

등록무효(상)

[특허법원 2005. 6. 9. 2005허414]



【판시사항】

- [1] 등록상표 ""는 일반 수요자나 거래자 사이에서 중요부분인 "만으로 인식될 가능성이 높아 선등록상표 "", "INTEL INSIDE"와 그 중요부분을 중심으로 유사 여부를 판단하여야 한다고 한 사례
- [2] 등록상표 ""와 선등록상표 "", "INTEL INSIDE"는 표장의 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 만큼 서로 유사하거나, 등록상표로부터 선등록상표들이 용이하게 연상되어 선등록상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되거나, 등록상표가 선등록상표들을 모방한 것이라고 볼 수 없으므로, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 내지 제12호에 해당하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

- [1] 등록상표 ""에서 'ECODRY'는 사전에 나와 있지 아니한 조어(造語)로서, 전체 표장에서 차지하는 크기, 도안의 독창성 등에 비추어 등록상표에서 차지하는 비중이 극히 높은 반면, 문자부분을 둘러싼 타원은 간단하고 흔한 표장에 해당하고 'ECODRY' 아래에 배치된 'INSIDE'는 그 크기가 매우 작아 쉽게 눈에 띄지 아니할뿐더러, '내부, 안쪽'이라는 뜻을 가진 영어 단어로서, 지정상품의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 'ECODRY가 제품의 내부에 배치되어 있다' 또는 'ECODRY가 안에 있다'와 같이 표장의 핵심적 요소인 'ECODRY'의 위치나 상태를 암시하는 부수적 기능밖에 하지 않아 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약한 부분이라고 할 것이므로, 등록상표 ""는 일반 수요자나 거래자 사이에서 중요부분인 "만으로 인식될 가능성이 높아 선등록상표 "", "INTEL INSIDE"와 그 중요부분을 중심으로 유사 여부를 판단하여야 한다고 한 사례.
- [2] 등록상표 ""와 선등록상표 "", "INTEL INSIDE"는 표장의 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 만큼 서로 유사하거나, 등록상표로부터 선등록상표들이 용이하게 연상되어 선등록상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되거나, 등록상표가 선등록상표들을 모방한 것이라고 볼 수 없으므로, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 내지 제12호에 해당하지 않는다고 한 사례.

【참조조문】

- [1] 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호, 제11호, 제12호
- [2] 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호, 제11호, 제12호

【전문】

【원 고】 인텔 코오퍼레이션(소송대리인 변리사 정진상 외 2인)

【피 고】 디팍 파와 (소송대리인 유미특허법인 담당변리사 김진희)

【변론종결】 2005. 5. 19.

【주문】

】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 2004. 11. 30. 2003당2587호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

】 1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

① 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 3. 22./2003. 5. 20./(등록번호 1 생략)

② 구성 :

③ 지정상품 : 종자건조기, 플라스틱건조기, 야채건조기, 목재건조기, 가죽건조기, 가루제품건조기, 화훼건조기, 식품건조기(이상, 상품류 구분 제7류), 제습기, 습기들을 제거하여 최적의 환경을 유지시켜주기 위한 기능이 일체로 완비된 환경조절장치(Environment Control systems), 공기건조기(air dryers), 압축식 공기건조기(compressed air dryers), 습도조절기(humidity controllers), 습기조절기(moisture controllers), 화학품건조기, 사료건조장치, 화학기계기구용 건조장치, 에어컨디셔너, 에어컨디셔닝 유니트(units), 공기정화장치 및 기계, 공기 여과기기, 공기 이온화기, 공기 살균기, 공기처리용 이온화기기, 공기 냉각기기, 공기 건조기기, 건조대(desiccant bed), 건조용 회전자(desiccant rotor), 건조용 홈이 있는 매체(desiccant fluted media), 건조용 벌집구조물(desiccant honeycomb structure)(이상, 상품류 구분 제11류)

④ 상표권자 : 피고

나. 선등록상표, 서비스표

(1) 선등록상표 1

① 출원일/등록일/존속기간갱신등록일/등록번호 : 1991. 6. 14./1992. 7. 10./2002. 4. 17./(등록번호 2 생략)

② 구성 :

