

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2005허8272 등록무효(상)
원 고	주식회사 ○ ○ ○ 서울 중구 대표이사 ○ ○ ○ 소송대리인 변리사 황병도
피 고	○ ○ ○ 코. 미국 캘리포니아 91522 버뱅크 대표자 ○ ○ ○ 소송대리인 변호사 황영주
변 론 종 결	2005. 12. 16.
판 결 선 고	2006. 1. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2005. 8. 31. 2005당637호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 심결의 경위

가. 피고는 원고의 아래 나(1)항의 이 사건 등록상표가 아래 나(2)항의 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 선등록상표는 도형과 문자 부분으로 분리관찰이 가능하여 분리관찰하는 경우 문자 부분이 이 사건 등록상표와 같이 '톰 앤드 제리'로 호칭, 관념되어 양상표가 전체적으로 그 표장이 유사하고 그 지정상품도 유사하다는 이유로, 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표

(1) 이 사건 등록상표

(가) 등록번호 : 제609236호 (나) 상표권자 : 원고

(다) 출원일/등록일 : 2002. 3. 26./2005. 2. 22.

(라) 상표권 이전등록경과 : 김종원으로부터 2005. 6. 24. 원고에게 이전

(마) 구성 : **TOM & JERRY**

(바) 지정상품 : 스웨터, 카디건, 티셔츠, 남방셔츠, 브래지어, 슬립, 폴로셔츠, 헝대, 조끼(상표법시행규칙 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제25류)

(2) 선등록상표

(가) 등록번호 : 제278089호 (나) 상표권자 : 김성원

(다) 출원일/등록일 : 1992. 11. 25./1993. 10. 28.(2003. 10. 29. 소멸)

(라) 상표권 이전등록경과 : 박영보로부터 1995. 6. 29. 김성원에게 이전



(마) 구성 :

(바) 지정상품 : 아동복, 스커트, 잠바, 재킷, 청바지, 콤비, 사파리, 슬랙스, 원피스, 반바지, 투피스, 유아복, 목도리, 모자, 단추{구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제45류}

【증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음】

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 등록상표는 선등록상표로부터 분할이전등록된 상표와 동일인의 소유로 출원등록된 것이어서 선등록상표가 이 사건 등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 타인의 상표에 해당하지 않고, 선등록상표는 현실적으로 사용된 적 없이 이 사건 등록상표의 출원이후 존속기간만료로 소멸되어 이 사건 등록상표와 구체적인 오인·혼동의 염려도 없으며, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 혁대는 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하다.

나. 판단

(1) 선등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 타인의 상표에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표의 출원인인 김종원이 1995. 3. 15. 선등록상표로부터 분할이전등록된 상표의 권리자인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 선등록상표가 이 사건

등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 타인의 상표에 해당하는지 여부는 이 사건 등록상표의 출원시인 2002. 3. 26.을 기준으로 판단하여야 하는바, 이 사건 등록상표의 출원시에는 선등록상표의 권리자가 이 사건 등록상표의 출원인이 아닌 김성원인 사실은 위에서 본 바와 같고, 김종원이 선등록상표로부터 분할이전등록된 상표에 대하여 상표권존속기간갱신등록절차를 밟지 않고 별도의 이 사건 등록상표를 출원한 이상 이 사건 등록상표가 선등록상표로부터 분할이전등록된 상표의 지위를 승계하는 것도 아니므로, 선등록상표는 이 사건 등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 타인의 상표에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사한지 여부

이 사건 등록상표는 영문자 'TOM & JERRY'로, 선등록상표는 와 같은 도형과 영문자 'TOM & JERRY'가 위, 아래로 결합된 상표인바, 이 사건 등록상표와 선등록상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 도형의 유무에서 차이가 있어 서로 유사하지 아니하나, 그 호칭과 관념에 있어서는 선등록상표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 분리관찰 하는 경우 양 상표가 모두 '톰 앤 제리'로 호칭, 관념된다. 한편 상표의 유사 여부는 선등록상표가 주지·저명하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 상표의 구체적인 거래실정을 고려함이 없이 상표 그 자체와 지정상품의 유사성을 당해 지정상품의 일반적인 거래실정 등에 비추어 추상적, 형식적 자료에 의하여 획일적으로 판단하여야 하는바, 원고가 주장하는 선등록상표의 미사용이나 이 사건 등록상표의 출원 이후 소멸사실은

양 상표의 유사 여부 판단에서 구체적인 거래실정을 고려할 만한 특별한 사정에 해당한다고 볼 수 없으므로, 호칭과 관념이 같은 양 상표는 전체적으로 그 표장이 유사한다.

또한 이 사건 등록상표의 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 상품군 및 상품세목이 다르기는 하나, 같은 상품류에 속하는 상품으로서 사람이 몸에 입거나 걸쳐 사용한다는 점에서 용도가 유사하고 그 수요자들도 공통될 뿐만 아니라, 토털패션화의 경향으로 말미암아 양 상표의 지정상품들이 같은 기업에서 생산되고 같은 점포에서 진열·판매되는 것이 일반화되어 있는 등 그 제조자와 판매장소 및 유통경로도 동일한 거래실정을 고려하면(경험칙), 확대를 포함한 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 서로 유사하다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이성호 _____

 판사 이회기 _____

 판사 박정희 _____