

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2015허8677 등록무효(상)

원 고 외국회사

피 고 외국회사

변 론 종 결 2016. 7. 14.

판 결 선 고 2016. 7. 21.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 10. 30. 2014당2434 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 12. 24./ 2011. 2. 25./ 상표등록 제854619호

2) 구성 :

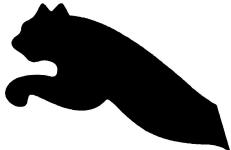


3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신발, 스포츠화, 슬리퍼, 스포츠용 의류, 챠킷, 양말, 모자

나. 원고의 선등록국제상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 3. 26./ 2010. 11. 9./ 국제상표 제1006569호

2) 구성:



3) 지정상품: [별지] 기재와 같다.

다. 원고의 선사용상표

1) 구성:



2) 사용상품: 스포츠용 신발, 의류

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 9. 30. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 선등록국제상표와 표장이 유사하고 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 이 사건 등록상표가 국내 일반수요자들에게 널리 알려진 저명상표인 선등록국제상표 및 선사용상표와 상표 구성의 모티브가 공통되어 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당되어, 그 등록이 무효로 되

어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2014당2434호로 심리한 다음, 2015. 10. 30. 이 사건 등록상표가 선등록국제상표와 유사하지 아니하고, 선등록국제상표 및 선사용상표와 모티브가 유사하지 아니하여 출처의 오인·혼동을 일으키지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표가 선등록국제상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 저명상표인 선등록국제상표 및 선사용상표와 상표 구성의 모티브가 공통되어 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당되어, 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 관련법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이

다. 같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자가 상품거래 시 좀 더 주의를 기울이게 되어 출처의 오인·혼동 가능성도 줄어들 수 있으므로 이를 상표 유사 판단을 위한 거래실정의 하나로 참작할 수는 있다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

다음과 같은 사유로 이 사건 등록상표는 선등록국제상표와 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

가) 이 사건 등록상표 "  "는 호랑이 또는 표범의 얼굴 부분으로서 얼굴

이 가늘고 길며 입을 벌려 포효하는 모습을 하고 있는데 반하여, 선등록국제상표 "



"와 선사용상표 "  "는 뛰어오르려는 자세의 호랑이, 표범 또는 푸마

로서 얼굴이 둥근 형태에 앞발을 아래로 구부린 모습을 하고 있어, 양 상표는 그 외관의 지배적인 인상이 유사하지 않다.

나) 이 사건 등록상표는 도형이 갖고 있는 특성에 따라 "포효하는 호랑이 또는 표범"으로 호칭, 관념될 것이나, 선등록국제상표와 선사용상표는 "뛰어 오르는 호랑이, 표범 또는 푸마"로 호칭, 관념될 것이어서 이 사건 등록상표와 선등록국제상표는 그 호칭 및 관념도 유사하지 않다.

다) 이 사건 등록상표, 선등록국제상표 및 선사용상표의 지정상품과 동일, 유사한

상품군에





형상화한 다수의 도형 표장이 등록되어 있다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

1) 관련법리

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우 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 없다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하지 않다. 또한 이 사건 등록상표는 "포효하는 호랑이 또는 표범"을 모티브로 하고 있는 반면, 선사용상표는 "뛰어오르는 호랑이, 표범 또는 퓨마"를 그 구성의 모티브로 하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표가 선사용상표와 모티브가 다른 점 등에 비추어, 양 표장들이 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식되어 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려도 있다고 보기 어려우므로, 다른 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 아니한다.

라. 이 사건 심결의 적법 여부

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호에 해당하지 아니하

여, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김부한

판사 나상훈

[별지]

● 선등록국제상표 제1006569호의 지정상품

- 상품류 구분 제18류의 Leather and imitations of leather sold in bulk, goods made of leather or of leather imitations, namely, drawstring pouches of leather or of leather imitations, duffel bags, backpacks, book bags, handbags, suitcases, carry-on bags, travelling bags, luggage grip bags, purses, pocket wallets, key cases, sports bags and sports pouches, rucksacks, school bags, hip bags, shoulder bags, shopping bags, toilet bags sold empty, trunks and travelling cases, umbrellas, parasols and walking sticks
- 상품류 구분 제25류의 Clothing, namely, sports and leisure suits, training suits, warm-up suits, all-weather suits, rainwear, pullovers, jerseys, jackets, sweatshirts, shorts, shirts, pants, T-shirts, tops, skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves, belts, footwear, namely, sports and leisure shoes, headgear, namely, berets, earmuffs, hats, caps, sun visors, toques, hoods, headbands
- 상품류 구분 제28류의 Sporting apparatus and articles, namely, handgrips for gripping gymnastic equipment, pumps and ball needles for inflating sports balls, balls for games, namely, basketballs, soccer balls, footballs, rugby balls, volleyballs, handballs, baseballs, bowling balls, tennis balls, table tennis balls, golf balls, shinguards, knee, elbow and ankle pads for sports purposes, sporting gloves, namely,

goalkeepers gloves, boxing gloves, baseball gloves, golf gloves, racket ball gloves, bicycling gloves and ski gloves, tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, table tennis bats, badminton and squash rackets, bags for sporting apparatus, namely, basketball bags, football bags, soccer ball bags, volleyball bags, handball bags, bowling bags, bags for personal exercise mats, bags, covers and cases for tennis rackets, table tennis rackets, badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, ice skates and in-line skates, tables and nets for table tennis. 亂.