③ 지정상품 : 마이크로프로세서{상품류 구분 제9류(최초등록 당시 제39류였으나, 2002. 6. 7. 상품분류전환등록됨)}

④ 상표권자 : 원고

(2) 선등록상표서비스표 2

① 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 6. 23./2001. 5. 2./(등록번호 3 생략)

② 구성 :

③ 지정상품 및 서비스업 : 컴퓨터하드웨어 등(상품류 구분 제9류), 연하장 등(상품류 구분 제16류), 인터넷을 통한 컴퓨터 기술분야의 정보제공업(providing information in the field of computer technology via the internet) 등(서비스업류 구분 제42류)

④ 상표서비스표권자 : 원고

(3) 선등록상표 3

① 출원일/등록일/등록번호 : 1993. 12. 18./1995. 9. 13./(등록번호 4 생략)

② 구성 :

- ③ 지정상품 : 전기기계기구, 전기통신기계기구, 전자응용기계기구, 전기재료{구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39류}

④ 상표권자 : 원고

(4) 선등록서비스표 3

- ① 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 2. 13./2000. 2. 11./(등록번호 5 생략)

② 구성 :

- ③ 지정서비스업 : 컴퓨터 온라인을 통한 카탈로그 제공 통신판매 대행업(컴퓨터하드웨어·컴퓨터소프트웨어·컴퓨터네트워크·원격전자회의·통신관련제품 및 서비스에 관련된 것임) 등(서비스업류 구분 제35류), 컴퓨터를 통한 온라인 교육지도업(컴퓨터하드웨어·컴퓨터소프트웨어·컴퓨터네트워크·원격전자회의·통신관련제품 및 서비스의 구입·사용·보호·유지관리·업그레이딩·업데이트·구성에 관한 개인지도·강의·조언·교습방법·전문가의 지도·토론을 통해 이루어지는 것임) 등(서비스업류 구분 제41류), 다수의 사용자를 위한 컴퓨터네트워크 액세스 제공업 등(서비스업류 구분 제42류)

④ 서비스표권자 : 원고

(5) 선등록상표 4

① 공통된 구성 : INTEL INSIDE

② 각 출원일/등록일/등록번호/지정상품

- ㉠ 1997. 10. 14./1998. 12. 22./제434755호/돼지저금통 등(구 상품류 구분 제18류)
㉡ 1997. 10. 14./1998. 12. 22./제434756호/여행용 가방 등(구 상품류 구분 제25류)
㉢ 1998. 4. 2./1999. 2. 10./제441346호/교재, 교구 등(상품류 구분 제16류)
㉣ 1997. 10. 14./1999. 3. 11./제443872호/옷깃 핀 등(구 상품류 구분 제45류)
㉤ 1997. 10. 14./1999. 3. 16./제444391호/바인더 등(구 상품류 구분 제22류)
㉥ 1997. 10. 14./1999. 4. 16./제446390호/우산(구 상품류 구분 제27류)
㉦ 1998. 9. 10./1999. 4. 16./제446396호/열쇠 줄(상품류 구분 제30류)
㉧ 1998. 9. 10./1999. 4. 16./제446399호/탁상시계 등(상품류 구분 제35류)
㉨ 1998. 9. 10./1999. 4. 16./제446402호/다이아몬드 등(상품류 구분 제44류)
㉩ 1997. 10. 14./1999. 7. 12./제450755호/포제 완구 등(구 상품류 구분 제43류)

③ 각 상표권자 : 원고

(6) 선등록상표 5

① 공통된 구성 : 인텔 인사이드

② 각 출원일/등록일/등록번호/지정상품

- ㉠ 1995. 7. 26./1997. 7. 14./(등록번호 6 생략)/마이크로프로세서 등(구 상품류 구분 제39류)
㉡ 1995. 7. 26./1997. 6. 3./(등록번호 7 생략)/서적(컴퓨터소프트웨어 및 하드웨어 제품에 관한 것임) 등 (구 상품류 구분 제52류)

③ 각 상표권자 : 원고

(7) 선등록상표 6

① 출원일/등록일/등록번호 : 1996. 11. 2./1998. 2. 9./(등록번호 8 생략)

② 구성 : THE COMPUTER INSIDE

③ 지정 상품 : 서적, 신문 등(구 상품류 구분 제52류)

④ 상표권자 : 원고

(8) 선등록상표 7

① 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 3. 29./2000. 3. 24./(등록번호 9 생략)

