

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2023허13049 권리범위확인(상)

원 고 1. A

2. 주식회사 B

대표이사 C

원고들 소송대리인 법무법인 반우 담당변호사 정혜승

피 고 주식회사 D

대표자 사내이사 E

소송대리인 변리사 한태근, 양한나

변 론 종 결 2024. 7. 10.

판 결 선 고 2024. 8. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2023. 7. 20. 2023당1126호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고들의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표등록 제1864945호/ 2020. 11. 16./ 2022. 2. 24./ 2022. 5. 9.

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 영양크림(화장품), 화장용 로션, 화장용 클렌징크림, 화장비누, 향수, 치약, 에센셜오일, 얼굴용 에센스, 스킨로션, 샴푸, 아이크림, 화장용 마스크팩, 바디비누, 헤어컨디셔너, 선스크린오일(화장품), 샤워젤/크림 및 오일, 세면용품, 스킨케어용 화장품, 눈썹용 화장품.

나. 피고의 확인대상표장

1) 구성: 티원

2) 사용상품: 화장품, 스킨케어용 화장품, 콜라겐 마스크.

3) 실사용 표장: 다음 표와 같다.

| 실사용 포장(갑 제13호증, 을 제2, 4호증) | | |
|---|---|---|
|  |  |  |

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2023. 3. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2023당1126호로 심리한 다음, 2023. 7. 20. '확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.'는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 10 내지 17, 20호증, 을 제1 내지 5호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고들

① 피고는 실사용 포장과 같이 확인대상표장(티원)을 '스킨부스터 콜라겐 마스크' 등의 표기와 함께 사용하였다. 그러나 확인대상표장을 제외한 나머지 부분은 식별력이

없는 부기 부분에 불과하므로, 확인대상표장과 피고 실사용 표장의 동일성이 인정된다.

② 확인대상표장은 사용상품의 출처표시로 사용되었다.

③ 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

나. 피고

① 확인대상표장은 피고의 실사용 표장과 상이하므로 원고들의 권리범위확인심판 청구는 부적법하다.

② 이 사건 등록상표 중 '티원콜라겐' 부분은 여러 종류의 콜라겐 중 Type 1 콜라겐을 의미하고 '100' 부분은 100% 함유를 의미하는 것으로, 식별력이 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하고, 이와 같이 비교 시 외관, 호칭 및 관념이 상이하다. 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 확인대상표장과 실사용 표장의 동일성에 관하여

1) 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판 청구는 부적법하나, 확인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결 등 참조).

2) 피고의 실사용 표장은 확인대상표장에 '스킨부스터 콜라겐 마스크', '프레스티지 73 콜라겐 마스크'가 추가되어 있다. 그러나 추가된 부분은 확인대상표장 뒤에 띄어쓰

기 후 위치하고, 확인대상표장의 사용상품인 화장품, 콜라겐 마스크의 성질을 표시하는 것으로 식별력이 없는 부기적 부분에 해당한다고 봄이 타당하다.

3) 피고는 확인대상표장과 영문인 'T1 SKIN BOOSTER COLLAGEN MASK'를 병기하여 사용하기도 하였다. 영문 중 'T1'은 확인대상표장을 간단하고 흔한 영어 알파벳 'T'와 숫자 '1'로 표시한 것이고 'SKIN BOOSTER COLLAGEN MASK' 부분은 사용상품인 화장품, 콜라겐 마스크의 성질을 표시하는 것으로, 각각의 식별력이 있다고 볼 수 없다. 또한 그 결합에 의해 새로운 관념이나 식별력을 형성한다고 보기도 어려우므로 영문 전체 역시 식별력이 없는 부기적 부분에 해당한다고 봄이 타당하다.

4) 확인대상표장과 실사용 포장의 차이나는 부분은 부기적인 것에 불과하므로, 확인대상표장은 실사용 포장과 동일성의 범위 내에 있다고 할 것이다.

나. 확인대상표장이 상표적으로 사용되었는지에 관하여

1) 상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 포장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것인바, 그 포장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조).

2) 먼저 확인대상표장이 상품의 식별표지로 사용될 수 있는지 여부, 즉 피고의 주장과 같이 식별력이 없는 표장에 해당하는지에 관하여 본다.

가) 앞서 든 증거, 갑 제22, 27호증(가지번호 포함)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 확인대상표장의 사용상품인 화장품, 스킨케어용 화장품, 콜라겐 마스크의 일반수

요자나 거래계에서 'Type 1 콜라겐'을 '티원콜라겐'으로 약칭하여 표기하고 있었다고 인정하기 어렵다. 따라서 확인대상표장이 콜라겐 중 'Type 1'을 의미하는 것으로 직감 된다고 볼 수 없다.

