

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020후10957 거절결정(상)
원고, 상고인 한국가로수보호 주식회사
소송대리인 변리사 이덕록
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허4345 판결
판 결 선 고 2020. 12. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자

가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조)

나. 이러한 법리에 따라 기록을 살펴보면, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표인 '**Urbansys**'와 선등록상표 '**AVANCIS**'가 유사하다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원상표는 '어반시스' 로, 선등록상표는 '어반시스' 또는 '아반시스' 로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.

(2) 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 '도시의'를 의미하는 'urban'과 '체계' 등을 의미하는 'system'의 약어 'sys'를 결합한 조어로 '도시의 체계' 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.

(3) 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표와 선등록상표가 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표 유사 판단에 관한 법리오해의 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 상품 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으

로 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 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

나. 이러한 법리에 따라 기록을 살펴보면, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표의 지정상품 '금속제 건축용 트렌치 커버'와 선등록상표의 지정상품 중 '태양열 집열판'이 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원상표의 지정상품인 '금속제 건축용 트렌치 커버'는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표의 지정상품 중 '태양열 집열판(Solar Collector)'은 태양에서 나오는 열 에너지를 전기로 변환하는 태양열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정 상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다.

(2) '태양열 집열판'이 건축물에 부착·설치되는 경우가 많다는 점을 고려하더라도, '금속제 건축용 트렌치 커버'와 '태양열 집열판'은 각 건축자재 분야와 신재생에너지 분야라는 다른 산업분야에 속하는 상품들로 볼 수 있고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 다르다.

(3) 피고 제출 증거만으로는 양 지정상품의 생산, 판매, 시공 업체가 일반적으로 일치한다고 보기 어렵고, '태양열 집열기'가 '트렌치 커버'와 근거리에서 설치되는 일이 잦다는 것만으로는 위에서 본 것처럼 그 속성과 용도 등이 현저히 다른 각 지정상품에 대하여 그 출처의 오인·혼동이 생길 것으로 보이지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 '태양열 집열판'이 유사한 상품에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 지정상품의 유사 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 민유숙

 대법관 김재형

 대법관 이동원

주 심 대법관 노태악