② 구성 : INTEL THE COMPUTER INSIDE

③ 지정 상품 : 컴퓨터운영시스템 소프트웨어 등(상품류 구분 제9류)

④ 상표권자 : 원고

(9) 선등록상표 8

① 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 7. 12./2001. 3. 5./(등록번호 10 생략)

② 구성 : INTEL INSIDE XEON

③ 지정 상품 : 컴퓨터 등(상품류 구분 제9류)

④ 상표권자 : 원고

(10) 선등록서비스표 9

① 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 3. 6./2001. 9. 25./(등록번호 11 생략)

② 구성 : THE JOURNEY INSIDE

③ 지정 서비스업 : 교수업(컴퓨터 및 컴퓨터와 관련한 상품에 관한 것임) 등(서비스업류 구분 제41류)

④ 서비스표권자 : 원고

(11) 비교대상상표 10(심결은 이를 선출원상표로 오인하여 대비의 대상에 포함시키고 있으므로, 이하 심결의 요지 부분에서 이를 '선등록상표, 서비스표'에 포함시키기로 한다)

① 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 12. 22./2002. 5. 23./(등록번호 12 생략)

② 구성 :

③ 지정상품 : 반도체, 마이크로프로세서, 집적회로(상품류 구분 제9류)

④ 상표권자 : 원고

다.

절차의 경위

(1) 원고는 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 내지 제12호의 등록무효사유가 있다고 주장하면서 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였으며, 특허심판원은 이를 2003당2587호 사건으로 심리, 2004. 11. 30. (2)와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결 이유의 요지

(가) 표장의 동일·유사 여부

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표 3의 대비

이 사건 등록상표는 타원 안에 문자가 결합된 표장 전체로서, 또는 문자 부분인 'ECODRY'만으로 인식될 가능성이 많은 데 비하여 선등록상표 3은 타원형의 외관 전체로 인식되거나 한글 자음 'ㅇ', 또는 '타원형의 열린 테두리선', '열려 있는 타원형' 등으로 호칭, 관념될 것이어서 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 서로 다르다.

2) 이 사건 등록상표와 나머지 선등록상표, 서비스표의 대비

가) 이 사건 등록상표 중 'INSIDE'는 표장의 구성상 작은 글씨로 표현한 부기적 부분이며 지정상품과의 관계에서 식별력이 부족하여, 이 사건 등록상표는 그 전체로서 인식되거나 중요부분인 'ECODRY'로 직감된다.

나) 선등록상표, 서비스표의 표장 중 'inside' 또는 '인사이드'는, 'intel'과 결합하여 '인텔 칩이 내장된', 'intel사의 칩이 탑재된' 등의 의미를 직감케 하므로 각 지정상품이나 서비스업 중 '컴퓨터, 반도체, 마이크로프로세서' 등과 관련이 있는 상품이나 서비스업에 대하여 식별력이 없을 뿐 아니라, 이와 관련이 없는 상품이나 서비스업에 관해서도, 'intel' 부분은 우리나라에서 반도체나 마이크로프로세서 등에 관하여 주지, 저명한 정도에 이른 상호상표로서 주로 'intel' 또는 '인텔'로 알려져 있고 'inside'나 '인사이드' 부분은 부기적인 표시로 인식되고 있는 점, 우리나라의 일반적인 언어 관행상 복합어의 경우 첫 단어를 강하게 인식하고 발음하는 것이 보통이라는 점 등을 고려하면 선등록상표, 서비스표들이 'inside' 또는 '인사이드'만으로 분리, 인식될 가능성은 거의 없다.

다) 따라서 이 사건 등록상표인 "" 전체나 그 중요부분인 'ECODRY'와, 선등록상표, 서비스표 전체 또는 그 중요부분에 해당하는 'intel', 'intel pentium', '인텔', 'intel xeon', 'journey', 'intel celeron'은 외관, 호칭, 관념이 서로 다르다.

라) 나아가 원고는 이 사건 등록상표의 'ECODRY' 중 'ECO' 부분은 '환경학'을 의미하는 영어 단어 'Ecology'의 어두 부분이고, 'DRY'는 '건조시킨다'는 의미가 있으므로 지정상품 중 '종자건조기, 플라스틱 건조기', '환경조절장치, 공기 건조기' 등과의 관계에서 기술적 표장이라고 주장하나, 우리나라에서의 영어보급 수준상 'Ecology'가 일반 수요자나 거래자 사이에서 그와 같은 의미로 직감된다고 보기 어려우므로 위 주장은 이유 없다.

