

[상표분쟁] 저명상표 정관장 vs 홍삼시대 등록서비스표 무효심판: 특허법원 2019. 1. 17.

선고 2018허6412 판결



선등록 상표	무효심판 대상 등록서비스표
 The logo for Jeonggwanjang, featuring a red background with a central yellow shield. The shield contains the Korean characters "정관장" and "홍삼" in a stylized font, with a small circular emblem at the top.	 The logo for Hongtamshidae, featuring a dark red background with a central yellow shield. The shield contains the Korean characters "홍삼시대" and "眞" in a stylized font, with a small circular emblem at the top and the English text "KOROGAS RED GINSENG" below.

특허심판원 심결 - 등록무효심판 청구 기각

특허법원 판결요지 - 등록무효, 심결취소

등록서비스표는 '한국에서 재배된 진품 홍삼 또는 이를 원료로 한 제품이 인기를 얻고 있는 시기'를 연상시킨다. 따라서 등록서비스표와 선등록상표 1은 관념에 있어서 공통된 부분을 갖는다.

선등록상표 1과 등록서비스표는 ① 서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리와 위로 뺀 두 개의 인삼 줄기가 외곽을 형성하고, 하단은 둥근 반원 형상으로 되어 있는 점, ② 외곽의 좌·우측변에 인삼 잎을 형상화 한 별 또는 인삼 잎 형상을 여러 개 배치한 점, ③ 좌·우측변에 대칭되게 배치된 각 인삼뿌리는 외곽선이 노란색, 내부가 흰색으로 되어 있고, 인삼 뿌리의 중앙 부분이 안쪽으로 꺾여 있으며, 의인화의 정도에 차이가 있으나 사람이 앉아 있는 이미지를 형상화한 점, ④ 상단 가운데에 태극 문양을 배치한 점, ⑤ 서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리를 연결하는 하단 부분에 'KOREA RED GINSENG'이라고 표기한 점 등에 비추어 보면, 선등록상표 1과 이 사건 등록서비스표는 그 외관을 형성하는 모티브가 공통되고, 이를 통해 연상되는 이미지가 공통된다고 할 것이다.

위와 같은 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1의 호칭, 관념, 외관의 공통점에, 홍삼 제품의 주된 수요자 층이 건강기능식품을 구매하는 장년·노년층인 점, 한국을 방문하는 외국인 등도 홍삼 제품을 구매하는 수요자로 볼 수 있는 점 등을 보태어 보면, 이 사건

등록서비스표와 선등록상표 1의 구성이나 관념 등을 비교할 때 이 사건 등록서비스표는 이를 보는 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키는 서비스표에 해당한다고 봄이 타당하다.

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 홍삼관련제품, 홍삼함유 식품, 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼가공식품, 홍삼차, 홍삼함유음료 등의 도매업, 소매업, 판매대행업, 수출입업무대행업 등은 선등록상표 1의 지정상품인 홍삼차, 홍삼주스, 홍삼엑기스 등과 그 상품이 동일하거나 밀접한 관련성이 있을 뿐 아니라 수요자 층이 중첩된다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 서비스업의 대상이 되는 물품의 수요자로 하여금 그 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

피고 등록서비스표권자 방어주장에 대한 특허법원 판단

(4) 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1에서 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형은 지정상품의 원재료를 형상화한 것이므로 식별력이 강하지 않고, 그러한 표장이 포함된 상표가 다수 등록되어 있거나 거래 업계에서 상당수 존재하고 있으므로 독자적인 식별력을 인정하기 어려우며, 선등록상표 1은 "정관장"이라는 부분이 홍삼 관련 제품의 수요자들 사이에 널리 알려져 있고, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표 1과 그 표장이 현저히 상이하여 출처의 혼동을 명백히 피할 수 있다고 주장한다.

살피건대, 위에서 본 바와 같이 선등록상표 1은 전체적으로 일반 수요자에게 원고의 상품을 표시하는 표장으로 현저하게 인식될 정도로 널리 알려진 주지·저명한 상표에 해당하고, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1이 그 자체로서는 서로 유사한 상표라고 할 수 없다고 하더라도 양자의 구성이나 관념 등을 비교할 때 이 사건 등록서비스표는 이를 보는 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키는 서비스표에 해당하는바, 을 제1 내지 31호증의 각 기재 및 영상에 의하면 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형이 포함된 상표가 다수 등록되어 있거나 거래 업계에서 상당수 존재하고 있는 사실은 인정되지만, 이러한 사실만으로는 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형이 홍삼 제품 관련 분야에서 독자적인 식별력을 갖지 않는다거나 식별력이 강하지 않아 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1 사이에 출처의 혼동을 명백히 피할 수 있다고 보기에 부족하므로, 결국 피고가 제출한 증거만으로는 위 인정에 방해가 되지 아니한다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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