

특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결 [권리범위확인(상)]

사 건 2018허1622 권리범위확인(상)

원고 A

피고 B

변론종결 2018. 4. 13.

판결선고 2018. 5. 18.

### 주 문

1. 특허심판원이 2018. 1. 8. 2017당3328호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

### 청구취지

주문과 같다.

### 이 유

1. 기초적 사실관계

가. 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 11. 2./ 2015. 1. 20./ 제1082620호

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 고휘 비누, 고휘화장비누, 목욕비누, 미용비누, 인체용 비누 등

4) 상표권자: 원고

나. 확인대상표장

1) 구성:

2) 사용상품: 인체용 비누

3) 사용자: 피고

다. 심결의 경위

1) 피고는 2017. 10. 23. 원고를 상대로, 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 동일·유사하지 아니하여 원고의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2017당3328호로 심리한 다음, 2018. 1. 8. 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로 사용상품 및 지정상품의 동일·유사 여부를 살펴볼 필요 없이 원고의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 피고의 위 심판청구를 받아들이는 주문 기재 심결(이하 이 사건 심결 이라 한다)을 하였다.

**【인정 근거】** 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 사건의 쟁점

1) 원고는, 등록상표와 확인대상표장이 모두 도형부분과 문자부분이 결합된 것으로서, 도형부분의 외관과 문자부분의 외관·호칭이 유사하고 장미 라는 관념에서도 공통되며, 여기에 피고의 사용상품에 관한 실제 사용태양과 출처혼동 유발행위 등을 종합적으로 고려할 때, 수요자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 크다고 할 것이므로, 확인대상표장은 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속한다고 주장한다. 이에 대하여 피고는, 등록상표와 확인대상표장이 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰할 때 유사하지 않고, 권리범위 확인심판에서 피고의 사용상품에 관한 실제 사용태양과 출처혼동 유발행위 등은 전혀 고려될 사항이 아니라고 다툰다.

2) 위와 같이 이 사건에서 표장의 유사 여부 가 쟁점이 되고 있고, 그밖에 지정·사용상품이 인체용 비누 로서 서로 동일하다는 점 등에 관하여는 원·피고 사이에 다툼이 없다.

### 나. 관련 법리

1) 먼저 상표권 침해사건에 있어서는, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 되는데, 여기서 유사상표의 사용행위 에 해당하는지는 원칙적으로 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 판단하여야 한다. 즉, 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다([대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결](#) 참조).

2) 그런데 상표권의 권리범위 확인심판의 다음과 같은 성격에 비추어 보면, 상표권 침해사건에 관한 위 법리를 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에 그대로 적용하기는 어렵다. 즉, 1 상

표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로, 그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다([대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결](#), 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). 2 심판 청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하고, 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다([대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결](#) 참조). 3 무엇보다 상표권의 권리범위 확인심판은 상표권의 침해 여부를 상표권자와 침해자의 주관적 관계에서 확정하는 것이 아니다,

3) 한편 상표의 등록적격성 판단 단계에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을 고려한다. 즉, 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래 사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 해당 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다([대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결](#), 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결, 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191(병합) 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조). 위와 같이 표장 유사 여부를 판단할 때 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을 고려한다는 법리는 상표권의 권리범위 확인심판의 경우에도 그 판단시점만 달리하여 마찬가지로 적용될 수 있다.

4) 나아가 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 표장 유사 여부를 판단할 때에 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정까지 고려할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이는 다음의 점들에서 그러하다.

가) 상표권의 권리범위 확인심판제도는 확인대상표장이 등록상표권을 침해하는지 또는 확인대상표장에 관한 권리가 등록상표권과 저촉되는지를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 예방하고 등록상표권 침해에 대한 신속한 구제를 도모하는 데에 그 취지가 있다. 즉, 상표권의 권리범위 확인심판 청구는 단순히 그 상표권의 효력이 미치는 범위 자체를 확인하는 것이 아니라 그 효력범위를 기초로 하여 심판의 대상이 되는 확인대상표장이 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지를 확인하는 것을 목적으로 하고([대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결](#), 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결 등 참조), 그 심판에서 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는지를 거래상 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 확정한다([대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결](#) 참조).

나) 상표권의 권리범위 확인심판에서, 그 선결문제로 확인대상표장이 상표로 사용되었는지 또는 상표권의 효력이 제한되는 범위 내의 것인지를 판단할 때에는, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정 내지 실제 사용태양을 종합적으로 고려한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결, 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조). 그럼에도 동일한 상표권의 권리범위 확인심판에서 표장 유사 여부를 판단하는 단계에서는 그러한 구체적인 거래사정을 고려할 수 없다고 본다면, 확인대상표장이 상표권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 놓고 공방하는 당사자 간의 형평을 합리적인 이유 없이 무너뜨릴 수 있다.