① 확인대상표장 '티원'은 2개 음절로 이루어진 사전적 의미가 없는 조어이고, 그 자체만으로는 사용상품인 화장품, 스킨케어용 화장품, 콜라겐 마스크와의 관계에서 특별한 관념을 떠올리기 어렵다.

② 피고는 여러 종류의 콜라겐 중 'Type 1 콜라겐'을 'T1콜라겐' 또는 '티원콜라겐'으로 약칭하고 있다고 주장하며, 인터넷 블로거들이 콜라겐 마스크 상품을 소개하면서 작성한 "T1 콜라겐이 함유된 콜라겐 필름팩", "피부에 직접적인 도움을 주는 대표적인 콜라겐은 T1, T2, T3, T4 정도가 있어요", "피부에 가장 많이 차지하고 있는 콜라겐 유형은 T1 이라고 합니다", "T1 콜라겐으로 집중 관리"라는 문구가 포함되어 있는 인터넷 블로그 게시물(을 제7, 9, 10, 13호증)을 제출하였다. 그러나 위 콜라겐 마스크는 원고 A이 설립한 주식회사 심플스틱 또는 원고들(이하 원고들과 주식회사 심플스틱을 통틀어 '원고 측'이라 한다)이 판매하는 상품이고, 위 인터넷 게시물은 원고 측이 인터넷 블로거들을 통해 콜라겐 마스크를 광고하는 과정에서 생성된 것이다.

③ 피고는 원고 측 및 피고 이외의 제3자가 판매한 콜라겐 마스크에 관한 인터넷 게시물(을 제8, 11, 12호증)을 제출하였다. 그러나 이는 3건에 불과하고, 그 내용 역시 'Type 1 콜라겐'을 'T1콜라겐'으로 약칭하였을 뿐 '티원콜라겐'으로 약칭하지는 않았다.

④ 피고는, 피부과 전문의가 2020. 10. 7. 인터넷 블로그에 'Type 1 콜라겐'을 'T1 콜라겐'으로 약칭한 게시물(을 제6호증)을 제출하였다. 그러나 위 게시물 이외에 관련 학계나 의료계에서 'Type 1 콜라겐'이 '티원콜라겐'으로 약칭되고 있음을 인정할 증거가

없다. 구글(Google)의 학술검색에서도 'type 1 collagen', '1형 콜라겐' 단어를 포함하는 학술자료들은 검색되나, '티원콜라겐' 단어를 포함하는 학술자료는 찾기 어렵다.

나) 피고는, 영어 알파벳 'T'와 숫자 '1'을 결합한 'T1'이 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없으므로 그 한글 음역에 해당하는 확인대상표장도 식별력이 없다는 취지로 주장한다. 그러나 'T1'이 일반 거래사회에서 누구나 자주 대하는 문자와 숫자로 구성된 것으로 간단하고 흔한 표장에 해당한다 하더라도, '티원' 역시 간단하고 흔한 표장에 해당한다고 볼 수는 없다. 또한 'T1'이 한글로 '티원'으로 표시될 수 있다는 사정만으로 '티원'으로부터 'T1'이 직감된다고 볼 수도 없다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

다) 그 밖에 확인대상표장의 식별력을 부정할 만한 사유나 근거를 찾기 어렵다. 따라서 확인대상표장은 그 사용상품과 관련하여 식별력이 인정된다.

3) 피고가 확인대상표장을 사용상품의 용기와 이를 포장한 박스에 표시하여 사용하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같고, 확인대상표장이 표시된 위치 및 크기에 비추어 보면 피고가 확인대상표장을 상품명으로 사용하고 있다고 볼 수 있다.

4) 따라서 확인대상표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있다고 봄이 타당하다.

다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대

비·판단하는 것이 필요하다. 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2) 이 사건 등록상표 '**티원콜라겐100**'은 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있다. '콜라겐'은 화장품의 성분으로 사용되고 '100'은 어떤 성분의 함유량이 100%임을 의미할 수 있으므로, 이 사건 등록상표 중 '콜라겐100' 부분은 그 지정상품의 원재료, 품질을 연상시키는 것으로 식별력이 없거나 미약하다. 반면, 앞서 본 바와 같이 '티원'은 조어이고 간단하고 흔히 있는 표장이라 볼 수 없으므로 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표 중 '티원' 부분이 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

3) 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 요부인 '티원'과 외관, 호칭이 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

라. 소결

확인대상표장은 실사용 표장과 동일성이 인정되고 상표로서 사용되었으며 이 사건 등록상표와 유사하다. 또한 확인대상표장의 사용상품인 화장품, 스킨케어용 화장품, 콜라겐 마스크는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

재판장 판사 우성엽

판사 이지영

판사 안지열