

1. 이의신청에 따른 거절결정을 취소하는 환송심결이 확정되었다더라도 차후 등록무효심판에 일사부재리 효력이 미치지 않고, 수입업자의 등록상표는 상표법 34조 1항 20호 사유에 해당한다고 판단한 사례

특허법원 2021허2694	
선사용상표	등록상표
	
<p>Ⅰ 사건 개요</p> <p>피고는 S국에서 선사용상표를 위생용품 등에 사용하였고, 마드리드의정서에 의한 국제상표등록을 받았다. 원고는 피고와 선사용상표 사용상품의 수입에 관해 교섭을 진행하던 중 '유통업체상표(private label)' 방식으로 수입할 것을 제안하였다가 거절을 받아 선사용상표가 표시된 상품을 그대로 수입하기로 합의하였다. 원고는 피고로부터 사용상품을 수입해 국내에서 광고, 판매해 오다가, 피고와 분쟁이 발생해 수입이 중단되자 이 사건 등록상표를 출원하였다. 피고는 출원 절차에 선사용상표에 관한 '정보제출서'를 제출했고, 특허청 심사관은 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호, 제 20 호의 거절사유가 있다는 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하였다. 출원인 원고는 이에 불복하는 심판을 청구했고, 특허심판원은 거절결정을 취소하는 환송심결을 하였으며, 등록상표는 그 취지에 따라 등록되었다. 그 후 피고는 등록상표에 대한 무효심판을 청구했고, 특허심판원은 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 사유를 인정해 상표등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.</p>	
<p>Ⅰ 판시 요지</p> <p>(1) <u>상표법 제 150 조의 일사부재리가 적용되는 심판은 '확정된 심결과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다.</u> 환송심결과 이 사건 무효심판 청구는 그 청구취지 및 심판의 종류가 다르다. 즉 환송심결의 청구취지는 '원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다'는 것인 반면, 이 사건 무효심판 청구의 청구취지는 '이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다.'는 것이다. 또한 상표법 제 116 조가 정하는 거절결정에 대한 심판은 심사관의 상표등록거절결정에 대한 출원인의 불복수단으로서 당사자 대립구조를 전제로 하지 않는 사건인 반면, 상표등록의 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 상표등록 등이 제 117 조 제 1 항 각호의 사유를 주장하며 상표권자 등을 상대로 등록무효를 구하는 사건이다. 따라서, <u>청구취지와 심판의 종류가 다른 환송심결이 확정되었다라도 그 일사부재리의 효력이 이 사건 무효심판 절차에까지 미치지 않으므로, 이 사건 무효심판 청구는 일사부재리에 위배되지 않는다.</u></p> <p>원고는 거절결정 불복심판과 등록무효심판의 분쟁의 실체가 동일하고, 이해관계인이 정보제출이나 이의신청 등의 방법으로 절차적 권리를 행사한 경우 등에는 심판의 종류 및 청구취지에 얽매이지 않고 분쟁의 실체를 중심으로 판단해야 하므로 법적 안정성의 견지에서 일사부재리 원칙이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 <u>확정된 환송심결의 일사부재리의 효력이 무효심판 절차에도 미친다고 본다면 환송심결과 같이 거절결정불복심판절차에서 출원인의 심판청구가 받아들여지는 경우에는 당해 심결에서</u></p>	

판단된 내용 및 자료와 관련하여서는 장차 어느 누구도 등록무효심판 자체를 청구할 수 없게 되는 부당한 결론에 이르게 된다. 또한, 상표법 제 150 조가 정하는 일사부재리의 효력은 대세효가 있으므로 심판청구인이 상표권자와 어떠한 관계가 있는지 혹은 출원 단계에서 이의신청을 하였는지와 같은 개별적 사정에 따라 효력의 발생 여부가 달라져서는 안 된다. 어느 모로 보나 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 포장, 상품이 동일, 유사하다. 원고가 이 사건 등록상표를 출원하기 전 피고로부터 선사용상표가 포장지에 표기된 사용상품을 수입하여 국내에서 판매하기로 하고, 피고는 제품을 생산하고 원고를 위해 원산지 증명서, 송장 및 대금청구서를 발급하였으므로 원고와 피고는 업무상 거래 관계에 있었던 것으로 보이고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

다음의 사정들을 고려하면, 피고가 외국에서 선사용상표를 사용상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 그 상품이 원고에 의하여 국내로 수입되어 선사용상표를 표시한 상태 그대로 국내의 정상적인 거래에서 전시·양도되는 등의 방법으로 유통되었고, 특히 원고가 피고의 공식수입원임을 강조하여 판매되었으므로 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 선사용상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에 해당한다. 따라서 피고가 국내에서 선사용상표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하므로 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 등을 통해 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것으로, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당한다.