(나) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품들과 선등록상표, 서비스표의 지정상품, 서비스업 사이에는 상품이나 서비스의 형태, 용도, 제조자, 유통경로, 수요자 등이 일치되는 점을 찾을 수 없으므로 상품이나 서비스업이 동일·유사하지 않고 아무런 경제적 건련관계조차 인정되지 아니한다.

(다) 한편, 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제10호의 등록무효 사유가 있는지에 관하여 보면, 선등록상표, 서비스표 중 'intel' 부분이 국내에서 저명한 사실은 인정되나 그 밖에 'inside' 또는 'inside'가 결합된 다른 선등록상표, 서비스표나 "" 표장이 국내에서 저명성을 취득한 것으로 보기는 어렵고, 가사 "INTEL INSIDE", "인텔 인사이드", "", "" 표장이 국내에서 저명하다고 가정하더라도, 여전히 그 중요부분으로서 이 사건 등록상표와의 대비대상이 되는 것은 'intel' 또는 '인텔' 부분이라 할 것이어서, 결국 위 (가)의 2)의 다)항에서 대비한 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표, 서비스표와 유사하다고 할 수 없어 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

(라) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표, 서비스표와 표장이 동일·유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 내지 제12호에 해당하지 아니한다.

[증 거] 갑 제1호증 내지 제5호증의 9

2. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

가. 선등록상표 1, 4의 저명성

원고는 1971년 컴퓨터 마이크로프로세서를 최초로 개발한 이래 선등록상표 1, 4를 사용해 오면서 전 세계 마이크로프로세서 시장의 80%를 점유하고 있고, 2000년 현재 국내의 매출액이 약 16억 달러이며 최근 5년간 국내에서의 광고비로 매년 500 내지 600만 달러를 사용하고 있고, 선등록상표들의 사용자에게 지원하는 광고비가 2000년, 2001년에 각 2,800만 달러에 이르고 있으며, 2004. 1. 현재 국내의 컴퓨터 보급률이 1,300만 대 이상인 점 등으로 미루어 보면 선등록상표 1, 4는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 이미 국내, 국외에서 저명한 상태에 이르렀다고 보아야 한다.

나. 선등록상표 1, 4와 이 사건 등록상표의 표장의 동일·유사(원고는 1의 나.항에 열거된 선등록상표, 서비스표들 중 선등록상표 1, 4 이외의 다른 상표, 서비스표들은 선등록상표로 삼지 아니하고 '참고상표'로 할 뿐이라고 주장한다.

)

(1) 이 사건 등록상표와 선등록상표 1은 모두 타원형의 띠 모양 도형 내부에 영문자가 상, 하단으로 병기되어 있는 점에서 전체적인 외관이 유사하며, 이 사건 등록상표의 호칭상 중요부분은 'ECODRY'와 'INSIDE'이므로 이 사건 등록상표는 '에코드라이 인사이드', '에코드라이', 또는 '인사이드'로 호칭될 것이고, 선등록상표 1, 4의 호칭상 중요부분은 'intel'과 'inside'이므로 위 선등록상표들은 '인텔 인사이드', '인텔' 또는 '인사이드'로 호칭될 것인데, 양 상표가 '인사이드'로 불리울 경우 호칭과 관념이 동일하다.

(2) 선등록상표 1의 구성 중 " 모양은 그 자체로 독창성을 갖추고 있어 식별력이 있을 뿐 아니라, 'intel'과 같은 고유명사의 뒤에 'inside'를 배치하는 구성은 일반적인 영문법상의 표기방법과 부합하지 않으며 원고에 의하여 독창적으로 만들어진 것인바, 이 사건 등록상표는 위와 같은 선등록상표 1의 구성상 모티브를 그대로 모방한 것이다.

다.

