

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2019허6556 등록무효(상)

원 고 A

스위스국

대표자 B

소송대리인 특허법인(유한) 화우 담당변리사 김지은

피 고 C

소송대리인 변리사 김부영

변 론 종 결 2020. 4. 10.

판 결 선 고 2020. 7. 3.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 8. 2. 2018당1097호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지


주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2, 7호증)

- 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제1334506호/2016. 11. 21./2018. 2. 19./2018. 2. 26.

- 구 성 : 

- 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 결혼반지, 귀걸이, 귀금속도금제 메달, 귀금속도금제 목걸이, 귀금속도금제 반지, 귀금속도금제 배지, 귀금속도금제 소형장신구, 귀금속제 귀찌, 귀금속제 기념메달, 귀금속제 넥체인, 귀금속제 넥타이핀, 귀금속제 또는 귀금속 도금된 보석참, 귀금속제 또는 귀금속도금제 참, 귀금속제 모자핀, 귀금속제 배지, 귀금속제 벨트장식, 귀금속제 식별팔찌, 귀금속제 와이어(장신구), 귀금속제 장신구, 귀금속제 체인, 귀금속제 팔찌, 귀금속제 팔찌체인, 귀금속제 휘장(徽章), 금반지, 금줄(장신구), 메달, 모자용 보석핀, 목걸이, 목걸이(장신구), 바디 피어싱 보석, 반지(장신구), 발찌, 발찌(장신구), 백금반지, 뱅글 팔찌, 보석목걸이, 보석형태의 귀금속제 장식품, 약혼반지, 옷깃용 귀금속제 배지, 옷깃용 핀(보석), 은반지, 장식핀, 장신구 제조용 비즈, 참(장신구), 체인(장신구), 클립 귀걸이, 타이클립, 팔찌, 팔찌(장신구), 팔찌용 귀금속제 보석체인, 펜던트(장신구),

피어싱용 클립 온 귀걸이용 보석제 클립, 귀금속제 컵스 단추, 귀금속 도금제 시계, 금시계

나. 원고의 선등록상표/서비스표 및 선사용상표

1) 선등록상표 1(갑 제3호증)


- 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일 : 상표등록 제0012364호/1966. 10. 27./ 1966. 11. 7./2015. 11. 19.

○ 구 성 : 
ROLEX

- 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 팔목시계, 회중시계, 패종시계, 좌종시계, 측정용 시계, 시계팔찌, 태엽, 시계유리, 시계줄, 문자반

2) 선등록상표 2(갑 제4호증)


- 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일 : 상표등록 제0118816호/1984. 11. 3./ 1985. 10. 21./2014. 12. 17.

○ 구 성 : 

- 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 팔찌(bracelet)

3) 선등록상표 3(갑 제6호증)

- 국제등록번호/국제등록일/등록일 : 제1273921호/2015. 10. 5./2016. 8. 19.


○ 구 성 : 

- 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 Timepieces, namely watches, wristwatches,

component parts of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs(timepieces), apparatus for timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; watch bands, dials (clock and watchmaking), cases and presentation cases for timepieces and jewelry, watch movements and their parts, jewelry, precious stones and semi-precious stones, precious metals and their alloys.

4) 선등록서비스표(갑 제5호증)

○ 국제등록번호/국제등록일/등록일 : 제1131642호/2012. 8. 17./2013. 7. 2.


○ 구 성 : 

○ 지정서비스업 :

- 서비스업류 구분 제35류의 Retail sale of timepieces and jewelry articles; advertising for the sale of timepieces and jewelry articles.

- 서비스업류 구분 제37류의 Repair, reconditioning, maintenance and polishing of timepieces and jewelry articles.

5) 선사용상표

○ 구 성 : 

○ 사용상품 : 시계

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 4. 11. '이 사건 등록상표는 위 나.항 기재 원고의 선등록상표들 및 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호, 제12호, 제13호에 해당하므로, 그 상표등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2018당1097호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 2019. 8. 2. "이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들 및 선등록서비스표와 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 모티브가 달라 이 사건 등록상표에서 선등록상표들이 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 상품 출처의 오인·혼동 가능성을 초래한다고 보기 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 이 사건 등록상표의 등록무효사유

이 사건 등록상표는 선등록상표들, 선등록서비스표 및 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 및 제13호에 해당하므로 그 지정상품에 대한 상표등록이 모두 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 표장의 유사 여부

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 그리고 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지의 판단 기준 시점은 그 등록상표의 등록결정 시이다(상표법 제34조 제2항 참조).