① 원고는 피고에게 원고 상표를 사용한 유통업체상표 방식으로 납품을 제의하였으나 피고는 이를 명확히 거절하고 피고 선사용상표 사용상품이 수입되었다. ② 원고는 선사용상표 사용상품을 국내수입한 후 사용설명 및 원산지표시 스티커를 부착하는 외에는 아무런 변경을 가하지 않은 채 그대로 판매하였다. ③ 원고는 등록상표의 출원일 이후에도 자신의 국내 인터넷 홈페이지에 선사용상표가 표시된 생리대 등 제품의 사진들을 판매를 위해 게시하면서, 해당 제품이 '공식수입' 품이고, 원고가 공식수입원임을 강조하였는데 이는 수입품의 정품 출처표시로서 피고의 선사용상표가 사용되고 있음을 전제로 한다. ④ 피고의 선사용상표가 표시된 생리대 등은 모두 피고가 외국에서 개발하여 생산한 것으로, 원고는 피고로부터 안전성 자료를 제출받아 국내에 수입품목허가를 신청하였을 뿐인데, 이는 피고의 선사용상표가 표기된 제품이 전적으로 피고에 의해 품질관리가 되고 있었음을 보여준다.

2. 특허심판원이 청구인이 특정한 확인대상표장의 표장과 사용상품을 가지고 권리범위 속부를 판단하였는지 여부를 판단하는 기준 및 확인대상표장의 지정상품과 이 사건 등록상표의 지정상품이 유사하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 본 사례

특허법원 2022허1025

Ⅰ 사건 개요

피고는 2021. 5. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2021 당 1479 호로 심리한 다음 2021. 12. 9. 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 동일하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '문방구'와 동일 또는 유사하므로 양 표장이 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

Ⅰ 판시 요지

상표권자 등이 주체가 되어 타인이 사용하고 있는 확인대상표장이 자신의 상표의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판에 있어서 확인대상표장의 표장과 사용상품은 청구인이 제출한 청구서 등에 의하여 특정되므로, 특허심판원은 그 특정에 흠결이 있어 보정을 명하여야 하는 경우 등의 특별한 사정이 없는 한 청구인이 특정한 확인대상표장의 표장과 사용상품을 가지고 권리범위의 속부를 판단하여야 한다. 이때 특허심판원이 청구인이 특정한 확인대상표장의 표장과 사용상품을 가지고 권리범위의 속부를 판단하였는지 여부는 실질적으로 특허심판원이 심판의 대상으로 특정한 확인대상표장이 무엇이었는지를 기준으로 판단해야 하는 것이므로 심결의 확인대상표장의 기재뿐만 아니라 청구인의 확인대상표장 특정의 경위, 심결의 이유 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이 사건 심결에서의 보정 경위, 심결 이유의 기재 등을 종합하면 이 사건 심결은 확인대상표장의 사용상품을 청구인인 피고가 보정을 통해 특정한 바와 같이 '책상용 휴대용 가림판'으로 하여 이 사건 등록상표와 대비하여 그 권리범위의 속부를 판단하였다고 봄이 상당하다.

① 이 사건 등록상표의 지정상품인 '문방구'는 '학용품, 사무용품 등'을 의미하는데, 확인대상표장의 사용상품 또한 '학교, 관공서 개인 책상 및 급식실 투명 보호 칸막이'의 용도로 사용되는 것이어서 학용품 내지 사무용품으로 볼 수 있는 점, ② 확인대상표장의 사용상품은 대부분 플라스틱 또는 종이 재질인데, 통상의 '문방구' 역시 그러한 점, ③ 확인대상표장의 사용상품은 문구·사무용품 판매업체 등에서 다수 판매되고 있어 판매 부문이 동일하거나 유사한 점, ④ 확인대상표장의 사용상품 수요자는 학교, 관공서 또는 위 각 시설에 근무하는 개인 등일 것으로 보이는데, 이는 '문방구'의 수요자와 일치할 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 문방구와 확인대상표장의 사용상품인 책상용 휴대용 가림판은 서로 동일 또는 유사하다고 판단된다.

