

도형 상표의 유사판단

I. 서론

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 간의 유사를 판단할 때, 각 상표에서 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 갖는 요부를 대비하여 판단하는 것이 필요하다. 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는, 그 부분이 주지·저명한지, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 그 부분이 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

최근 법원에서 도형상표의 유사 여부 판단함에 있어서, 상기 기준에 따라 해당 도형이 요부인지 아닌지 판단한 선례가 있기에 이들을 아래에서 소개한다.

II. ROLEX case

1. 배경

상표권자 SEO, Jin Wook (한국 개인, 이하 "JW SEO") 은 제14류의 "귀금속제 팔찌체인,



귀금속제 귀찌" 등을 지정상품으로 하여 상표 " " (이하, "the subject mark")를 2018년 2월 26일 등록받았다. 선등록상표권자 ROLEX SA (이하, "ROLEX")는 제14류의



"팔목시계" 등에 대해 상표 "ROLEX"를 1966년 11월 7일자로, 제14류의 "팔찌" 등에



대해 상표 " "를 1985년 10월 21일자로 등록받았다(이하, "the cited marks"). ROLEX는 the subject mark에 대해 the cited marks와 유사하다는 이유로 특허심판원에 상표등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구를 기각하였다. 이에, ROLEX는 특허법원에 불복 소송을 제기하였고, 특허법원은 the subject mark는 the cited marks와 유사하므로 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다(특허법원 2020.7.3.자 선고 2019허6556 판결).

2. 법원의 판단

ROLEX는 스위스의 명품 시계 제조 회사로, 법원에 제출된 증거자료에 비추어볼 때

ROLEX의 도형 표장 "  "은 the subject mark의 등록결정일 당시 저명상표에 해당한다.

한편, the subject mark는 상단 도형 부분 "  "과 하단 도형 부분 "  " 사이에 약간의 간격이 있어 서로 구분된다. 그 경우, the subject mark의 상단 도형 부분 "  "과 the cited marks의 도형 부분 "  "은 서로 유사한데, the cited marks의 저명성이 the subject mark의 상단 도형 부분의 식별력에도 영향을 줄 것이고, 상단 도형 부분은 전체 구성 중 1/2 정도 크기를 차지해 쉽게 인식될 수 있으므로 식별력이 강하다. 반면, the subject mark의 하단 도형 부분은 호칭이나 관념을 떠올리기 어려워 상단 도형 부분을 강조하거나 장식하는 부수적 또는 보조적인 부분에 불과해 식별력이 미약하다.

JW SEO는 the subject mark의 출원일 이전에 "귀금속제 액세서리" 등에 대해 다수의

왕관 도형 표장 ("  ", "  ", "  ", "  ", "  " 등)이 등록된 점을 고려하면 the subject mark의 왕관 도형 부분은 식별력이 없으므로 요부로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나, 상기 상표들은 the cited marks과 외관에서 차이가 있는 반면, the subject mark와 the cited marks는 서로 유사하다. 그리고 the cited marks은 저명하며, 왕관 표장을 ROLEX에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기 어려운 바, 이러한 주장은 이유 없다.

따라서, 양 상표의 도형은 그 전체적인 구성과 비율 등을 고려하면 the cited marks 하단부의 입체감 여부에 차이가 있음에도 불구하고 상호 외관에서 주는 지배적 인상이 유사할 뿐만 아니라 관념도 "왕관"으로 동일하다.

따라서, the subject mark와 the cited marks은 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하여 the subject mark의 등록은 무효되어야 한다.

III. PINK case

1. 배경

상표권자 Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC (이하, "Victoria's Secret") 는 제35류의 "의류 소매업(retail services in the field of clothing)" 등을 지정상품으로 하여



상표 " **PINK** " (이하, "the subject mark") 를 2015년 3월 12일 등록받았다. 선등록상표권자 SEO, Soon Hee (한국 개인, 이하 "SH SEO") 는 제25류의 "신사복,



아동복" 등을 지정상품으로 하여 상표 " **DAWN FIELD** " (이하, "the cited mark")을 2007년 12월 14일자로 등록받았다. SH SEO는 the subject mark에 대해 the cited mark와 유사하다는 이유로 특허심판원에 상표등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 인용하는 심결을 내렸고, Victoria's Secret는 특허법원에 불복 소송을 제기하였으나 특허법원도 특허심판원의 심결을 지지하여 기각판결을 내렸다. 이에, Victoria's Secret는 대법원에 불복 소송을 제기하였고, 대법원은 이를 인용하는 판결을 내렸다(대법원 2018.3.29.자 선고 2017후2697 판결).

2. 법원의 판단

(1) 특허법원

The subject mark 의 영문자 "**PINK**" 부분은 지정서비스업의 대상이 되는 상품의



색상을 나타내는 보통명칭에 불과하고, 월계관 모양 도형 " "은 장식적인

표현이므로 개 형상 "  "을 요부로 볼 수 있다. 한편, the cited mark의 개 형상 "



" 과 영문자 "**DAWN FIELD**" 부분은 각각 요부로 볼 수 있다. 이 경우, the

subject mark의 요부인 "  "과 the cited mark의 요부인 "  "는 그 몸통의 두께, 꼬리의 각도 및 굵기, 뒷다리의 기울기와 발의 모양 등에서 일부 차이를 보이고 있으나, 이는 미세한 차이에 불과하고 모두 개가 서 있는 모습을 측면에서 평면적으로 표현한 것이므로 구별이 어렵다. Victoria's Secret은 유사한 서비스업이나 상품에 대하여 개 모양의 도형 상표가 등록된 예가 많아서 유사범위를 좁게 보아야 한다고 주장하나,

요부의 유사성이 다른 모든 고려 요소를 압도할 정도이므로 the subject mark는 the cited mark와 전체적으로 유사하다.

(2) 대법원

The subject mark와 the cited mark는 모두 '왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆 모습 형상'의 도형 부분을 포함하고 있다. 그러나 the subject mark의 출원일인 2012년 9월 7일 이전에 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업들에 관하여, the subject mark의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 상표가 상표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 따라서 the subject mark에서 개의

옆모습 형상의 도형 부분 ""은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없으므로, ""와 ""가 유사하다고 판단한 원심판결에는 법리를 오해한 잘못이 있다.

IV. 결어

상기의 ROLEX case와 PINK case는 모두 도형의 유사여부 판단시 그 도형을 포함하는 상표가 다수 등록되어 있는지 여부가 하나의 쟁점이었으나, ROLEX case는 그 외에 왕관 도형의 저명성을 근거로 해당 도형이 상표의 요부임이 인정된 반면, PINK case는 유사한 외관의 다수 공존례를 근거로 해당 도형이 요부임을 불인정하였다.

따라서 상기의 판례들은 출원인의 입장에서 선등록상표와의 유사/비유사를 주장할 때 참고할 수 있는 좋은 선례가 될 수 있을 것으로 생각한다.