나) 인정 사실

갑 제9 내지 12, 14 내지 18, 20, 22, 23, 24호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)과 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

(1) 원고는 최초의 방수시계, 최초의 자동태엽 시계, 최초의 날짜·요일 시계 등 다

양한 최초의 시계 제작기술을 선보여 온 스위스의 명품 시계업체로, 1908년 스위스에서 선등록상표 1의 구성 중 문자 부분과 동일한 'ROLEX' 상표를 등록하고, 1931년 선등록상표 1의 구성 중 도형 부분 및 선등록상표 2, 3과 동일한 크라운 로고(Crown Logo)를 상표로 등록하여 현재까지 아래와 같이 시계 제품에 이를 사용하고 있다.

원고의 시계 제품



(2) 원고는 전 세계 100여 개 나라에 공식 판매점 네트워크를 운영하고 있으며, 30여 개의 지사와 애프터서비스 센터를 보유하고 있다.

(3) 선등록상표들이 사용된 원고 제품은 국내에서 원고의 한국 법인인 주식회사 D(이하 'D'라 한다)를 통하여 유통되는데, D는 2017년까지 선등록상표들이 사용된 제품만을 유통하였음에도 불구하고 2017년 기준 국내 매출액이 2,994억 원에 이르는 등 명품시계 업체 중 매출액이 국내 2위를 차지하였다.¹⁾ 2012년부터 2017년까지 D의 매출액 및 영업이익은 아래와 같다.

연도	매출액	영업이익
2012	781억 원	94억 원
2013	859억 원	91억 원
2014	965억 원	106억 원

1) 2017년 기준 1위 업체인 E는 7,695억 원이고, 3위 업체인 F는 2,876억 원이다.

2015	3,260억 원	514억 원
2016	3,106억 원	526억 원
2017	2,994억 원	523억 원

(4) G 브랜드는 2000년부터 2009년까지 글로벌 브랜드 컨설팅사인 H가 선정한 글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 100)에 이름을 올렸고, 2013년 글로벌 마케팅 업체인 I가 영국인 2,900명을 대상으로 한 브랜드 선호도 조사에서 1위를 차지하였다.

또한, 원고는 2016년에 미국 컨설팅회사인 J가 미국, 중국 등 15개국의 소비자 24만 명을 대상으로 한 연례조사에서 가장 좋은 평판을 받는 기업으로 선정되었고, 미국 '포브스'지가 선정한 글로벌 100대 기업에도 포함되었다.

(5) 원고는 1927년경부터 탐험가들이나 문화·스포츠계의 유명 인사들에게 탐험이나 일상생활에서 원고 제품을 착용하게 한 후 그들의 실제 이야기와 장면을 이용하여 홍보하는 테스트모니얼 광고방법²⁾을 활용하여 원고의 시계 상품을 광고하고 있다.

(6) 특허청이 발간하는 '2013년 자주 도용되는 상표자료집'에는 원고의 선등록상




표 1 '**ROLEX**' 및 원고의 선등록상표들과 도형 부분이 동일한 '**로렉스**' 상표가 포함되었고 '2016년 자주 도용되는 상표자료집'에도 원고의 선등록상표 1이 포함되었다.






또한, '2010~2015 지재권사범 단속 현황' 자료에 의하면, 원고의 선등록상표들과 선사용상표 등 원고의 'ROLEX' 브랜드가 2011~2015년 불법 모조품, 즉 이른바 '짜퐁' 제

2) 테스트모니얼 광고(Testimonial Advertisement)는 어떤 인물이 상품에 대하여 증언하는 식으로 광고하는 것을 말한다.

품의 밀수출입이 가장 많이 적발된 브랜드 중 2위를 차지하였고, 그 적발금액은 1,974억 원이었다.