따라서 원고가 사용상품에 출처표시로 사용한 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 동일하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 내지 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 출원상표의 표장이 선등록상표와의 표장과 동일·유사하지 않으므로 거절이유가 없다고 본 사례

특허법원 2021허4560

I 사건 개요

원고는 이 사건 출원상표(CUVEE SAKANTI BALI)를 출원하였으나, 심사관은 이 사건 출원상표가 선등록상표( 쿠베커피) 등의 표장 및 지정상품이 동일·유사하다는 내용의 의견제출통지를 하였고, 원고가 의견서 및 보정서를 제출하였으나 심사관은 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 대해 원고는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관의 거절결정의 이유와 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 위 심결취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장 및 지정상품은 아래의 표와 같다.

출원상표 / 지정상품	선등록상표 / 지정상품
<p>CUVEE SAKANTI BALI</p> <p>지정상품: 상품류 구분 제 30 류의 초콜릿, 카카오 등</p>	<p> 쿠베커피</p> <p>- 상품류 구분 제 30 류의 초콜릿(커피와 관련된 것에 한함) 등</p> <p>- 서비스업류 구분 제 35 류의 가공된 커피 소매업 등</p> <p>- 서비스업류 구분 제 43 류의 카페업(커피와 관련된 것에 한함) 등</p>

I 판시 요지

이 사건 출원상표의 지정상품은 초콜릿, 카카오 등으로 선등록상표의 지정상품인 초콜릿(커피와 관련된 것에 한함)과 동일·유사하고, 당사자도 이에 관하여 다툼이 없다.

그러나 양 표장의 외관을 대비해 볼 때, 양 표장은 모두 결합표장으로서 결합된 단어의 개수, 문자의 구성, 도형의 유무 등에 차이가 있어 전체적인 외관이 유사하지 않고, 양 표장의 호칭을 대비해 볼 때 ① 이 사건 출원상표가 국내 수요자들이나 거래자 사이에서 CUVEE 로 호칭되고 인식된다는 증거가 없는 점, ② 이 사건 출원상표의 SAKANTI 부분의 식별력이 없거나 미약하다고 단정할 수 있는 증거가 없는 점, ③ 원고가 초콜릿 등을 지정상품으로 한 SAKANTI BALI 로 상표출원하여 등록 받은 점 해외에서 CUVEE SAKANTI BALI의 전체로서 출처표시로 사용되고 있는 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표의 SAKANTI 부분이 CUVEE 부분에 비해 식별력이 낮다고 볼 수 없으므로 이 사건 출원상표는 전체 또는 CUVEE SAKANTI 로 관찰되어야 한다. 따라서, 양 표장의 호칭이 동일하다고 볼 수 없으며, 양 표장은 모두 'CUVEE', '쿠베'를 포함하나, 이 사건 출원상표는 여기에 'SAKANTI BALI'가 결합된 조어로 특별한 관념이 없으므로, 양 표장은 관념이 동일·유사하다고 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 동일·유사하다고 볼 수 없으므로 거절이유가 없고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 업태와 주수요자가 상이한 동종업자로서 등록상표 출원일보다 상표를 선사용한 피고는 상표권침해의 과실이 복멸되지 않지만 제반사정을 고려하면 일부 금액만이 상당한 손해배상액이라 판단한 사건

특허법원 2020나2066

Ⅰ 사건 개요

피고 2 는 상표권자인 원고가 등록상표들을 출원하기 전부터 그와 영문자가 동일하게 구성된 선사용상표를 사용하여 여성용 의류 소매업을 영위해 오다가 피고 1 회사를 설립하였고, 피고 1 회사는 영업을 승계받아 동일한 선사용상표를 계속 사용했다. 등록상표를 등록받은 원고가 상표사용 금지를 구하자 피고 2 는 등록상표에 상표법 제 34 조 제 1 항 제 12 호, 제 13 호 등의 등록무효사유가 있다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 피고들의 선사용상표가 등록상표의 출원, 등록결정 당시 특정인의 출처 표시로 알려져 있었던 것으로 인정되지 아니한다는 이유로 기각심결이 내려졌고, 이는 심결취소소송을 거쳐 확정되었다. 이 사건에서는 피고들이 등록상표와 유사한 이 사건 표장을 사용하여 의류 등 제품을 판매한 사실은 큰 의문이 없었으나, 손해배상책임의 발생에 관하여 피고 1 에게 과실 추정이 복멸되는지 및 상표법상 선사용권이 인정되지 않는 선사용자에 대한 상표사용금지 등이 권리남용에 해당하는지 여부, 그리고 손해배상의 범위가 문제되었다.

