

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2010허8740 권리범위확인(상)
원 고 소송대리인 변리사 김중효, 한정원
피 고 소송대리인 변리사 김기정, 황창욱
변 론 종 결 2011. 4. 8.
판 결 선 고 2011. 4. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2010. 10. 28. 2010당406호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지


주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 3. 11./ 2003. 6. 16./ 제551108호

2) 구성 : NON-NO

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 반바지, 가죽신, 동정, 고무신, 남방셔츠, 고무장화덧신, 넥타이, 골프화, 모자, 구둣창, 방수피복, 나막신, 혁대, 낚시용화(靴), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반코트, 블루존(Blouzon), 사리(Saris), 사과리, 슈트, 스모크(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락(Anorak - 운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블(Chasubles), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스위트셔츠, 스위트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼라,

잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반(脚絆), 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 병어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 솔, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대(手帶), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 펠러린(Pelerines), 관(冠), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관(司敎冠), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵

4) 상표권자 : 피고

나. 확인대상표장

1) 구성 : **Autobahn[®]**
(주)본노패션

2) 사용상품 : 의류

3) 사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2010. 2. 19. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다는 이유로 적극적 권리범위확인심판(2010당406호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2010. 10. 28. 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 “논노”라고 분리 호칭, 관념될 것이어서 유사하고, 확인대상표장이 원고의 상호인 “주식회사 논노패션”을 보통으로 표시한 표장이라고 할 수도 없어 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당하지도 않으므로, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 당사자들의 주장 요지

원고는, 확인대상표장 중 하단의 ‘(주)논노패션’ 부분은 상표법 제51조 제1항 제1호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는 부분이고, 원고가 이를 부정경쟁의 목적으로 사용하고 있는 것도 아니며, 확인대상표장에서 자타 상품 식별 기능을 수행하는 부분은 상단의 ‘Autobahn’ 부분이어서 이 사건 등록상표와 유사하지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 일부 구성인 원고의 상호 부분과 전체적인 표장이 서로 달라 상표법 제51조 제1항 제1호 본문 소정의 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 사용한 상표’에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 가사 이에 해당한다고 보더라도 같은 호 단서 소정의 ‘부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우’에 해당하여, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 다룬다.

나. 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는지 여부

- 1) 확인대상표장이 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부

상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 확인대상표장의 ‘(주)논노패션’ 부분은 원고의 상호 중 회사의 종류를 나타내는 ‘주식회사’를 ‘(주)’라고 약칭하여 사용하고 있을 뿐 전체적으로는 원고의 상호를 그대로 사용하고 있다고 보아야 할 것이나, 그 위에는 ‘Autobahn®’을 아래의 ‘(주)논노패션’보다 크게 구성하여 배치함으로써 확인대상표장은 일반 수요자에게 상호라기보다는 주로 상표로서 사용되고 있다고 인식될 것이고, 나아가 ‘Autobahn®’ 부분과 원고의 상호인 ‘(주)논노패션’ 부분을 위치, 배열, 크기 등에서 대비하여 볼 때 ‘Autobahn®’ 부분이 ‘(주)논노패션’ 부분에 비하여 부수적으로 사용된 것에 불과하거나 일반 수요자의 주의를 끌지 못하여 식별력이 없거나 약한 부분이라고 보기도 어려우므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다.

2) 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 유사 여부

이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 살펴보면, ‘논노’ 부분이 확인대상표장 전체에서 차지하는 비중이 그다지 크지 아니한 점과 ‘(주)논노패션’이라는 문자 위에 ‘Autobahn®’을 더 크게 구성하여 배치한 확인대상표장의 전체적인 구성 등에 비추어 보면, 확인대상표장이 ‘논노’만으로 분리되어 호칭·관념된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 글자의 구성과 수 및 국문 사용 여부 등에서 서로 확연히 구별되어 외관상 현저한 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 같은 종류의 상품에 사용한다고 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어려우니, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 서로 유사하다고 할 수 없다.

3) 확인대상표장이 부정경쟁의 목적으로 사용한 것인지 여부

상표법 제51조 제1항 제1호 단서는 등록상표와 사용상표(확인대상표장)가 동일·유사하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 있을 지라도 그 사용상표(확인대상표장)가 같은 호 본문에 해당하여 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우를 전제로 한 규정인데, 위에서 본 바와 같이 확인대상표장은 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수는 없으나, 이 사건 등록상표와 대비하여 서로 유사하지 아니하고, 또 원고가 이 사건 등록상표권자인 피고의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 의도에서 이 사건 등록상표를 모방하여 확인대상표장을 사용하고 있다고 볼 만한 뚜렷한 증거도 없으므로, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와의 관계에서 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것이라고 보기 어렵다.

다. 소결론

결국, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.

재판장 판사 권택수 _____

 판사 박태일 _____

 판사 엄호준 _____