

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허2783 권리범위확인(상)

원 고 1. 주식회사 A

대표이사 B

2. C

원고들 송달장소

원고들 소송대리인 특허법인 신우

담당변리사 최명섭

피 고 D

소송대리인 변호사 황현대

변 론 종 결 2022. 9. 28.

판 결 선 고 2023. 2. 3.

주 문

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

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 3. 23. 2021당1056호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고 주식회사 A의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 12. 4./ 2018. 10. 10./ 제1404836호

연우

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 가방, 가방용 가죽제장식, 가죽 가방 및 지갑, 숄더백, 에코백, 여행가방, 지갑, 클러치백, 토트백, 핸드백, 양산, 우산/파라솔 및 지팡이, 서류가방, 카드 지갑(카드케이스), 가죽제 가방, 란도셀, 동전지갑, 등산용 가방, 학생가방, 비치백 및 상품류 구분 제25류의 가죽신, 골프화, 부츠, 스포츠의류, 신사복, 아동복, 셔츠, 넥타이, 장갑(가죽/수피/모피제 장갑 포함), 가죽제 벨트(혁대), 의류, 모자, 목도리, 신발, 스카프, 골프화가방, 여성용 속옷, 겹옷, 직물제 벨트(의류), 여성용 슈트, 양말, 수영복

나. 확인대상표장

1) 구성: 연우88

2) 사용상품: 지갑 등

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2021. 4. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상표장은 상표적으로 사용되었고, 이 사건 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속한다.'고 주장하며 적극 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당1056호로 심리한 다음, 2022. 3. 23. '확인대상표장이 상표로 사용되었다고 할 수 없다.'는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증 내지 제3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고들 주장의 요지

피고는 확인대상표장을 상표적으로 사용하고 있는바, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 그 사용상품 역시 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

가. 피고는, 원고 C가 피고를 상대로 상표법위반으로 형사고소를 하였으나 무혐의 처분이 내려졌고, 또한 원고 C가 피고를 상대로 제기한 가처분 신청, 본안소송 등이 모두 기각되었는데, 원고들이 또다시 이 사건 소를 제기한 것은 소권 남용에 해당한다

는 취지로 본안전 항변을 한다.

나. 살피건대, 을 제3, 18, 19, 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고 C는 피고가 'A', 'YONWOO', 'YONWOO88' 등의 표장(이하 '피고 표장들'이라 한다)들을 사용하여 위 원고의 등록상표 'YEUN WOO'의 상표권을 침해하였다면서 피고를 상표법위반으로 형사고소하였는데(서울동부지방법검찰청 2018년 형제12930호), 이를 수사한 서울동부지방법검찰청 검사는 2018. 4. 5. 피고의 상품 자체에 피고 표장들이 기재되지 않은 점, 피고 표장들이 원고 C의 등록상표 'YEUN WOO'와 철자, 띄어쓰기 등이 다른 점, 피고가 판매하는 상품의 가격, 품질 등이 원고 C의 제품들과 달리 저가의 제품인 점, 피고 표장들은 피고의 이름인 점 등에 비추어 피고 표장들과 원고 C의 등록상표가 유사하다고 보기 어렵다는 이유로 혐의없음(증거불충분) 처분을 한 사실, ② 또한 원고 C는 피고를 상대로 피고 표장들은 위 등록상표 'YEUN WOO'를 침해하는 것이라고 주장하면서 그 사용금지 등을 구하는 가처분 신청을 하였으나(서울중앙지방법원 2018카합21163호), 위 법원은 피고 표장들은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당하여 원고 C의 위 등록상표의 효력이 미치지 않는다는 이유로 원고의 신청을 기각하는 결정을 하였고, 이에 원고 C가 항고하였으나(서울고등법원 2018라21261), 항고심 법원 역시 피고에게 부정경쟁의 목적을 인정할 수 없어 피고 표장들에 구 상표법 제51조 제1항 제1호가 적용된다는 이유로 원고 C의 항고를 기각한 사실, ③ 원고 C는 피고를 상대로 위 등록상표 'YEUN WOO'의 침해로 인한 손해배상을 구하는 소를 제기하였으나(서울중앙지방법원 2020가합554787호), 위 법원은 피고 표장들은 구 상표법 제51조 제1항 제1호, 상표법 제90조 제1항 제1호에

각 해당하여 위 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 보아 원고 C의 청구를 기각한 사실이 인정된다.¹⁾

그러나 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고들이 이

사건 소에서 들고 있는 등록상표는 '연우'로 원고 C가 위 선행사건들에서 침해를 주장한 등록상표 'YEUN WOON'과 다른 점, ② 이 사건 등록상표의 권리자는 원고 C가 아닌 원고 주식회사 A인 점 등을 고려하여 보면, 앞서 본 사실들만으로는 원고들의 이 사건 소제기가 소권 남용에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

다. 따라서 피고의 본안 전 항변은 받아들이지 아니한다.

4. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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 대비·판단하는 것이 필요하다. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그리고 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,

1) 위 판결에 대하여 원고 C가 항소하였으나(특허법원 2022나1180호), 그 항소가 기각되었다.

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, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

나. 판단

1) 먼저, 피고의 확인대상표장에 관하여 보건대, 앞서 든 증거와 을 제23호증 내지 제25호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록상표와 유사 여부를 판단함에 있어서, 확인대상표장은 전체인 'A88'로 관찰함이 타당하다고 할 것이다.

① 확인대상표장은 4음절에 불과한데, 그중에서 'A' 2음절의 문자 부분 또는 '88'이라는 2음절의 문자 부분이 분리되어 확인대상표장 전체에서 각 높은 비중을 차지한다고 보기 어렵다.

② 'A'는 국내에서 흔히 사용되는 이름으로(실제로 피고의 이름이기도 하다) 수요자들에게 사람의 이름으로 쉽게 인식될 수 있기는 하다. 그러나 E의 쇼핑 관련 페이지에서 'A' 또는 'YONWOO'를 검색하거나, 인터넷쇼핑몰 F 홈페이지에서 'A'를 검색하면 각각 10페이지 이상의 결과가 검색되는 등 'A'는 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 '88' 부분에 비하여 식별력이 강하다고 보기는 어렵다.

③ 확인대상표장의 'A' 부분과 '88' 부분이 결합하여 수요자들로 하여금 '88'년생 A'를 떠올리게 하므로, 'A' 부분과 '88' 부분은 서로 밀접하게 결합되어 있다고 보는 것이 타당하다.

2) 나아가, 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 유사 여부를 판단하

면, 다음과 같이 그 외관이나 호칭, 관념에서 서로 차이가 있어 이 사건 등록상표는 확인대상표장과 그 표장이 서로 유사하지 않다.

① 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 '88'의 유무로 인하여 그 외관이 서로 유사하지 않다.

② 이 사건 등록상표는 문자 부분에 의하여 'A'로 호칭되나, 확인대상표장은 'A팔팔'로 호칭되므로, 호칭이 유사하지 않다.

③ 이 사건 등록상표는 'A가 운영하는 사업'의 관념을 갖는 반면 확인대상표장은 '88년생의 A가 운영하는 사업' 또는 '88년과 연관된 A가 운영하는 사업'의 관념을 갖는다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 관념 또한 유사하지 않다.

다. 소결

따라서 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 서로 유사하지 아니하므로, 나머지 점에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이해진

판사 김영기