

[상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 + 결합상표, 서비스표 유사판단: 대법원 2018.

3. 29. 선고 2017후2697 판결



1. 기초사실 - 무효심판 대상 등록 서비스표 vs 선등록상표



등록서비스표 " **PINK** "

지정서비스업: '귀금속제 액세서리. 비귀금속제 액세서리. 가방. 의류. 풋웨어. 캡모자. 모자
소매업'



선등록상표 " **DAWN FIELD** "

2. 대법원 판결요지

가. 판단 법리


둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 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 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 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, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 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 유

무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단

등록서비스표와 선등록상표 모두 '왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상'의 도형 부분을 포함하고 있으나 등록서비스표 출원일 이전에 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적

당하지 않으므로 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없음에도, 이와 달리 보아 등록서비스표가 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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