



상품 디자인, 보석 펜던트 형상의 등록상표, 디자인의 상표적 사용 및 상표권 침해 여부:

특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결



1. 사안의 개요

이 사건 등록상표서비스표	확인대상표장의 평면형상
	

- (1) 상표권자 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용됨, 등록상표서비스표와 표장 및 사용상품 면에서 매우 유사하고, 그 주지, 저명성으로 인하여 출처의 오인, 혼

동을 일으킬 우려가 매우 크다.

(2) 상대방 소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용된 것이 아니라 디자인적으로 사용된 것일 뿐임.

(3) 특허심판원 판단 - 확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없음

(4) 특허법원 판단 - 확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것, 심결취소 판결

2. 특허법원 판결

(1) 확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것이라고 봄이 타당하다. 확인대상표장의 용자가 그의 상표인 'JIT'를 피고의 웹사이트, 제품 포장, 보증서 등에 표시하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

(2) 확인대상표장은 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등의 전체적인 형상을 형성하는 것으로서 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분이다. 그런데 거래계에서 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등은 단순히 디자인으로만 인식되는 것이 아니라, 해당 펜던트나 장식부의 형상 자체가 타인의 상품과 구별되는 식별표지로서 인식되는 경우도 많고, 이러한 경향은 고가 보석 제품의 경우 더욱 두드러지는 것으로 보인다.

(3) 확인대상표장이 사용된 피고의 목걸이 제품 등에 관하여 수요자들은 원고의 알함브라 컬렉션 내지 이 사건 등록상표서비스표를 곧바로 연상하였고, 피고 역시 원고의 알함브라 컬렉션을 알면서도 이를 모방하여 피고 제품을 제작하였던 것으로 보인다.

첨부: 법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com