

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허7224 권리범위확인(상)

원 고 1. A

2. B

원고들 소송대리인 변리사 조현석

피 고 C

소송대리인 특허법인 대아

담당변리사 김유현

변 론 종 결 2018. 11. 22.

판 결 선 고 2019. 1. 10.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 8. 1. 2018당1252 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고들의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2017. 2. 9./ 2017. 10. 11./ 제1291851호

2) 구 성 : **거꾸로**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 가방, 지갑, 스포츠용 가방, 트렁크 및 여행가방, 우산, 양산, 지팡이, 어린이보호용 안전끈, 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것), 동물용 목걸이, 애완동물용 의류, 가죽, 인조가죽, 우산 및 그 부품, 우산대, 우산손잡이, 우산커버, 파라솔, 우산 또는 양산용 살

나. 확인대상표장

1) 구 성 : **거꾸로우산**

2) 사용상품 : 거꾸로 펴고 접는 우산

3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 원고들을 상대로 특허심판원에, 확인대상표장은 '거꾸로 된 우산'의 성질을 나타내는 기술적 표장이므로 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하고, 거래업계에서

그 사용상품인 '거꾸로 펴고 접는 방식의 우산'에 관하여 관용하는 표장이므로 상표법 제90조 제1항 제4호에도 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 주장하면서, 확인대상표장에 대해 소극적 권리범위확인심판(2018당1252)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 8. 1. '확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당하고 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없어 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들 주장의 요지(심결취소 사유)

확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당하지 않는다. 확인대상표장에는 이 사건 등록상표의 효력이 미치고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 우산은 확인대상표장의 사용상품과 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 판 단

가. 상표법 제90조 제1항 제2호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제90조 제1항 제2호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할

수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조). 한편, 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 '심결시'라고 보아야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제1, 8호증, 을 제2 내지 8, 14 내지 20호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 확인대상표장은 한글로 된 '거꾸로'와 '우산'이 결합된 문자표장이고, 그 중 '거꾸로'는 '차례나 방향, 또는 형편 따위가 반대로 되게'라는 뜻을 가진 부사로서 일상생활에서 흔히 사용되고 있다.

② 확인대상표장의 사용상품은 '거꾸로 펴고 접는 우산'으로 천과 살대를 이중으로 하여 일반 우산과 달리 거꾸로 펴고 접도록 고안된 우산이다. 즉 일반적인 우산과 달리 우산을 접으면 우산의 안쪽 면이 바깥을 향하고 빗물에 젖은 바깥 면이 안쪽을 향하게 되어 사용자가 빗물과 접촉하는 것을 방지하고 다 접은 경우 일반 우산을 거꾸로 세워놓은 형태가 된다.



③ 2000. 12. 29.부터 2017. 2. 7.경까지 '거꾸로 펴고 접는 우산'과 관련하여 18건의 특허 또는 실용신안이 출원되었다. 피고는 2015. 12. 3. '이중 차양막 구조를 가진 거꾸로 접히는 우산'이라는 발명의 명칭으로 특허출원(제10-2015-0171215호)을, 2015. 12. 4. 거꾸로 펴고 접는 우산의 '우산살'에 대해 디자인출원(제30-2015-0061769호)을 하였다. 피고는 거꾸로 펴고 접는 우산을 생산하여 '레그넷(REGNET)'이라는 상표로 판매하고 있다.

④ 2016. 10. 16.경 인터넷 검색사이트인 나무위키 백과사전에는 우산의 사용례



중 하나로 '거꾸로 우산'이 과 같은 사진 및 '비에 젖은 부분을 직접 만지지 않고 승차시나 좁은 공간에서도 펼칠 수 있는 장점이 있다'는 글과 함께 등재되었다.

⑤ '거꾸로 우산' 또는 '거꾸로 펴고 접는 우산'은 2013년 10월경부터 2017년 8월경까지 아래 표 기재와 같이 신문 및 텔레비전 뉴스에서 소개되었다.

게시일자	매체/프로그램명 등	제목, 주요내용 등	증거
2013. 10. 26.	KBS 1TV 황금의 펜타곤	영동한 청년 디자이너의 거꾸로 우산	을 제8호증의 1
2016. 6. 14.	KTV 국민방송	반대로 접히는 특이한 우산 일명 거꾸로 우산은 반대방향으로 접히기 때문에 아주 편리하게 사용할 수 있다고 합니다	을 제8호증의 2
2016. 6. 22.	MBC 뉴스	요즘 대세 아이템이죠? 거꾸로 우산인데요. 이렇게 일반 우산과는 다르게 접히는 모습을 보면 거꾸로 접히죠	을 제8호증의 3
2016. 6. 28.	뉴스인 데일리	독특한 발상, 특이한 우산, 레그넷 거꾸로 우산 거꾸로 우산은 기존 우산과는 다르게	을 제8호증의 4

		거꾸로 접고 거꾸로 펴는 역발상 제품이다.	
2016. 6. 22.	TV 조선	거꾸로 우산부터 LED우산까지 이색 우산 낱시오	을 제8호증의 5
2016. 11. 10.	매일경제신문	일명 거꾸로 우산이다...거꾸로 접히고 펴지는 우산을 사용하면 문을 아주 조금만 연 상태에서도 우산을 접을 수 있기 때문에 편리하다.	을 제8호증의 6
2017. 11. 10.	머니S	티몬은 최근 인기를 끄는 거꾸로 우산을 판매한다. 거꾸로 우산을 접었을 때에 비에 젖은 부분이 안쪽으로 들어가 빗물이 사용자에게 튀지 않는 특이한 우산이다.	을 제8호증의 7
2017. 8. 13.	서울경제	튀는 우산, 빗물은 안 튀네 빗물 안 떨어지는 '거꾸로 우산', 어깨까지 덮는 '헬멧우산' 인기	을 제8호증의 8

⑥ 인터넷 포털사이트인 네이버(NAVER)에서 2010. 1. 1.부터 2017. 9. 18.까지 '거꾸로 우산'으로 검색한 결과 웹사이트, 인터넷 뉴스, 블로그, 포스트, 지식iN 등에 거꾸로 펴고 접는 우산에 대하여 다수의 게시글, 이미지, 동영상 등이 게시되어 있었고, 2018. 6. 8. 인터넷 포털사이트인 구글(GOOGLE)에서 '거꾸로 우산'으로 검색한 결과 약 1,090개의 동영상이 검색되는 등 여러 게시물에서 '거꾸로 우산'을 일반적인 우산과는 펴고 접는 방향이 반대인 우산으로 지칭하고 있다.

⑦ 이 사건 심결일에 가까운 2018. 5. 28. 당시 네이버쇼핑에서 2,473건의 '거꾸로 우산' 제품이 판매를 위해 전시되어 있는데, 그중에서 원고가 제조한 제품을 제외하더라도 1,972건의 '거꾸로 우산' 제품이 전시되어 있다.

3) 판 단

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 확인대상표장의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장은 이 사건 심결일인 2018. 8. 1.을 기준

으로 그 사용상품인 '거꾸로 펴고 접는 우산'에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자들에게 거꾸로 폼다 접는 용도, 효능, 형상 등의 성질을 가진 우산으로 직감될 것으로 보인다. 아울러 확인대상표장은 같은 크기의 한글을 동일한 서체로 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 용도, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있으므로, 상표법 제90조 제1항 제2호의 상품의 용도, 효능, 형상 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다.

나. 이 사건 심결의 위법 여부

확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호의 상품의 용도, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않으므로, 이 사건 등록상표와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 나상훈

 판사 이지영