(7) 특허청은 2002. 12. 20. '' 상표(출원번호: 제40-2001-0047426호)에 대하

여, 2000. 8. 23. ' NOVEL' 상표(출원번호: 제40-1999-0045538호)에 대하여 각각 원고의 선등록상표 1 등과 유사하다는 이유로 상표등록을 거절하였고, 2001. 12. 27.


' OSMAN' 상표에 대하여, 2015. 8. 7. ' OUGUAN' 상표에 대하여 각각 원고의 이의신청을 받아들여 원고의 선등록상표 1 등과 유사하다는 이유로 상표등록을 거절하는 취지의 이의결정을 하였다.

다) 이 사건 등록상표의 요부

위 인정사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 고려




하면, 이 사건 등록상표에서 왕관 부분()은 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.



(1) 위 인정사실에서 본 바와 같은 사정을 종합하여 보면, 선등록상표 1 전체뿐만 아니라 선등록상표 1의 구성 중 문자 부분에 해당하는 'ROLEX' 표장, 그 한글 음역인 '롤렉스' 또는 'G' 표장과 선등록상표 1의 구성 중 도형 부분과 선등록상표 2, 3에 해당


하는 왕관 도형 표장 '

- 9 -

표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

(2) 한편 이 사건 등록상표 "  "는 상단 도형 부분 '  '과 하단 도형 부분 '  ' 사이에 약간의 간격이 존재하여 상단 도형 부분과 하단 도형 부분이 구분된다.

(3) 그런데 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분 '  '은 그 형상에 비추어 지정상품의 국내 수요자나 거래자들에게 '왕관 도형'으로 인식될 것으로 보이는바, 아래에서 보는 바와 같이 선등록상표 1의 구성 중 도형 부분 및 선등록상표 2, 3인 왕관 도형 표장(이하 '원고의 왕관 표장'이라 한다) '  '과 유사하므로, 앞서 본 원고의 왕관 도형 표장의 저명성이 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분의 식별력에도 영향을 줄 것으로 보인다. 이러한 점에다가 상단 도형 부분이 이 사건 등록상표의 전체 구성 중 1/2 정도의 크기를 차지하여 쉽게 인식될 수 있는 점 등을 보태어 보면, 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분은 비교적 식별력이 강하다고 봄이 타당하다.

(4) 반면 이 사건 등록상표의 구성 중 하단 도형 부분 "  "은 일련의 V자형상의 도형이 상단의 왕관 도형 부분의 밑에서부터 아래로 점차 커져 확산하는 듯한 형상으로 특별한 호칭이나 관념을 상징하기 어려워, 그 지정상품의 국내 수요자나 거래자들에게 상단의 왕관 도형 부분을 강조하거나 장식하는 부수적 또는 보조적인 부분

으로 인식될 여지가 크다. 따라서 하단 도형 부분은 상단의 왕관 도형 부분보다 식별력이 미약하다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 피고는 하단의 도형 부분이 국내 수요자와 거래자들에게 '다이아몬드' 형상으로 인식될 것이어서 식별력이 강하다는 취지로 주장하나, 갑 제8호증의 각 기재만으로는 국내 수요자와 거래자들이 별다른 설명 없이 하단의 도형 부분을 바로 '다이아몬드' 형상으로 직감한다고 보기 어렵고, 달리 피고 주장과 같이 볼 만한 자료가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(5) 피고는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 다수의 왕관 도형 표장이 상표로 등록된 점을 고려하면 이 사건 등록상표의 구성 중 상단의 왕관 도형 부분은 식별력이 없으므로 이를 요부라고 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, 결합상표 중 일부 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정을 해당 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때 고려할 수 있지만, 이러한 경우 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 본다. 을 제2, 4호증의 각 기재에 의하면, 별지 기재의 왕관 도형을 포함하는 상표들(약 52건, 이하 '별지 기재 왕관 도형 표장'이라 한다)이 이 사건 등록상표의 출원일 전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품[유사군코드 G4401, G4509, G4510(귀금속제 액세서리, 보석제 액세서리 등 포함), S2044, S2045(귀

금속판매 도소매업 포함)]을 지정상품으로 하여 출원·등록된 사실은 인정된다.