이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호 해당

위와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 4와 유사할 뿐 아니라 동일한 모티브 및 아이디어로 구성되어 있으며, 일반 수요자의 입장에서는 이 사건 등록상표의 지정상품들과 같이 첨단기능을 수행하는 상품에는 고성능의 마이크로프로세서가 필수적으로 장착되었을 것으로 인식하기 쉬우므로, 이 사건 등록상표의 지정상품들과 선등록상표 1, 4의 지정상품들은 동일하지 않더라도 서로 밀접한 경제적 관련이 있고, 하나의 기업이 여러 가지 이질적 산업분야에 걸쳐 이중 상품을 생산, 판매하는 현대의 산업 구조, 컴퓨터, 통신, 가전산업의 통합 등과 같은 거래실정을 고려하면, 원고 또는 원고와 일정한 관계가 있는 자에 의하여 사용되는 상표로 오인·혼동을 초래하여 원고의 영업상의 신용 및 고객 흡인력을 훼손하고 수요자들을 기만할 우려가 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호에 해당한다.

라. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제4호, 제12호 해당

피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 관하여 이미 ""라는 상표를 가지고 있었음에도 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내·외에서 저명한 선등록상표 1을 모방하여 그 영업적 신용에 편승함으로써 부당한 이익을 얻을 목적으로 선등록상표 1과 구성이 유사한 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 것이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제12호에 해당한다.

3. 피고 주장의 요지

가. 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정 당시 선등록상표 1, 4가 국내에서 주지, 저명하였거나 특정인의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호에 해당하지 아니한다.

나. 선등록상표 1, 4 중 'inside'는 식별력 없는 부분이어서 중요부분은 'intel'이고, 이 사건 등록상표의 중요부분은 'ECODRY'이므로, 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 서로 다르다.

또한, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1이 둥근 원 안에 '단어 + inside'라는 문자를 배치한 구성상의 공통점이 있다고 하더라도 위와 같이 양 표장의 중요부분이 완전히 다르므로 거래사회에서 출처의 오인·혼동을 불러일으킬 우려는 없다.

다.

피고가 기존에 보유하고 있던 ""라는 상표 외에 이 사건 등록상표를 별도로 출원, 등록한 것은 이 사건 등록상표의 지정상품 중에 그 부품으로 ""를 부착한 '제습기 로터' 등을 사용하고 있는 것들이 있었기 때문이며, 이 사건 등록상표에는 '부품이 내장된 상품'이라는 것을 표시하기 위하여 'INSIDE'라는 단어를 부가한 것이지, 선등록상표 1, 4를 모방하여 그 영업적 신용에 편승하기 위한 목적으로 이를 부가한 것이 아니다.

4. 판 단

가. 전제가 되는 법리

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는, 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용할 것이 요구되고(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하기 위해서는 타인의 저명한 상표와 동일·유사하거나, 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우라야 하며(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 타인의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 사용상표와 동일·유사하고 사용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 사용상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우와 마찬가지로 사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야 하고(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등), 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 국내 또는 외국에서 저명한 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부당한 이익을 얻거나 그 타인에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적으로 사용하는 경우이어야 한다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표 1, 4의 대비

(1) 이 사건 등록상표의 중요부분

이 사건 등록상표는 형태의 타원 안에, "와 같이 도안이 가미된 문자가 배치되고 그 아래 작은 글씨로 'INSIDE'라는 문자가 부기된 것인바, 'ECODRY'는 사전에 나와 있지 아니한 조어(造語)로서, 전체 표장에서 차지하는 크기, 도안의 독창성 등에 비추어 이 사건 등록상표에서 차지하는 비중이 극히 높은 반면, 문자부분을 둘러싼 위 타원은 간단하고 흔한 표장에 해당하고, "아래에 배치된 'INSIDE'는 그 크기가 매우 작아 쉽게 눈에 띄지 아닐뿐더러, '내부, 안쪽'이라는 뜻을 가지 영어 단어로서, 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 'ECODRY가 제품의 내부에 배치되어 있다' 또는 'ECODRY가 안에 있다'와 같이 표장의 핵심적 요소인 'ECODRY'의 위치나 상태를 암시하는 부수적 기능밖에 하지 않는다 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약한 부분이라 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자 사이에서 중요부분인 "만으로 인식될 가능성이 매우 높으며, 선등록상표 1, 4와도 위 중요부분을 중심으로 유사 여부를 대비함이 상당하다.

