

선등록 ROLEX vs 후등록 ROLED 상표등록 무효심판 청구 - 특허심판원 2020. 8. 28. 청

구기각 심결



ROLEX 주장의 요지

국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표인 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 이 사건 등록상표를 사용하게 되는 경우, 일반 수요자에게 청구인의 선등록상표와 동일·유사한 상표로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높고 선등록상표의 식별력과 명성을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제11호에 해당한다

특허심판원 심결 - ROLEX 주장 배척

심결 이유 - 상표법 제34조 제1항 제11호 관련 판단

(1) 판단기준

상표법 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

(2) 구체적 사안의 판단

선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서 일반 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 널리 알려진 표장이라는 것에 대해서는 서로 다툼이 없으므로, 이를 인정하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 칭호가 구분되고 외관도 비유사하여 이 사건 등록상표에서 청구인의 선등록상표가 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 출처에 오인 혼동을 초래한다고 보기는 어렵다 할 것이다.

또한 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리의 사후 보장 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것 인바(대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 191(병합) 판결 등 참조),

이 사건 등록상표와 고가의 시계 제품으로 알려진 선등록상표는 일반적인 거래실정이 달라 청구인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

첨부: 심결문

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

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