Ⅰ 판시 요지

(1) 피고들은 등록상표의 출원, 등록 이전부터 표장을 사용해 왔고 원고로부터 침해금지경고를 받기 전까지 기간 중에는 등록상표의 등록사실을 알지 못해 그 기간 중 상표권 침해의 고의, 과실이 없었다고 주장한다. 무릇 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하려면 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장. 증명하여야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013 다 21666 판결 등 참조). 피고들이 원고로부터 침해금지경고를 받기 전까지 이 사건 등록상표의 상표권의 존재를 알지 못하였다고 하더라도, 피고들이 들고 있는 선사용 등 실적만으로는 상표권 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 추단하기는 어렵다. 피고 회사가 '원고의 명칭 사용 사실을 오래전부터 인지하고 있었으나 문제제기를 하지 않았다.'는 취지의 답변을 발송한 점에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

(2) 피고들은 원고가 남성용 의류 제품을 생산, 판매하는 반면에 피고들은 여성용 의류 제품만을 생산, 판매하였고, 양 제품은 대체가능성이 없으므로, 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다고 주장한다. 등록상권자인 원고가 피고들과 마찬가지로 의류 소매업으로 분류되는 동종의 영업을 하였으므로, 특별한 사정이 없는 한 원고는 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 원고는 남성용 의류 제품을, 피고들은 여성용 의류 제품을 주로 생산, 판매하여 왔으나 그러한 사정만으로는 양 제품이 그 수요자 층까지 달리한다거나 대체가능성이 없는 등으로 원고에게 영업상 손해가 전혀 발생하지 않게 된다고 보기에 부족하다(다만 이러한 사정은 구체적인 손해배상의 범위를 정할 때에 고려한다).

(3) 원고와 피고들이 서로 상이한 수요자를 상대로 구체적인 영업을 하였다(원고도 출처를 혼동한 소비자들에게 일관하여 '우리는 남성복을 판매하는 회사이고, 문의하신 경우는 여성복을 파는 다른 회사이다.'라고 답변하였으며, 내용증명 등에서 주장한 구체적 손해도 수요대체나 매출감소보다는 수요자들로부터 피고들 제품에 대한 문의나 항의를 받음으로 인한 영업상 불편을 지적하는 내용이 대부분이었다). 피고들의 이 사건 표장 관련 매출은 피고들의 노력에 의해 이 사건 표장에 축적된 신용과 피고들의 영업상 수완이 상당 부분 기인한 것으로 보이므로, 피고들의 매출 중 피고들의 이 사건 표장 사용행위가 없었다고 하더라도 원고의 매출로 연결될 수 있었을 것으로 볼 만한 비율은 극히 미미하였을 것으로 보인다(피고들의 매출 중 상당 부분은 침해행위 외의 사유로 원고가 판매할 수 없었던 상품들에 관한 것으로 보이고, 이러한 부분을 나머지 부분과 명확하게 구분할 만한 자료도 없다).

원고가 다양한 남성의류 제품을 다양한 가격에 판매하여 온 점과 원고 주장의 매출원가 및 판매수량 등에는 다양한 상품들의 판매실적이 혼재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 피고들의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액이 원고 주장 금액으로 산정될 수 있다고 보기는 어렵고, 피고들의 배상액을 상표법 제 110 조 제 1 항에 의하여 산정할 수는 없다. 이에 원고의 이 사건 등록상표 상표권의 침해행위로 손해가 발생한 것 자체는 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 같은 조 제 6 항에 따라 상당한 손해액을 정할 필요가 있다.

피고들의 침해기간, 수량이 상당한 정도에 이르는 하나, 등록상표의 출원일, 등록결정일 당시 이 사건 표장이 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기는 어렵더라도 당시까지 피고 2가 이 사건 표장을 사용하면서 상당한 영업상의 노력을 기울였고, 그 이후 피고들이 올린 매출액과 지출한 광고비가 원고보다 월등히 많은 점, 피고들과 원고는 서로 구체적인 영업형태를 달리하여 온 점, 피고들의 매출 중 피고들의 이 사건 표장 사용행위가 없었더라도 원고 매출로 연결될 수 있었을 것으로 볼 만한 비율은 극히 미미한 점 등의 사정들을 종합하여, 피고 1의 침해행위로 원고가 입은 손해액은 15,000,000 원으로, 피고 2의 침해행위로 원고가 입은 손해액은 5,000,000 원으로 각 인정한다.