다) 상표권 침해소송에서는 해당 상품에 관한 일반적·국소적 거래실정을 바탕으로 표장 유사 여부를 판단하면서, 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에는 당사자의 구체적인 거래사정을 일체 고려할 수 없다고 한다면, 양자의 국면에서 표장 유사 여부에 관한 판단이 서로 불일치하는 결과가 충분히 발생할 수 있고, 이는 신속한 권리구제를 도모한다는 앞서 본 권리범위 확인심판의 제도취지를 살리지 못하는 것이 된다. 표장의 유사 여부는 궁극적으로 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부를 기준으로 한다는 점에서 볼 때, 상표권 권리범위 확인심판에서 당사자의 구체적 거래사정을 일체 고려할 수 없다는 것은 상표를 둘러싼 거래현실과 괴리된 결론에 이르고 나아가 권리범위 확인심판 제도가 실제의 분쟁과는 상이한 형태로 오용·남용되는 것을 그대로 방치하는 결과로 이어질 우려가 크다. 권리범위 확인심판제도가 여전히 유지되고 있는 현재 상황에서는 위와 같은 권리구제의 공백이나 제도의 오남용을 최대한 방지함이 마땅하다.

라) 상표권의 권리범위 확인심판에서 일반적인 거래실정을 고려할 경우와 마찬가지로, 구체적인 거래사정을 고려한다고 하더라도 그로 인하여 확인대상표장의 특징이나 심결의 일사부재리 효력 등과 상충·모순되는 문제는 발생하지 아니한다. 즉, 1 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하다는 것은 청구취지로서의 확인대상표장의 특징에 관한 법리일 뿐이고, 그러한 법리가 청구원인으로서 당사자의 구체적인 거래사정에 대한 주장·입증이나 그에 관한 판단까지 차단하는 것은 아니라고 할 것이다. 2 심결이 확정된 권리범위 확인심판에서 대상이 된 확인대상표장과 동일한 표장에 대하여 다시 권리범위 확인심판 청구를 하더라도, 해당 상품에 관한 구체적인 거래사정에 관한 청구원인사실을 달리하거나 종전 심결의 표장 유사 여부에 관한 결론을 반복할 만한 구체적인 거래사정에 관한 유력한 증거가 새로이 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다고 볼 것이다.

마) 다만 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 표장 유사 여부를 판단할 때, 상표권 침해소송처럼 해당 상품에 관한 일반적 거래실정 외에 당사자의 구체적인 거래사정까지 이를 바탕으로 하여 판단하는 것을 원칙으로 한다고까지 볼 수는 없다. 1 상표권의 권리범위 확인심판은 상표권의 침해 여부를 상표권자와 침해자의 주관적 관계에서 확정하는 것이 아니라, 심판청구인

이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 객관적으로 확인하는 권리확정을 목적으로 하고, 2 또한 심결 당시까지 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정이 형성되지 아니한 경우도 얼마든지 있을 수 있기 때문이다.

따라서 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하는 것을 원칙으로 하되, 심결 당시에 이미 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정이 형성되어 있고 그것이 일반 수요자에게 상품 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 정도에 미치지 아니하는 일시적인 것이 아니라 그러한 오인·혼동의 우려가 있는지의 판단에 관건이 되는 경우에는 이를 고려하여 표장 유사 여부를 판단할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

5) 이상을 종합하여 다음과 같은 법리로 정리할 수 있다.

상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 해당 상품의 거래에서 일반 수요자들이 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하되([대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결](#) 등 참조), 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여야 하고([대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결](#), 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조), 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정을 아울러 고려할 수 있다.

다. 확인대상표장과 등록상표의 유사 여부

1) 문자부분의 대비

상표의 유사 판단에 있어서 외국문자로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국문자를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다([대법원 2005. 11. 10. 선고 판결](#) 등 참조). 등록상표의 문자부분 는 Saboo 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 사부 로 호칭되고, 확인대상표장의 문자부분 는 sobia 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 소비아 또는 소바 로 호칭될 것으로 보인다. 양 호칭에 있어서 첫째 음절과 둘째 음절의 초성이 모두 마찰음 ㅅ 과 양순음 ㅂ 으로서 동일하고, 특히 첫째 음절인 사 와 소 는 그 조음 위치나 방법이 매우 흡사하여, 전체적으로 유사한 청감을 줄 여지가 크다. 나아가 등록상표와 확인대상표장의 위 문자부분들의 외관을 살펴보면, 모두 5개의 글자로 이루어져 있고 그 중에서 첫째 글자와 셋째 글자가 공통되며, 둘째 글자인 와 및 다섯째 글자인 와 는 이격하여 볼 때 확연히 구별되기 어려운 것이어서, 전체적으로 유사하다는 직관적 인식이 가능하다.

2) 도형부분의 대비

확인대상표장의 도형부분 은 중심에서 외곽으로 다수의 꽃잎이 방사상으로 배치되어 장미꽃 등의 이미지를 연상시킨다. 등록상표의 도형부분 도 중심에서 외곽을 향해 시계방향의 나선 형상을 이루면서 같은 이미지를 연상하게 할 수 있다(피고는 등록상표의 도형부분이 소용돌이 또는 회오리의 이미지를 가진다는 취지로 주장하나 그와 같이 단정하기는 어렵다). 위 각 도형부분을 이격하여 관찰할 때, 다수의 꽃잎이 방사상으로 배치되거나 시계방향의 나선 형상을 이루는 등의 일부 차이점이 있기는 하나, 전체적인 구성과 그로 인한 인상이 매우 유사하다는 직관적 인식을 가능하게 한다.

