대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2018후10848 권리범위확인(상)
원고, 피상고인	원고
	소송대리인 해움특허법인(담당변리사 정진길 외 2인)
피고, 상고인	피고
	소송대리인 특허법인 서한(담당변리사 한규옥 외 1인)
원 심 판 결	특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결
판 결 선 고	2019. 8. 14.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 가. 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하

여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.

나. 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 등록상표인 ' '는 꽃 모양의 도형과 영문자가 이단으로 구성된 표장으로, 위 영문자 부분은 대문자 'S'와 필기체인 'aboo'가 일부 도안화 되어 있

고, 그 지정상품은 '인체용 비누' 등이다. 그리고 확인대상표장인 '

'는 꽃 모양의 도형과 일부 도안화 된 영문자 'sobia'가 일렬로 구성된 표장으로, 그 사용상품은 '인체용 비누'이다.

나. 양 표장 중 도형 부분은 꽃 모양으로 서로 동일·유사하나, 위 도형 부분이 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없다. 오히려 꽃향기가 나는 비누로 인식되어 그 지정상품 또는 사용상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시키고, 이 사건 심결 이전에 비누 상품과 관련하여 위와 유사한 모양의 도형을 포함한 다수의 상표들이 등록되어 있었으므로, 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

다. 반면, 이 사건 등록상표 중 '

' 부분은, 조어로서 그 지정상품과의 관계에서 도형 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이고, 수요자들도 이 사건 등록상표를 영문자 부분인 '사부'로 호칭해 온 사실이 인정되므로, 요부라고 할 것이다.

라. 위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 '

' 부분과 확인대상표장의 '

' 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 '사부'와 '소비아'로 서로 차이가 있으므로 유사하지 않다.

마. 그럼에도 원심은 양 표장의 문자 부분과 도형 부분 그리고 아래 표와 같이 그 사용된 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등이 유사하거나 공통된다는 이유로 양 표장이 서로 유사하다고 판단하였다.

이 사건 등록상표가 사용된 상품	확인대상표장이 사용된 상품

이러한 원심의 판단에는 앞서 본 거래실정을 고려한 양 표장의 외관 및 호칭의 차이에도 불구하고, 나아가 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단함으로써 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김선수

대법관 권순일

주 심 대법관 이기택

대법관 박정화