그러나 ① 별지 기재 왕관 도형 표장들의 구성 중 왕관 도형 부분은 원고의 왕관 표장의 특징을 갖추지 아니하여 외관에서 차이가 있는 반면, 아래 라)항에서 검토하는 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 왕관 도형 부분은 원고의 왕관 표장과 유사하고, ② 원고의 왕관 표장은 앞서 본 바와 같이 저명상표로서 선등록상표들의 출원 당시는 물론 이 사건 등록상표의 등록결정일에도 그 지정상품인 시계, 팔찌, 장신구(jewelry) 등과 관련하여 식별력이 있으며, ③ 별지 기재 왕관 도형 표장들이 출원·등록되었다는 사정만으로는 공익상 원고의 왕관 표장을 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기 어렵고, 달리 그렇게 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없으므로, 결국 별지 기재 왕관 도형 표장들이 출원·등록되었다는 사정만으로는 이 사건 등록상표의 구성 중 왕관 도형 부분이 식별력이 없다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

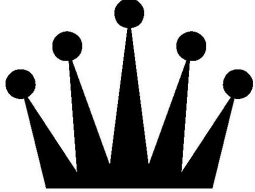
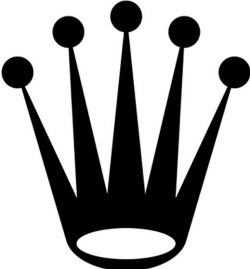
라) 검토



선등록상표 1 ' **ROLEX** '은 상단의 왕관 도형 부분과 하단의 'ROLEX' 문자 부분으로 구성된 것으로, 양자가 불가분하게 결합한 것이 아니고, 앞서 본 바와 같이 상단의 왕관 도형 부분 역시 저명성을 취득한 것이므로, 선등록상표 1에서 왕관 도형 부분 또한 요부가 된다. 이러한 전제에서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장을 대비한다.

국내 수요자와 거래자들의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장을 이격적으로 관찰하면, ① 양 상표는 모두 왕관 도형을 기

본적 형상으로 하는 점, ② 왕관의 형상이 밑변의 길이보다 높이가 상대적으로 훨씬 긴 삼각형 5개가 왕관 도형 밑단에서 일정한 사이각을 유지하며 부채꼴 형태로 연속하여 배열되어 전체적으로 하단에서 상단으로 퍼져나가는 형상이고, 각 삼각형의 끝 부분에는 동일한 크기의 원 도형이 결합된 점, ③ 양 표장에서 서로 대응하는 각 삼각형의 밑변 길이와 높이의 비율 및 각 삼각형 도형 부분의 크기와 원 도형 부분의 크기의 비율이 비슷한 점 등으로 인하여, 이 사건 등록상표의 왕관 도형은 하단부가 평평하고 평면적인 형상인 반면 원고의 왕관 표장은 하단부가 내부가 빈 타원 형상으로 되어 입체감을 주는 점에서 차이가 있음에도 불구하고, 양 표장은 외관에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

이 사건 등록상표의 왕관 도형	원고의 왕관 표장
	

또한, 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장은 국내 수요자와 거래자들이 '왕관' 형상으로 인식할 것이라는 점에서 관념도 동일하다(피고는 이 사건 등록상표는 '귀금속 중의 왕인 다이아몬드'나 '다이아몬드 왕관' 정도로 관념되는 반면, 선등록상표들은 '왕관'으로 인식되거나 선등록상표 1의 구성 중 문자 부분에 의하여 'G 시계'로 관념되므로 양 표장은 관념이 다르다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 하단 도형 부분이 '다이아몬드'로 직감된다고 보기 어려우므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다).

이처럼 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 요부인 왕관 도형 부분과 선등록상표들의 요부 내지 그 자체인 원고의 왕관 표장이 외관에서 주는 지배적인 인상이 유사하고, 관념도 동일하여 양 표장은 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 국내 수요자와 거래자들에게 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 유사하다고 봄이 타당하다.

2) 지정상품의 유사 여부

가) 관련 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

나) 검토

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 통하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사하다.

