

ROLEX 롤렉스 시계의 왕관도형과 유사여부 판단 상표등록 무효심판: 특허법원 2020. 7.

3. 선고 2019허6556 판결



이 사건 등록상표	선등록상표들의 왕관표장
	

1. 심판원 무효심판청구 기각 심결

원고 - 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호, 제12호, 제13호에 해당하여 무효 주장

특허심판원 심결 - 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." 심판청구 기각 심결

2. 특허법원 판결요지

등록상표의 상단 왕관 부분과 하단의 다이아몬드 부분 중 요부 판단

피고 주장요지 - 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 주장

특허법원 판단요지

① 별지 기재 왕관 도형 표장들의 구성 중 왕관 도형 부분은 원고의 왕관표장의 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.

유사여부 판단

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

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 '로렉스 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 부분

과 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

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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