

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허4195 권리범위확인(상)

원 고 A

피 고 주식회사 클린존

변 론 종 결 2018. 9. 18.

판 결 선 고 2018. 10. 11.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 4. 20. 2016당2422호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제661037호/2005. 7. 21./2006. 5. 4./2016. 1. 15.

2) 구성: **coin**

3) 지정상품: 상품류 구분 제05류의 약제용 로션 처리티슈, 방충제처리 티슈, 약제용 로션 및 크림 처리된 티슈 및 물수건, 약품처리 된 물티슈, 일회용 살균 물티슈, 항균제처리 티슈, 살균티슈, 상품류 구분 제16류의 냅킨용지, 종이 물수건, 종이 손수건, 종이수건, 종이에 얼굴수건, 화장실용 휴지, 화장제거용 종이티슈, 화장지, 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 물수건용 티슈, 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 유아용 티슈, 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 화장제거용 티슈, 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 화장실용티슈

4) 상표권자: 원고

나. 확인대상표장

1) 구성: 코인티슈

2) 사용상품: 코인형 압축 물티슈

3) 사용자: 피고

다. 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 피고는 2016. 8. 10. 특허심판원에 2016당2422호로 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 지정상품의 형상을 나타내고 보통명칭에 해당되어 식별력이 없고, 확인대상

표장도 '코인형 압축 물티슈'에 사용되는 보통명칭으로 코인(동전) 형상을 표시하는 표장으로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제2호에 해당한다."고 주장하면서 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 심결을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 4. 20. "확인대상표장이 '코인형상의 압축형 물티슈'를 지칭하는 일반적인 명칭으로 사용되고 인식되는 보통명칭으로 되었다고 보기는 어렵지만, '코인형 압축 물티슈'의 형상을 직감하게 하는 기술적 표장으로 사용된 것으로 보아 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당되어 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 확인대상상품인 압축 티슈의 형상은 원통 또는 원기둥 형태여서 얇고 납작한 코인(동전)과 전혀 다르고, 또한 확인대상표장은 압축되었다가 팽창되는 확인상품의 형상을 표현하지 못하므로, 확인대상표장 '코인티슈'는 압축 티슈의 형상을 직감시키지 못하여 구 상표법 제51조 제1항 제2호에서 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다.

2) 가사 확인대상표장이 기술적 표장에 해당한다고 하더라도 이는 원고가 그 표장을 지속적으로 사용한 결과 수요자 간에 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었으므로, 확인대상표장에는 이 사건 등록상표의 효력이 여전히 미

친다.

3) 결국 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 '코인'이라는 요부가 동일하여 표장의 유사성이 인정되고, 그 지정상품이 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위 내에 있다. 따라서 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 일반 수요자나 거래자가 코인형 압축 물티슈를 코인(동전)의 형태라는 것을 직감할 수 있고, 뿐만 아니라 코인형 압축 물티슈를 코인티슈라는 명칭으로 흔히 부르기도 하는 점을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록표장의 효력은 확인대상표장에게 미치지 않는다.

2) 또한, 일반 수요자나 거래자는 '코인(coin)'을 원고의 브랜드로서 인식하고 있지 않으며 오히려 코인형 압축 물티슈의 형상 표시로 인식하고 있다. 따라서 원고의 이 사건 등록상표의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 보기도 어렵다.

3) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건의 쟁점

구 상표법 제75조의 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정의 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지 여부를 판단하여 저촉관계 또는 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 하는 데 그 취지가 있다. 따라서 만약 확인을 구하는 확인대상표장이 상표에 해당하지 아니한다면 등록된 상표권의 권리범위에 속하지 아니함은 당연

하므로, 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 상표법상의 상표에 해당하는지를 먼저 살펴보는 것이 선결과제가 되어야 하고, 그 다음 단계로서 양 표장의 유사 여부를 따져본 다음, 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 각호의 상표권의 효력 제한사유에 해당하는지도 아울러 심리·판단하여야 한다.

따라서 이 사건의 쟁점은 ① 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부와 ② 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사여부가 된다.

나. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

1) 판단 기준

상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결 참조), 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 확인대상표장 '코인티슈'는 한글 '코인'과 '티슈'가 띄어쓰기 없이 결합된 표장으로 그중 '코인'은 '동전, 화폐, 주화' 등을 뜻하는 영어단어 'coin'의 한글표기이고, '

티슈'는 '화장할 때 쓰는 얇고 부드러운 종이, 화장지' 등을 뜻하는 영어단어 'tissue'의 한글표기이다. 피고는 위 표장을 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 물수건용 티슈 상품(이하 '이 사건 지정상품'이라 한다)에 사용하고 있다.

