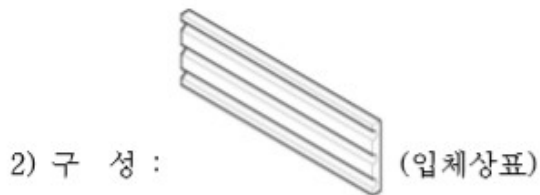


판결



나. 이 사건 등록상표

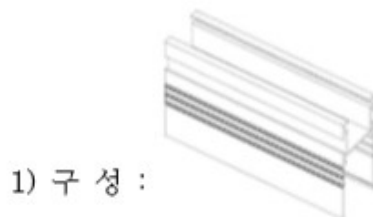
- 1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제610399호/2004. 1. 6./2005. 3. 4./2015. 3. 3.



- 3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 배선함, 배전함, 분기함, 전선용 접속기, 전선용 커넥터, 전선관, 종단함, 소켓, 전기콘센트 덮개

- 4) 권리자 : 김경미가 2005. 3. 4. 등록받은 이후, 2006. 11. 3. 양도를 원인으로 원고에게 권리의 전부이전 등록이 마쳐졌다.

다. 이 사건 확인대상표장



- 2) 사용상품 : 배선덕트
- 3) 사용자 : 피고

특허심판원 심결 요지 - 디자인적 사용, 상표사용 해당하지 않음. 권리범위에 속하지 않

음

상표권자 주장 요지 vs 사용자의 반박주장 요지

가. 원고의 주장 요지

1) 원고는 이 사건 등록상표와 같은 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년대 초반부터 판매하였고, 각종 광고 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 원고의 상표로 널리 광고하여 왔으며, 배선덕트 분야에서 원고가 독점적으로 세줄의 홈 형상을 사용하여 왔으므로, 배선덕트 분야에서 세줄의 홈 형상은 상표로서 기능하는 것이고, 세줄의 홈 형상으로 구성된 이 사건 확인대상표장도 순전히 디자인적으로 사용된 것이 아닌 상표로서도 기능하고 있다.

2) 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 세줄의 홈 형상이 형성된 점에서 외관이 동일·유사하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

나. 피고의 주장 요지

1) 이 사건 확인대상표장은 실선으로 세줄의 홈 형상을 도시하고, 점선으로 배선덕트 전체의 형상을 도시하여 피고가 사용하고 있는 배선덕트 상품을 확인대상표장으로 명확하게 특정되었다고 볼 수 없다.

2) 원고 및 피고가 사용한 세줄의 홈 형상은 원고 측 스스로도 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고의 상품에도 따로 'LITE-WAY', 'U.T.Pole'이라는 상표가 사용되고 있으므로, 이 사건 확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 순전히 디자인적으로만 사용된 것이다.

특허법원 판결 요지 - 상표사용 해당하지 않음, 심결유지

확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데 에 그칠 뿐, 수요자가 상품의 출처 표시로 인식하여 상표로서 기능한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

①피고는 세줄의 홈이 형성된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고 측 또한 등록상표의 출원 이전에 세줄의 홈을 형성한 배선덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았으므로, 보호덕트에 형성된 세줄의 홈 형상이 디자인적으로 기능하는 것은 명백하여 보인다.

②등록상표는 입체상표로서 판상조각에 반원 형상으로 세 개의 줄이 음각으로 형성되어 세 개의 가로로 길쭉한 홈이 형성되어 있는 외관을 가지고 있고, 언어적으로 '세줄의 홈', '세줄홈' 등으로 호칭, 관념될 수는 있어도, 일상적으로 흔히 접할 수 있는 세줄의 형상이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보기 어렵고, 지정상품인 배선함, 배전함 등

과의 관련성도 크지 아니하므로, 등록상표의 세줄의 홈 형상은 그 출처표시 기능이 강하다고 보기는 어렵다. 원고도 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트에 'U.T.POLE', 'LITE-WAY'와 같은 다른 문자 상표를 함께 사용하고 있고, 일반 수요자나 거래자도 원고의 상품의 상품표지를 주로 식별력이 있는 'U.T.POLE', 'LITE-WAY'로 인식할 것으로 보인다.

③ 배선덕트에 표시된 세줄의 홈 형상은 등록상표의 출원일인 2004. 1. 6. 이전에 이미 원고 측이 아닌 A주식회사가 2001. 9. 12. 출원한 '배선용 보호덕트'에 관한 디자인에도 형성되어 있었고, 특히 원고 측은 1998. 5. 25. 최초로 세줄의 홈 형상이 표시된 전선보호관 등 배선기구와 관련된 디자인을 출원한 것으로 보이는데, 주식회사 B가 1996. 1. 25. 출원한 '칸막이 배선 개폐문'의 정면부의 상단 및 하단에 등록상표의 세줄의 홈 형상과 외관이 유사한 세줄의 홈 형상이 각각 형성되어 있으며, 칸막이 배선 개폐문은 배선을 보호하는 기구라는 점에서 보호덕트 등과 용도가 동일하여 유사한 상품에 해당한다. 결국 세줄의 홈 형상은 등록상표의 지정상품인 배선함 등 및 확인대상표장의 사용상품인 보호덕트와 동일·유사한 상품과 관련하여 원고 측이 세줄 홈 형상을 사용하거나 등록상표를 출원하기 이전부터 디자인의 한 요소로 채택되어 왔다.

④ 원고가 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년경부터 판매하여 왔고, 각종 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 강조하면서 광고하여 온 사실은 인정되나, 원고의 세줄의 홈

형상이 형성된 배선덕트의 매출액이나 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없는 이상 그러한 사정만으로 세줄의 흠 형상이 원고의 상표로서 주지, 저명하다고 보기 부족하다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com