

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2015후2020 등록무효(상)

원고, 상고인 원고

소송대리인 법무법인 우리하나로

담당변호사 김판묵 외 2인

피고, 피상고인 주식회사 반도넷

원 심 판 결 특허법원 2015. 10. 29. 선고 2015허4392 판결

판 결 선 고 2016. 3. 24.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여

원심은, 지정상품을 '전기매트리스, 전열식 카펫' 등으

이 사건 등록상표

로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 1 생략)를, 지정상품을 '전열식 카펫'으로 하고 오른쪽 아래와 같이 구성된 원심 판시 선등록상표



와 대비하면, 선등록상표의 요부는 '한솔'이므로 양 상표는 모두 '한솔'로 호칭되고 관념되어 유사하다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

2. 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지에 관한 상고이유에 대하여

가. 구 상표법 제7조 제1항 제7호는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표를 규정하고 있는데, 같은 조 제3항은 '제1항 제7호는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용하지만 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원 시를 기준으로 하지 아니한다'고 규정하고 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다.

나. 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 3. 12. 그 출원인과 선등록상표의 상표권자는 소외인으로서 동일인이었으나, 피고가 2013. 12. 2.자로 소외인으로부터

터 선등록상표에 관한 상표권의 이전등록을 마침으로써 이 사건 등록상표의 등록결정 일인 2014. 1. 27. 당시 그 출원인과 선등록상표의 상표권자가 달라졌음을 알 수 있으므로, 위 법리에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표에 관한 등록결정 시 그 출원인은 선등록상표의 상표권자에 대하여 타인에 해당한다고 할 것이다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

한편, 원고가 선등록상표보다 먼저 출원되어 등록된, 지정상품을 '전기매트리스, 전열식 카펫' 등으로 하고 '명품한술'로 구성된 상표(상표등록번호 2 생략, 양 상표는 그 등록 당시 상표권자가 소외인으로 동일하다)에 관한 상표권을 취득하였다고 하더라도 이러한 사정만으로는 원고만이 '한술' 부분에 관한 독점적 권리가 있다거나 선등록상표의 요부가 '한술'이 아니라고 할 수 없으므로, 이에 반하는 내용의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장

대법관

김창석

대법관 이상훈

대법관 조희대

주 심 대법관 박상옥