

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019허2967 등록취소(디)

원 고 A

소송대리인 법무법인 (유한)세광 담당변호사 김도훈

소송복대리인 변호사 송정윤

피 고 특허청장

소송수행자 류승호

피고보조참가인 B

대표자 C

소송대리인 변호사 김서영

변 론 종 결 2019. 7. 11.

판 결 선 고 2019. 7. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 3. 7. 2018취1호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 4. 26./ 2017. 7. 10./ 디자인 제0914610호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 가방지
- 3) 디자인권자: 원고
- 4) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점 및 도면: 별지 1과 같다.

나. 선행디자인 및 선행상표들

1) 선행디자인

가) 공지일/ 장소: 2004. 4. 21./ 네이버 (<http://blog.naver.com/D>)

나) 물품의 명칭: 가방

다) 도면: 별지 2와 같다.

2) 선행상표 1



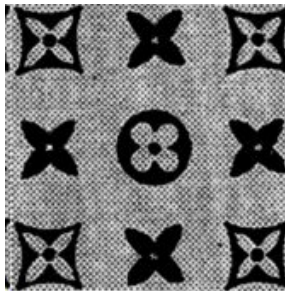
가) 상표:

나) 등록일/ 등록번호: 1985. 1. 17./ 상표 제109060호

다) 상표권자: 피고 보조참가인

라) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 책가방, 서류가방, 가죽제상자, 보스턴백, 여행용트렁크, 핸드백 등

3) 선행상표 2



가) 상표:

나) 등록일/ 등록번호: 1992. 1. 17./ 상표 제231194호

다) 상표권자: 피고 보조참가인

라) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 여행용트렁크, 여행용가방, 여행용손가방, 핸드백, 서류가방, 가죽제키케이스 등

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 등록디자인이 등록되자, 피고 보조참가인은 2017. 9. 22. 이에 대한 이의 신청을 하였고, 특허청 심사관합의체는 2018. 7. 2. 이 사건 등록디자인이 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 현저하게 알려져 있는 선행상표 1, 2와 유사하여 타인

의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인이라는 이유로 등록취소 결정을 하였으며, 이에 원고는 2018. 7. 30. 특허심판원에 위 등록취소결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2018취1호로 심리한 다음, 2019. 3. 7. 위 등록취소결정의 이유와 같은 취지로 하여 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1 내지 3호증(각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록디자인은 선행상표들과 물품 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 및 피고 보조참가인의 주장 요지

1) 이 사건 등록디자인은 피고 보조참가인의 주지저명한 상표인 선행상표들과 물품 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

2) 나아가 이 사건 등록디자인은 선행상표들 및 선행디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 이유에 의하여도 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 관련 규정

디자인보호법 제34조 제3호는, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로 "타인의 업

무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인"을 규정하고 있는바, 그 취지는, 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 디자인을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있으며, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 디자인을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다. 따라서 저명한 상표나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다.

나. 구체적 판단

1) 을 제3 내지 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 의하면, 선행상표들은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 피고 보조참가인이 생산·판매하는 직물지, 의류, 가방 등에서 상품의 출처를 표시하는 것으로 국내 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 것으로 봄이 타당하다.

가) 피고 보조참가인은 1910년 창립되어 의류, 향수, 액세서리, 가방, 귀금속 제품 등을 생산·판매하는 프랑스의 토털패션 회사이다.

나) 피고 보조참가인은 약자인 LV와 아르누보 경향의 꽃(또는 별) 무늬를 결합시킨 로고 표장들을 만들어 이들을 직물지, 의류, 가방 등 다양한 패션 상품들의 디자인에 지속적으로 사용하는 한편, 위 로고표장들의 최소 단위를 상표화하여 가방 등을 지정상품으로 하여 상표등록받았는데, 선행상표들은 위와 같은 피고 보조참가인의 대표적인 로고 상표들 중 하나이다.

다) 피고 보조참가인의 상호 상표인 'LOUIS VUITTON'은 다년간 브랜드 가치평가기관인 인터브랜드, 포스, 밀워드 브라운에 의해 전 세계 약 30위 권 내의 자산 가치 있는 상표로 선정된 바 있다.

라) 피고 보조참가인이 1991년경 대한민국에 설립한 자회사인 B 코리아의 매출액은 2009년 약 3,721억 원, 2010년 약 4,273억 원, 2011년 약 4,973억 원이었다(2012년 이후에는 B 코리아가 주식회사에서 유한회사로 조직 변경되어 재무제표가 공개되지 않고 있음).

마) 선행상표들이 사용된 피고 보조참가인의 상품들은 현재 전국의 35개 매장에서 판매되고 있다.

바) 선행상표들은 특허청이 발간한 '주로 도용되는 국내·외 상표집'에 2011년부터 2017년까지를 포함하여 다년간 수록되었다.

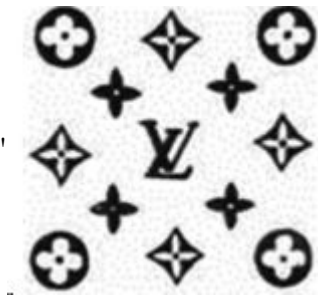
2) 이 사건 등록디자인의 대상물품은 '가방지'이고, 선행상표들의 지정상품은 '가방'이거나 '가방지'가 사용되는 상품류 구분에 속하므로, 양 물품은 서로 같은 물품 내지는 경제적으로 밀접한 관련관계가 있다(위 1. 기초사실 참조).