(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '귀금속 도금제 시계, 금시계'는 '시계류 상품'이라는 점에서 선등록상표 1의 지정상품인 '팔목시계, 회중시계, 시계팔찌' 등 및 선등록상표 3의 지정상품인 '시계(watches), 팔목시계(wristwatches)' 등과 실질적으로 동일한 상품에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '귀금속제 팔찌, 귀금속제 팔찌체인, 벵글 팔

찌, 팔찌, 팔찌(장신구), 팔찌용 귀금속제 보석체인, 귀금속제 식별팔찌' 등은 '팔찌류 상품'이라는 점에서 선등록상표 1의 지정상품인 '시계팔찌' 및 선등록상표 2의 지정상품인 '팔찌'와 실질적으로 동일한 상품에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 나머지 지정상품도 모두 선등록상표들의 지정상품(선등록상표 3의 경우에는 특히 jewelry, precious stones and semi-precious stones, precious metals and their alloys)과 비교하여 ① 상품류 구분상 동일한 제14류에 속하고, ② 신체에 착용하는 장신구로 사용된다는 점에서 용도가 유사하고, ③ 수요자와 생산자·판매자가 상당 부분 중첩되는 것으로 보이므로, 선등록상표들의 지정상품들과 동일·유사한 상품에 해당한다[특히, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '결혼반지, 귀걸이, 귀금속도금제 목걸이, 귀금속도금제 반지, 귀금속제 귀찌, 금반지, 금줄(장신구), 목걸이, 목걸이(장신구), 바디 피어싱 보석, 반지(장신구), 발찌, 발찌(장신구), 백금반지, 보석목걸이, 보석형태의 귀금속제 장식품, 약혼반지, 옷깃용 핀(보석), 은반지, 체인(장신구), 귀걸이, 펜던트(장신구), 피어싱용 클립 온 귀걸이용 보석제 클립'은 선등록상표 3의 지정상품 중 'jewelry, precious stones and semi-precious stones, precious metals and their alloys' 등과 실질적으로 동일한 상품에 해당한다].

3) 피고의 기타 주장에 대한 판단

가) 피고는, 선등록상표들의 사용상품은 세계적으로 유명한 고가, 고품질의 상품들로서 이 사건 등록상표의 사용상품과 수요자 계층이 다르고, 품질이나 재료에도 차이가 있어, 양 상표가 동일한 지정상품에 함께 사용되더라도 수요자나 거래자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없으므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

나) 그러나 을 제1호증의 기재만으로는 피고 주장과 같이 선등록상표들의 사용상품들과 이 사건 등록상표의 사용상품이 수요자 계층이 다르고, 품질이나 재료에도 차이가 있음을 인정하기 어렵고, 달리 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표와 선등록상표들 사이에서 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으키지 않는다고 볼 만한 자료는 물론 이 사건 등록상표의 사용상품에 관한 구체적 거래실정이나 사용상품의 품질, 재료 등을 알 수 있는 자료가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.³⁾

4) 소결

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하고, 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 더 나아가 원고가 주장하는 다른 등록무효사유에 대해서 살펴볼 필요 없이 하여 그 상표등록이 모두 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 모두 이유 없다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬















3) 원고가 주장한 이 사건 등록상표의 등록무효사유 중 상표법 제34조 제1항 제11호 및 같은 항 제13호에 대해서 이 판결에서 더 나아가 구체적으로 판단하지는 아니하였으나, 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 등록무효사유와 같은 항 제13호의 등록무효사유는 수요자나 거래자가 상품의 품질이나 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있을 것을 요건으로 하지도 아니한다.









판사 정윤희

판사 김동규

[별지]

이 사건 등록상표의 출원 당시 유사군코드 G4401, G4509, G4510(귀금속제 액세서리, 보석제 액세서리 등 포함), S2044, S2045(귀금속판매 도소매업 포함)에 등록된 표장들

 ANNARONY 안나로니		A.Y. CROWN	 한국다이아몬드거래소	 한국금보석거래소
 한국다이아거래소	 한국진주거래소			o.r.d.i
			군 Kun young character design 君	
jnB just new begin	 MOONYA MOONYA 무냐무냐			
	COUNTESS MARA			IMPERIAL 임페리얼
				

끝.