

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2021허5976 권리범위확인(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 한강특허법인 담당변리사 최병욱

피 고 1. C
2. D
피고 1, 2의 주소
3. E

피고들 소송대리인 변리사 안영길

변 론 종 결 2022. 6. 23.

판 결 선 고 2022. 8. 18.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 10. 19. 2020당3009 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고들의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제1338815호/ 2017. 7. 5./ 2018. 3. 8.



2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 스킨케어용화장품, 페이스로션, 페이스 세럼, 페이스크림, 페이스클렌저, 바디케어용화장품, 기능성화장품, 아이크림, 선블록화 장품, 마사지팩, 목욕 및 샤워용화장품, 메이크업화장품, 헤어케어제품, 샴푸, 헤어린스, 세안제, 바디워시

나. 원고의 확인대상표장

owndo° 온도

1) 구성:

2) 사용상품: 립스틱, 매니큐어, 에센스 등 화장품

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 10. 6. 특허심판원에 피고들을 상대로 '확인대상표장이 피고들의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.'고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2020당3009호로 심리한 후, 2021. 10. 19. '확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표 중 '온도' 또는 'ONDO' 부분은 화장품의 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자들 사이에서 '화장품 자체의 적정 온도(를 지키다)' 또는 '피부의 온도를 조절해 주는 기능을 하는 화장품'의 의미로 인식되어, 해당 지정상품과 관련하여 지정상품의 성질(용도, 품질, 제공내용 등)을 나타내는 표시에 해당하므로, 상표법 제90조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치지 않는다.¹⁾

1) 원고는 2022. 2. 8.자 준비서면에서 원고 주장의 근거로 상표법 제33조 제1항 제3호를 기재하였으나, 원고 주장의 전체적인 취지를 고려하면, 이는 상표법 제90조 제1항 제2호의 오기임이 명백하다.

나. 이 사건 등록상표 중 '온도' 또는 'ONDO' 부분은 식별력이 미약하므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단할 때에는 각 표장의 구성 부분 전체를 기준으로 대비하여야 한다. 위 기준에 의하면 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관이 서로 상이하고, 확인대상표장은 'OWNDO' 부분에 의하여 '오운도'로 호칭되므로 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 호칭이 서로 상이하다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하였을 때 유사하지 아니하여 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되더라도 일반수요자나 거래자로 하여금 상표의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 없다.

다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 그런데도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표의 상표법 제90조 제1항 제2호 해당 여부

1) 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, '온도'라는 단어는 '따뜻함과 차가움의 정도 또는 그것을 나타내는 수치'라는 뜻을 가지고 있어 화장품 등을 지정상품으로 하여 등록 또는 출원된 상표에 '동안온도', '코어온도', '온도 극복'과 같이 사용된 점, 화장품의 보관을 위한 적정 온도 또는 피부의 온도와 관련하여 다수의 기사가 작성된 점은 인정된다. 그러나 '온도'라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, 앞서 본 사정만으로는 '온도'라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보

기는 어렵다.

2) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

3) 이와 다른 전제에 선 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.



나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 등 참조).

2) 검토

가) 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표이므로, 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단한다.

나) 이 사건 등록상표 '  '는 '온도'의 한글 표기를 도형화한 '  ' 부

분의 우측 상단에 영문자열 'ONDO'를 2단으로 표시한 'D^{●N}O'를 결합한 것이다. 확인대상표장은 영문자열 'owndo'의 우측 상단에 온도를 표시하는 단위를 형상화한 '°'를, 하단에 한글 문자열 '온도'를 결합한 것이다.

다) 외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 문자열 '온도'의 도형화 여부, 영문자열의 구성 및 글씨체, 위치 등이 달라서 외관이 서로 다르다.

라) 호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 '온도'로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여 '온도'로 호칭, 인식될 것으로 보인다(이에 대하여 원고는 확인대상표장은 영문 'owndo' 부분에 의하여 '오운도'로 호칭될 것이라고 주장하나, 확인대상표장의 영문 부분 하단에 '온도'라는 한글 문자열이 결합되어 있는 이상 일반 수요자나 거래자로서는 위 한글 부분을 따라 '온도'라고 호칭하는 것이 자연스럽다. 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다).

마) 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 비록 외관은 서로 상이하나, 호칭과 관념이 서로 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로서는 상품 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

다. 지정상품의 유사 여부

확인대상표장이 사용되는 상품은 립스틱, 매니큐어, 에센스 등 화장품인데, 이는 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되므로, 확인대상표장의 지정상품은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하다.

라. 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

 판사 박은희

 판사 한지윤