### 3) 해당 상품에 관한 거래실정 등

가) 갑 제2~9, 11~17, 19, 23, 24호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 다음과 같은 사실들을 인정할 수 있다.

(1) 피고는 심판 당시 스스로 확인대상표장의 사용태양을 아래와 같이 특정하였다.

(2) 이 사건 심결 당시까지 원·피고는 다음과 같은 태양으로 인체용 비누 제품에 등록상표나 확인대상표장을 표시하여 판매하여 왔다.

원고의 사용태양

피고의 사용태양

(3) 이 사건 심결 당시 일부 온라인쇼핑몰에서는 피고의 비누 제품을 판매하면서 사부 수제 과일비누 , , 사부코리아의 새로운 브랜드 라는 등으로 소개하고 있다. 같은 무렵 일부 수요자는 인터넷 블로그에 과일비누 종류는 굉장히 많은데 그 중 제가 소개하는 녀석들은? 허니와 자몽 , 사부코리아 천연 수제 과일비누는 과일비누의 향과 모양이 진짜 같아요 라는 글과 함께 아래의 사진을 게재하고 있는데, 그 왼쪽 비누에는 등록상표가, 오른쪽 비누에는 확인대상표장이 각 표시되어 있다.

(4) 원고는 등록상표를 출원하기에 앞서 2012. 5.경 사부코리아 라는 상호로 비누 제조업 등을 하기 시작하였다. 원고가 등록상표를 출원하여 등록받은 후, 원고와 원고의 형(兄) C은 2016. 6.경 제품유통을 담당하던 피고와 함께 주식회사 사부코리아를 피고를 대표자로 하여 설립하였다. 2016. 9.경 원·피고 사이에 분쟁이 발생하여, 원고는 2016. 10. 17.경 피고에게 피고에게 등록상표에 관한 사용권한을 준 적이 없을 뿐 아니라 앞으로 피고와 신뢰관계를 유지할 수 없는 지경에 이르렀으므로, 피고 및 주식회사 사부코리아는 등록상표에 관한 사용행위를 중단하라. 는 취지로 통보하였다. 이에 피고는 2016. 10. 26.경 원고에게 피고가 등록상표에 관한 무상의 통상사용권을 가지고 있지만, 원고가 그 사용을 더 이상 허락하지 않는다면 이미 생산된 제품에 관한 정산을 요구한다고 회신하였다. 한편 그 무렵 피고는 및 로 구성된 2건의 상표출원을 하였으나 모두 등록상표와

유사하다는 이유로 등록거절이 되었다.

나) 위 인정사실에 의하면 다음과 같은 점들을 알 수 있다.

(1) 먼저 원고의 사용태양에 따른 이나 등의 표장은, 등록상표와 대비할 때 도형부분의 위치 등에서 다소 차이가 있으나 이러한 변형으로 인하여 거래통념상 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없는 것으로서 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태이다.

(2) 피고는 다양한 과일 형상의 인체용 비누(이하 피고 제품 이라 한다)에 확인대상표장을 사용하였다는 점에서 원고의 사용태양에 따른 인체용 비누(이하 원고 제품 이라 한다)와 공통되고, 그 다양한 과일 형상들의 구체적인 모양에서도 원·피고 제품들은 거의 차이를 보이지 아니한다. 피고 제품은 띠로 둘러싸여 있다는 점에서 원고 제품과 공통되고, 그 띠의 상하 테두리 부분이 검은색 줄로 되어 있고 그 안의 녹색 면에 3열의 영문자가 흰색의 대문자로 배열되어 있는 점에서도 원·피고 제품은 차이가 없다. 피고 제품을 둘러싼 위 띠의 중앙에 등의 확인대상표장을 표시한 타원형원고 제품

피고 제품

스티커가 부착되어 있는 점에서 원고 제품과 공통되고, 위 스티커가 검은색 바탕의 것으로서 그 위에 과일 도형과 함께 확인대상표장이나 등록상표가 표시되어 있고 확인대상표장이나 등록상표의 문자부분 중 셋째 글자부터 과일 도형과 겹쳐 있는 점에서도 원·피고 제품은 차이를 보이지 아니한다.

(3) 실제 인체용 비누라는 해당 상품에 관한 거래사회에서도 등록상표나 그 호칭과 확인대상표장이 명확한 구별이 없이 하나의 출처로 인식되고 있는 사례가 발견되는 실정이다.

4) 소결

앞서 본 법리에 기초하여 위 인정사실 및 그로부터 알 수 있는 위 사정들을 종합하여 볼 때, 확인대상표장과 등록상표가 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서, 확인대상표장과 등록상표는 그 표장이 유사하다고 보아야 한다. 확인대상표장의 사용상품은 등록상표의 지정상품 중 인체용 비누 와 동일하다. 그러므로 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 봄이 타당하다.

3. 결론

그렇다면 이 법원과 결론을 달리하여 확인대상표장이 원고의 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단함으로써 피고의 심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.