3) 이 사건 등록디자인의 모양은

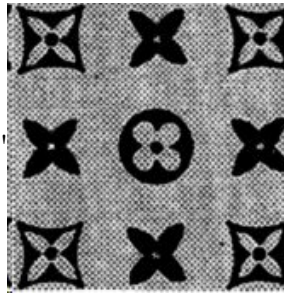


와 같이 일정한 형태의 꽃

(또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성이고, 선행상표들의 표장은




(선행상표 1),

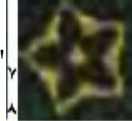


(선행상표 2)와 같이 역시 일

정한 형태의 꽃(또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성(선행상표 2) 또는 위 구성에

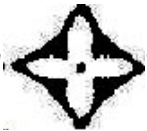
일정 로고()가 결합된 구성(선행상표 1)이다. 이를 보다 구체적으로 살펴보면,

이 사건 등록디자인의 단위 도형들인



는 선행상표들의

단위 도형들인



와 각각 대비하여 꽃잎의 수, 꽃 무늬

중 밝거나 어두운 부분의 각 면적 또는 위치(이상 선행상표 1, 2와의 차이점), 위 일정

로고의 유무 차이(이상 선행상표 2와의 차이점) 등 세부적인 면에서 다소 차이가 있으

나, 둥근 원 안에 둥근 복수개의 꽃잎을 가진 단순한 모양의 꽃이 원 면적을 모두 채

울 정도로 배치되어 있는 형태인 점(앞서 본 단위 도형들 중 가장 왼쪽에 위치한 각

단위 도형), 끝이 약간 뾰족한 복수개의 꽃잎을 가진 단순한 모양의 꽃이 작은 원형을

중심으로 각 꽃잎을 크게 벌린 상태로 배치되어 있는 형태인 점(앞서 본 단위 도형들 중 가운데 및 가장 오른쪽에 위치한 각 단위 도형) 등에서 이 사건 등록디자인과 선행상표들 중 대응되는 각 단위 도형의 전체적인 모티브가 유사하다. 나아가 이 사건 등록디자인과 선행상표들 모두 각 단위 도형이 일정한 간격과 크기의 비율을 유지하면서 연속적으로 주위를 둘러싼 형태로 구성된 디자인(또는 포장)이고, 전체 배열 구조에 있어서는 각 단위 도형이 상하좌우 방향으로 정사각형 또는 마름모꼴의 꼭짓점 부분을 따라 규칙적·반복적으로 배열된 구조라는 점에서 유사하며, 각 단위 도형의 비율적 크기 및 간격에 대하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들 모두 각 단위 도형의 비율적 크기가 거의 동일하고, 그 배치 간격도 거의 동일하다.

이에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들은 세부적인 단위 도형의 모양 차이 및 일정 로고의 유무 차이에 불구하고, 각 단위 도형의 구성, 배열의 모티브 등 이 사건 등록디자인과 선행상표들의 각 지배적인 특징이 전체적으로 유사하다.

4) 한편, 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 선행상표들의 각 단위 도형을 조금씩 변형한 도형들을 선행상표들의 전체적 구성, 배열 형태, 표현 방법과 같은 방식으로 조합한 후 대상물품인 '가방지' 전체에 표현하고 있다.

5) 앞서 본 인정사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들의 각 단위 도형의 모양과 일정 로고의 유무 차이는 주지저명한 상표인 선행상표들의 각 표장이 디자인으로 표현되었을 때 나타날 수 있는 미세한 변형에 불과한 것이라 할 것이므로, 결국 이 사건 등록디자인의 모양은 선행상표들의 각 표장과 유사하다. 또한 일반 수요자가 그 단위 도형들의 세부적인 부분까지 정확하게 관찰하여 기억하는 것이 아니라 디자인 전체가 주는 지배적인 인상에 따라 물품을 인식하게 된다고 할 것인데,

특히 주지저명한 상표가 디자인으로 표현된 경우에는 그와 같은 물품 인식에 따라 해당 물품의 출처까지 식별하는 것이 일반적인 거래의 실정인 점을 감안하여 보면, 이 사건 등록디자인이 선행상표들의 지정상품인 '가방' 또는 '가방지'가 사용된 물품에 구현되어 판매되는 경우, 일반 수요자는 이 사건 등록디자인이 구현된 가방을 주지저명한 선행상표들의 권리자인 피고 보조참가인 또는 그와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 가방 등 물품으로 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록디자인은 피고 보조참가인의 주지저명한 선행상표들의 표장과 유사하여 피고 보조참가인의 업무에 관련된 가방 등 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당하므로, 용이창작의 점에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 디자인 보호법 제34조 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면, 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김경란
	판사	김병국

판사 정희영

(별지 1)

이 사건 등록디자인

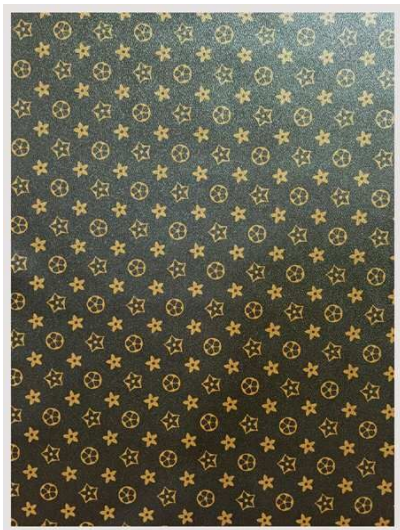
【디자인의 대상이 되는 물품】 가방지

【디자인의 설명】

1. 재질은 직물재 또는 가죽재임.
2. 본원디자인은 지갑, 지갑, 벨트, 핸드백, 명함지갑, 여행용 캐리어 등의 원단으로 사용되는 것임.
3. 본원디자인의 표면에 형성된 모양은 상, 하, 좌, 우로 연속 반복되는 것임.
4. 도면 1.1은 디자인의 표면도를 표현하는 도면임.
5. 이면은 무모양임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"가방지"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.



[도면 1.1]

(별지 2)

선행디자인



끝.