

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016허410 등록무효(상)

원 고 외국회사

피 고 주식회사

변 론 종 결 2016. 6. 30.

판 결 선 고 2016. 7. 21.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

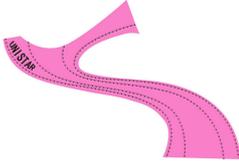
특허심판원이 2015. 11. 20. 2014당3429 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 10. 23./ 2010. 9. 10./ 상표등록 제835945호



2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 가죽신, 골프화, 구둣창, 낚시용화, 농구화, 단화, 뒤틀축, 등산화, 목욕용 슬리퍼, 목욕용샌달, 반부츠, 방한화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 체조화, 축구화, 편상화

나. 원고의 선등록상표 겸 선사용상표 1

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1984. 4. 9./ 1985. 5. 29./ 2015. 3. 27./ 상표등록 제113238호

2) 구성:



3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 샌들나막신, 슬리퍼, 짚신, 나막신, 오버슈우즈, 샌달, 작업화, 낚시용화, 하이킹용 등산화, 복싱화, 골프화, 하키화, 육상경기용화, 핸드볼화, 럭비화, 농구화, 야구화, 방한화, 우화, 비닐화, 고무신, 가죽신, 편상화, 장화, 단화

다. 원고의 선등록상표 겸 선사용상표 2

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1981. 12. 29./ 1983. 6. 14./ 2013. 5.

30./ 상표등록 제91788호



3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 비닐화, 우화, 방한화, 야구화, 농구화, 럭비화, 핸드볼화, 육상경기용화, 하키화, 골프화, 복싱화, 등산화, 낚시용화, 작업화, 샌들화, 오버슈즈, 나막신, 짚신, 슬리퍼, 샌들나막신, 트레이닝화, 쟁강화, 배구화, 테니스화, 축구화, 파도타기화

라. 원고의 선등록상표 겸 선사용상표 3

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 2. 2./ 2008. 12. 5./ 국제등록 제925647호



3) 지정상품: [별지] 기재와 같다.

마. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 12. 31. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 표장이 유사하고 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 이 사건 등록상표가 국내 일반수요자들에게 널리 알려진 저명상표인 선사용상표들과 상표 구성의 모티브가 공통되어 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당되어, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2014당3429호로 심리한 다음, 2015. 11. 20. 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사하지 아니하고, 선사용상표들과 모티브가 유사하지 아니

하여 출처의 오인·혼동을 일으키지 않아 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3호증, 제2호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 저명상표인 선사용상표들과 상표 구성의 모티브가 공통되어 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당되어, 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

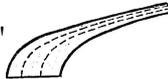
1) 관련법리

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 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

다음과 같은 사유로 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

가) 이 사건 등록상표 " "와 선등록상표 1 " ", 선등록상표 2

" " 및 선등록상표 3 " "을 대비하여 보면, 호칭에 있어서는 이 사

건 등록상표 및 선등록상표들이 모두 특별한 호칭을 정하기 어려우므로 이를 서로 대비할 수 없다.

나) 외관에 있어서 이 사건 등록상표는 마치 여성용 하이힐의 형상을 도안화하여 색채를 가미한 것과 같은 형태인 반면에, 선등록상표들은 마치 운동장 육상트랙의 형상을 원근감이 느껴지게 도안화한 것과 같은 형태이므로, 양 상표들은 그 외관의 지배적인 인상이 유사하지 않다.

다) 관념에 있어서도 이 사건 등록상표는 여성용 하이힐이 연상되는 반면에 선등록상표들은 운동장 트랙이 연상되므로 서로 유사하지 않다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

1) 관련법리

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 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 경우에는 등록될 수 없다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하지 않

다. 또한 이 사건 등록상표는 "여성용 하이힐"을 모티브로 하고 있는 반면, 선사용상표들은 "운동장 트랙"을 그 구성의 모티브로 하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 모티브가 다른 점 등에 비추어, 양 표장들이 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식되어 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려도 있다고 보기 어려우므로, 다른 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 아니한다.

라. 이 사건 심결의 적법 여부

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호에 해당하지 아니하여, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

3. 결론

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

재판장 판사 김우수

 판사 김부한

 판사 나상훈

[별지]

○ 국제등록 제925647호의 지정상품

- 상품류 구분 제18류의 Leather and imitations of leather, envelopes, of leather, for packaging, pouches, of leather, for packaging, bags[envelopes, pouches] of leather, for packaging, gas range bags, rucksacks, schoolchildren's backpacks, business card cases, boston bags, beach bags, briefcases, suitcases, cases for credit cards, opera bags, packing bags, polybags, handbags, carry-all bags, knapsacks, waist bags, purses, pocket wallets, key cases, carrying bags, travelling bags, sports bags and sports pouches, included in this class, duffel bags, rucksacks, school bags, hip bags, toilet bags, not fitted, trunks and travelling cases, umbrellas, parasols and walking sticks

- 상품류 구분 제25류의 Knee trousers, half-coats, blousons, safaris suits, suits, skirts, slacks, mens' suits, anoraks(not for exercises), children's clothing, trousers, overalls, overcoats, one piece suits, infants' clothing, evening dresses, jackets(clothing), working clothing, jumpers(shirt fronts), blue jeans, combinations(clothing), two piece suits, tunics, parkas, girdles, aloha shirts, dressing gowns, rompers, leotards, bath robes, bodices, body shirts, brassieres, blouses, underwear, drawers(clothing), undershirts, underpants, bathing caps, swimsuits, bathing trunks, sweaters, sweat shirts, sweat pants, sports shirts, slips(undergarments), white shirts, uniforms for exercises, nightwear, jerseys(clothing), vests, cardigans, camisoles, corsets(underclothing), combinations(clothing), tank tops, tracksuits, pajamas, pantyhose, polo shirts, pullovers, tee-shirts, sweat-absorbent stockings, legwarmers, leggings, muffs(clothing), mufflers, bandanas(neckerchiefs), ear muffs(clothing), winter gloves, footmuffs(not electrically heated), scarfs, stockings, socks,

socks cover, stockings for exercises, tights, footwear, headgear

- 상품류 구분 제28류의 Playing cards and playthings, gymnastic apparatus, gymnastic articles(included in this class), discuses for sports, basketballs, dumb-bells shafts, strings for rackets, running machines, rowing machines for physical exercise(other than for medical use), body boards, bar-bells, volleyballs, shuttlecocks, belt vibrators, abdomen protectors(parts of sports suits), boxing gloves, boxing mouthpieces, punching bags, bowling balls, bowling apparatus and machinery, skittles[games], surf boards, surf skis, handballs, water polo balls, waterskis, skateboards, skis, ski sticks, dumb-bells, baseballs, baseball bats, chest protectors for baseball, bows for archery, x-shaped band(x-band), stationary exercise bicycles, soccer balls, table tennis balls, tables for table tennis, tennis balls, hockey balls, baseball gloves, batting gloves, gloves for rackets, gloves for crickets, golf gloves, gloves for hockey, golf bags(with or without wheels), balls for games, golf balls, shinguards, knee, elbow and ankle pads for sports purposes, sporting gloves(included in this class), tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, table tennis bats, badminton and squash rackets, bags for sporting articles adapted to the product they are intended to contain, adapted bags and coverings for tennis, badminton and squash rackets, table tennis and cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, ice skates and in-line skates, tables and nets for table tennis. ㉗.