5. 입체적 형상을 가진 확인대상표장은 피고 제품에서 디자인으로서 뿐만 아니라 상표로서도 사용되었고, 그 표장의 이 사건 등록상표와 표장이 유사하다고 본 사례

특허법원 2021허3222	
등록상표	확인대상표장 평면형상
	
<p>Ⅰ 사건 개요</p> <p>피고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 특허심판원에 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.</p>	
<p>Ⅰ 판시 요지</p> <p>확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것이라고 봄이 타당하고, 피고가 그의 상표인 'JIT'를 피고의 웹사이트, 제품 포장, 보증서 등에 표시하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다. 위 인정사실에서 본 바와 같은 제반 사정, 특히 이 사건 등록상표의 국내 사용기간(약 19 년), 국내 매출액(연 평균 약 200 억 원), 광고비 지출액(연 평균 약 2 억 원), 언론보도 및 홍보 내역, 수요자인식도 조사, 피고 제품도 수요자들에게 이 사건 등록상표와 같은 형상이 사용된 원고 제품의 모방품으로 인식되는 점 등을 고려하면, <u>이 사건 등록상표는 이 사건 심결일 무렵인 2021. 4. 14. 그 지정상품인 보석, 보석제 액세서리 등의 국내 수요자와 거래관계자에게 특정인의 상품 출처표시로 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.</u> 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. 확인대상표장이 사용된 피고의 목걸이 제품 등에 관하여 수요자들은 원고의 알함브라 컬렉션 내지 이 사건 등록상표를 곧바로 연상하였고, 피고 역시 원고의 알함브라 컬렉션을 알면서도 이를 모방하여 피고 제품을 제작하였던 것으로 보인다.</p> <p><u>상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후 1348 판결 등 참조).</u> 이러한 법리는 입체상표에 관하여도 그대로 적용되나, 다만 입체상표는 보는 방향에 따라 인식되는</p>	

외관이 다르다는 특수성이 있으므로, 입체적 표장 중 어느 특정 방향에서 인식되는 외관이 다른 방향에서 인식되는 부분보다 상대적으로 식별력이 강한 경우에 그 외관이 평면표장이나 다른 입체적 표장의 그것과 유사하다면 양 표장은 서로 유사하다고 볼 여지가 많다.

이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관이 주는 지배적인 인상이 동일유사하여 양 표장을 동일유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자나 거래자가 상품 출처를 오인혼동할 염려가 있다고 봄이 타당하므로, 양 표장은 유사하다. 이와 다른 전제에서 양 표장이 유사하지 않다는 취지의 피고 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 평면형상이 전체 입체적 형상에서 차지하는 비중이 크고, 다른 부분보다 양 표장을 바라보는 사람의 눈에 잘 보일 뿐만 아니라, '단순화한 네 잎 클로버'라는 관념의 형성에도 기여하는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 평면형상이 다른 부분보다 식별력이 강하다고 봄이 타당하다.

이러한 전제에서 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 각 평면형상을 대비하여 보면, 양 표장 모두 네잎클로버를 모티프로 하여 이를 단순하게 추상화한 형상으로, 구체적으로는 ① 네 개의 잎 하단 부분이 서로 분리되지 않은 채 결합되어 있는 점, ② 네 개의 잎이 반원 내지 원 형태로 단순하게 표현되어 있는 점, ③ 잎에 잎맥이 형성되어 있지 않는 점, ④ 도형의 가장자리 부분에 여러 개의 작은 구슬 형상이 빈틈없이 뺨뺨이 둘러져 있는 점 등에서 공통된다.

나) 반면 양 표장은 ㉠ 각 잎이 만나는 꼭짓점에 위치한 작은 구슬의 유무, ㉡ 1 개의 잎 가장자리에 둘러져 있는 구슬들의 개수가 9 개와 10 개라는 점에서 차이가 있다. 그러나 이러한 차이점들은 자세하게 들여다보지 않으면 알 수 없을 정도로 미세한 차이에 불과하므로, 양 상표를 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 이러한 차이점은 거의 인식되지 않을 것으로 보인다. 양 표장이 사용되는 목걸이의 펜던트나 귀걸이 및 팔찌 등의 장식부의 크기가 1cm 정도에 불과할 정도로 작다는 점을 고려하면 더욱 그러하다.