

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014허935 권리범위확인(상)  
원 고 주식회사  
소송대리인 특허법인 아주양헌  
담당변리사 윤형근  
피 고 주식회사  
소송대리인 변호사 이성호  
변 론 종 결 2014. 3. 28.  
판 결 선 고 2014. 4. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2014. 1. 6. 2013당2581호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

# 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 피고의 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2008. 5. 23./ 2009. 6. 2./ 제790826호

2) 표장 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 아이스크림, 아이스크림 콘, 아이스캔디(얼음사탕), 아이스케이크, 아이스크림 믹서, 아이스크림용 파우더, 빙과용 셔벗(이하, 피고의 등록상표를 '이 사건 등록상표'라 한다)

### 나. 확인대상표장

1) 표장 :



2) 사용상품 : 아이스크림

### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 9. 25. 원고를 상대로 특허심판원 2013당2581호로 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품인 아이스크림과 동일한 상품에 사용되고 있으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 1. 6. '이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관과 호칭이 동일·유사하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 식별력이 없는 문자부분인 '서울 아이스크림' 부분과 간단하고 흔한 원 형태의 도형의 구성 등만 유사할 뿐 전체적 외관이 다르고, 확인대상표장 중 상표법 제51조 제1항 제2, 3호에 따라 상표권의 효력이 미치지 아니하는 '서울 아이스크림' 부분을 제외한 나머지 부분을 대비해 보더라도, 양 표장은 외관, 호칭, 관념상 출처혼동의 가능성이 없다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

### 나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글부분의 크기, 서체, 위치 등이 유사하고, 도형부분은 원의 결합을 주요 구성으로 하는 이미지나 모티브가 유사하여 외관이 유사하고, 호칭도 동일하여 일반 수요자나 거래자들이 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

## 3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

### 가. 판단근거

상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐

만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제51조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 등 참조). 다만 도형과 문자가 결합된 표장에서 분리인식될 수 있는 문자부분이 상표법 제51조 제1항의 각호에 해당한다는 이유로 상표권의 효력이 미치지 아니하여 그 부분을 제외한 나머지 도형부분에 의하여 등록상표와 확인대상표장을 대비하여야 할 경우라고 하더라도 도형부분의 외관을 대비함에 있어서는 문자부분을 그 형태나 크기, 전체 표장에서 차지하는 비중이나 위치 등을 감안하여 도형부분의 외관을 구성하는 요소로 보아 표장의 동일·유사를 판단할 수 있다.

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다(대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).

#### 나. 표장의 대비


- 1) 확인대상표장 중 '아이스크림' 부분이 <sup>서울</sup>상표법 제51조 제1항 제2, 3호에 해당하는

지 여부


확인대상표장의 문자부분인 '서울<sup>서울</sup>아이스크림' 중 '서울'은 상표법 제51조 제1항 제3호의 현저한 지리적 명칭에 해당하고, '아이스크림'은 같은 항 제2호의 확인대상표장의 사용상품인 아이스크림과 동일한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하므로 위 법리에 비추어보면, 확인대상표장의 '서울<sup>서울</sup>아이스크림' 부분은 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 나머지 부분에 의해 이 사건 등록상표와의 오인·혼동의 우려가 있는지 살펴보기로 한다.

2) 확인대상표장 중 '서울<sup>서울</sup>아이스크림' 부분을 제외한 나머지 부분이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부

가) 표장의 구성

이 사건 등록상표 '

위쪽 경계에 닿도록 하얀색의 작은 원을 배치하되, 작은 원의 내부에는 'S'와 같이 영어 알파벳 S자의 아래 부분을 크게 형상화한 도형이 위치하고 있고, 확인대상표장

'

배치하되 작은 원의 바깥쪽에는 하얀색으로 굽은 띠모양이 형성되어 있으며, 양 표장


모두 큰 원의 가운데이자 작은 원의 아래부분에 '서울 아이스크림'와 같이 상하 2열의 문자가 결합된 표장이다.

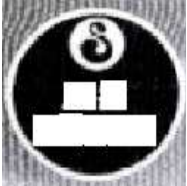
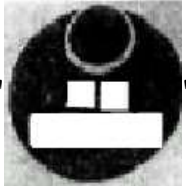
#### 나) 호칭과 관념의 대비

이 사건 등록상표의 경우 문자부분인 '서울 아이스크림'은 앞서 살펴본 확인대상표장의 문자부분과 동일하게 '서울'은 현저한 지리적 명칭(상표법 제6조 제1항 제4호)에 해당하고, '아이스크림'은 그 지정상품인 아이스크림과 동일한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표(같은 항 제1호)에 해당하여 식별력이 없으며, 작은 원 안의 'S'는 영어 알파벳 'S'로 인식될 여지는 있지만 그 자체만으로는 간단하고 흔히 있는 표장으로 식별력이 없거나 미약하고, 그 밖에 도형부분이 지정상품과 관련하여 특별한 호칭이나 관념을 일으킨다고 볼 수 없는바, 두 개의 원으로 구성된 확인대상표장도 그 사용상품과 관련하여 특별한 호칭이나 관념을 일으킨다고 볼 수 없으므로, 양 표장은 호칭과 관념을 대비할 수 없다.

#### 다) 외관의 대비

양 표장의 외관을 비교하여 보면 모두 두 개의 원을 결합하면서 큰 원의 상부 경계부분에 작은 원을 배치한 형상을 기본적인 모티브로 하고 있는 점에서 동일하고, 작은 원의 크기 및 큰 원의 색과 대비되는 경계부분이 하얀색인 점도 동일하다. 또한, 이 사건 등록상표의 작은 원 안에는 알파벳 S를 형상화한 것으로 보이는 'S'가 위치하고 있으나 그 자체만으로는 간단하고 흔히 있는 표장으로 그 부분만으로 분리되어 인식된다고 보기 어렵고, 전체 표장에서 차지하는 비중이 작으며 'S'와 같이 바탕의

큰 원과 사이에 하얀색의 경계가 있어 일반 수요자나 거래자들에게 하얀색 바탕에 검은색의 원과 같은 도형으로 구성된 확인대상표장의 과 유사하게 인식될 수 있다. 문자부분의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 상표권의 효력이 미치지 아니하거나 식별력이 없으므로 그 자체로 대비될 수는 없으나 표장에서 차지하는 비중이나 배치된 위치 등에 따라 표장의 외관을 구성하는 요소로 인식될 수 있다고 볼 것인바, 양 표장의

문자부분은 문자의 내용과 모양(글씨체)이 동일하고, , 와 같

이 정중앙과 그 아래 부분에 위치하여 표장에서 차지하는 비중이 상당하며, 문자의 크기와 그 배치된 위치가 동일하므로 양 표장의 전체적인 구성과 거기에서 주는 인상이 유사하여 이격적으로 관찰할 경우 일부 차이점에도 불구하고 그 외관이 유사하다.

#### 라) 대비 결과

위에서 살펴본 바와 같이 양 표장은 호칭과 관념을 서로 대비할 수 없으나, 외관이 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 서로 유사하다.

#### 다. 지정상품의 대비

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '아이스크림'은 확인대상표장의 사용상품인 '아이스크림'과 동일하다.

#### 라. 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하고, 그 사용상품은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

#### 4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            정준영

                  판사            김 신

                  판사            손천우