(2) 선등록상표 1, 4와의 대비

(가) 외관의 대비

선등록상표 1은 형태의 타원 안에 글자체나 크기에 차이가 없이 'intel'과 'inside'라는 단어가 비스듬히 상하 병기되어 있는 것이어서, 이 사건 등록상표와는 외관의 중요부분에 해당하는 문자의 구성과 크기, 배열에 확연한 차이가 있으므로 양 표장은 외관이 서로 다르다.

(나) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 중요부분에 의하여 '에코드라이' 또는 '이코드라이'로 약칭될 것임(앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 중 'INSIDE' 부분의 식별력이 미약한 사정에 더하여, 두 개 이상의 단어가 결합된 외국어의 경우 특징적인 부분, 특히 앞부분의 단어만으로 약칭하기 쉬운 거래계의 관행에 비추어 더욱 그러하다.

에 비하여, 선등록상표 1, 4 중 'intel'은 원고의 상호이기도 한 고유명사이고 표장의 앞부분에 위치하여 강한 인식을 주는 반면, 'inside'는 '내부, 안쪽'이라는 뜻의 비교적 흔한 단어로서 표장의 뒷부분에 위치하고 있으므로 선등록상표 1, 4가 '인사이드'만으로 약칭될 가능성은 많지 않고, 이는 각 '인텔' 또는 '인텔 인사이드'로 불리기 쉽다 할 것이다. 따라서 양 표장은 호칭이 서로 다르다.

(다) 관념의 대비

이 사건 등록상표의 'ECODRY'는 특별한 의미를 가지지 아니하는 조어인 반면, 선등록상표 1, 4의 'intel'은 고유명사이고, 'intel inside'는 'intel이 내부에 배치되어 있다'는 의미를 가진다 할 것이므로 양 표장은 관념의 대비가 불가능하거나 서로 다르다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는 선등록상표 1, 4가 이 사건 등록상표의 출원시 및 등록결정시에 국내·외에서 이미 저명성을 획득하였을 뿐 아니라, 'intel' 뒤에 'inside'를 배치하는 일반적인 영어 문법을 벗어난 독창적인 구성으로 인하여 'inside' 부분이 사용에 의한 식별력을 취득함으로써 결국 'intel', 'inside', 그리고 도형부분이 모두 대등한 식별력을 가지게 되었으므로, 그

중 'inside' 부분을 이 사건 등록상표와의 대비대상에서 제외하여서는 아니되며, 선등록상표 1이 저명한 상표인 이상, 이와 동일하게 특정 단어와 'inside'를 병기하고 문자부분을 타원으로 둘러싼 구성상의 모티브를 가지고 있는 이 사건 등록상표는 위 선등록상표 1을 모방한 것으로 보아야 한다고 주장하므로 살피건대, 선등록상표 1, 4가 저명한 상표라고 하여 반드시 'inside'나 도형부분이 'intel'과 대등한 독립적 식별력을 가지게 된다고 볼 근거가 없을 뿐 아니라, 선등록상표 1, 4가 저명성을 획득하여 그 중 'inside' 부분이 식별력을 얻고, 일반 수요자들이 위 선등록상표들을 '인사이드'만으로 약칭할 가능성이 있다고 하더라도, 그로 인하여 일반 수요자들이 이와 대비의 대상이 되는 이 사건 등록상표까지도 '인사이드'만으로 약칭 또는 관념하게 된다고 볼 수 없다.

또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 중요부분인 "로 인하여 선등록상표 1, 4와 확연히 구별되는 이상, 이 사건 등록상표의 나머지 부분으로서 간단하고 흔한 표장에 지나지 않는 타원이나, 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약한 'inside' 부분이 저명상표인 선등록상표 1, 4와 공통된다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 선등록상표 1, 4를 모방한 것으로 추단할 수도 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다.

소결론

위와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표 1, 4는 표장의 외관, 호칭, 관념이 확연히 달라 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 만큼 서로 유사하다거나, 이 사건 등록상표로부터 선등록상표 1, 4가 용이하게 연상되어 원고의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되거나, 이 사건 등록상표가 선등록상표 1, 4를 모방한 것이라고 볼 수 없다.

따라서 양 상표의 지정상품의 유사 여부나 원·피고의 나머지 주장에 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 4와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 내지 제12호에 해당하지 않아 등록무효의 사유가 없다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

5. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 한동수