나) 먼저 확인대상표장이 이 사건 지정상품의 보통명칭에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다. 을 제1 내지 5호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 의하면, 일부 웹사이트의 블로그나 인터넷 카페 등에서 '코인티슈'라는 단어가 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 물수건용 티슈 상품을 호칭하는 용어로 사용되었거나 사용되고 있는 사실은 인정된다. 그러나 갑 제3, 4, 6호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ① 일부 웹사이트 상에서 이 사건 지정상품을 확인대상표장으로 호칭하였다고 하여 실제거래에 있어서 일반 소비자들까지도 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있다고 단정하기 어려운 점, ② 또한 피고가 제출한 증거 및 심결에서 인용한, 인터넷 포털 사이트인 구글(Google)에서 'coin tissue'를 입력하여 검색한 결과 이 사건 지정상품을 확인대상표장으로 호칭하였다고 한 대상은 원고가 제조한 상품이어서 '코인티슈'라는 호칭이 원고의 이 사건 등록표상표인 'coin'을 호칭한 것인지 아니면 보통명칭으로 그와 같이 호칭한 것인지 여부가 불분명한 점, ③ 그 외 Google과 Amazon에서 이 사건 지정상품과 같은 기능을 가진 상품을 검색하려면 'Tablet napkins', 'Magic tablet napkin', 'Compressed wash cloth tablet', 'Compressed tissue', 'Compressed tissue paper', 'Compressed napkins' 등으로 검색이 가능한 점, ④ 특히 원고가 제조한 상품 중 일부에는 그 표면에 'coin'이라 각인되어 있으므로 그 상품을 사용한 소비자로서는 이를 '코인티슈' 호칭할 개연성이 많은 점, ⑤ 피고의 제품포장 및 회사 웹사이트에서

도 이 사건 지정상품을 '압축물티슈' 또는 '압축티슈'라고 표기하고 있고, '코인티슈'라고 표기하고 있지 않은 점, ⑥ 또한 피고의 '휴대용 압축티슈 디스펜서'에 관한 특허명세서에서 발명의 명칭 및 내용에도 '코인티슈' 대신 '압축티슈'라는 용어를 사용하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 제출한 증거만으로는 일반 소비자들이 실제거래에서 확인대상표장을 이 사건 지정상품의 '보통명칭'으로서 사용하고 있다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 확인대상표장은 이 사건 지정상품의 보통명칭이라고 볼 수 없다고 봄이 상당하다.

다) 다음으로 확인대상표장이 이 사건 지정상품의 형상 등을 표시하고 있는 즉, 기술적 표장에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다. 앞서 본 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 통상 동전의 두께는 약 1mm 내외인 반면 이 사건 지정상품은 물을 흡수하지 않을 경우 약 10mm, 물을 흡수할 경우 약 50mm로서 확인대상표장인 '코인티슈'는 이 사건 지정상품의 형상을 그대로 표현하지 못하고 있어 그 형상이 직감된다고 단정하기 어려운 점, ② 이 사건 지정상품의 큰 특징은 보관시 압축되었다가 사용시 팽창되어 휴대 또는 보관이 용이하다는 점인데 이 사건 확인대상표장은 이와 같은 특징을 전혀 표현하지 못하고 있는 점, ③ 코인 노래 연습장, 코인라커 등에서 보는 바와 같이 통상 '코인'의 경우 동전의 형상뿐 만 아니라 동전을 넣어서 이용하는 서비스를 지칭할 때도 사용되는 점, ④ 앞서 본 바와 같이 이 사건 지정상품을 '코인티슈'로 호칭한 경우는 원고의 이 사건 등록상표를 호칭하거나 원고 제품 표면에 각인되어 있는 'coin'에다가 티슈를 붙여서 호칭한 것으로 볼 여지가 많은 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 이 사건 지정상품의 형상 등을 표시하고 있는 기술적 표장이라고도 보기 어렵다.

3) 소결

따라서 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 제한되는 경우에 해당하지도 않는다.

다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

1) 표장의 유사 여부

가) 관련 법리

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 '독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부' 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 외관 대비: 이 사건 등록상표인 'coin'과 확인대상표장 '코인티슈'

는 글자 수, 영문과 한글 차이 등으로 인하여 외관은 유사하지 않다.

(2) 호칭 및 관념 대비: 확인대상표장 '코인티슈'는 앞서 본 바와 같이 한글 '코인'과 '티슈'가 띄어쓰기 없이 결합된 표장인데, 그중 '티슈' 부분은 '화장할 때 쓰는 얇고 부드러운 종이, 화장지' 등을 뜻의 보통명칭으로서 이 사건 지정상품과 관련하여 그 식별력이 없거나 매우 미약한 반면, '코인' 부분은 이 사건 지정상품의 형상 중 원형의 형상인 점을 제외하고는 직접적인 관련이 없으므로 상대적으로 식별력이 있다. 또한 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없으므로, 확인대상표장은 그 지정상품과 관련해 독립하여 다른 상품을 식별하는 기능을 할 수 있는 '코인' 부분만으로 간략하게 호칭, 관념될 수 있다. 그렇다면, 이 사건 등록상표 및 확인대상표장 모두 '코인' 부분만으로 간략하게 호칭 및 관념될 수 있고, 그 경우 양 표장의 호칭 및 관념은 동일하다.

다) 대비 결과

결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관이 유사하지 않으나, 양 표장의 요부에 해당하는 '코인' 부분의 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 표장은 서로 유사한 표장에 해당한다.

2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 화장실용티슈는 확인대상표장의 지정상품과 동일하다(당사자 사이에 다툼이 없다).

3) 소결

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사하여 서로 유사한 상표에 해당한다.

라. 종합: 이 사건 심결의 위법 여부

결국 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 제한되는 경우에 해당하지도 않으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 진현섭

 판사 김광남