야스생지(生地), 면메리야스생지(生地), 모메리야스생지(生地), 화학섬유메리야스생지(生地), 리본직물, 밴드직물, 테이프직물, 부직포(不織布), 압축펠트, 직물펠트

- 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용 아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blouzon), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스모크(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락(Anorak -운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이웃, 채저블(Chasubles), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 텍시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 동정, 두루마기, 마

고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반(脚絆), 넥타이, 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 병어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 솔, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대(手帶), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocketsquares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용직물제 기저귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 펠러린(Pelerines), 관(冠), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관(司敎冠), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 혁대.

<끝>