

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018후11698 권리범위확인(상)
원고, 피상고인 프롤레니엄 메디컬 테크놀로지스, 인크. (Prollenium Medical Technologies, Inc.)
소송대리인 변리사 최덕규
피고, 상고인 주식회사 비알팜
소송대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 김정규 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허1264 판결
판 결 선 고 2019. 4. 3.

주 문

원심판결을 파기한다.

특허심판원이 2017. 11. 14. 2016당1614호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

소송총비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조). 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 피고의 확인대상표장은 'Reviness'이고 그 사용상품은 '히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제'이다. 피고의 등록상표(상표등록번호

Reviness

생략)는 2016. 7. 12. 출원되어 2017. 4. 24.에 등록된 '리바이네스'이고, 그 지정상품은 '제10류 의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용필러'이

다.

나. 확인대상표장은 영문자 'Reviness'로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상 표장과 동일한 형태의 영문자 'Reviness'와 이를 단순히 음역한 한글 '리바이네스'가 이 단으로 병기되어 있다. 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 '리바이네스'의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 '리바이네스'로 동일하게 호칭될 것으로 보 이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다.

다. 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 확인대상표장의 사 용상품인 '히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제'는 피고의 등록 상표의 지정상품 중 '의료용필러, 피부과용필러'와 거래통념상 동일성 있는 상품에 해당 한다.

(1) 의료용 또는 피부과용 필러(filler)는 주름이나 패인 흉터 등에 주사하거나 삽입하 는 충전제로서, 현재 전체 필러 시장의 90%를 히알루론산 성분의 필러가 차지하고 있 다.

(2) 피고는 확인대상표장의 사용상품인 '히알루론산 성분의 주름개선제, 보습제, 피부 탄력제'를 피부에 주사하는 필러 형태로 사용하고 있다.

(3) 피고의 등록상표의 지정상품 중 '의료용필러, 피부과용필러'는 2017. 1. 1. 시행된 니스(NICE) 상품분류 제11판에 처음으로 수록되었고, 그 이전에는 위와 같은 필러 제 품은 지정상품을 상품분류 제3류 또는 제5류의 '주사기에 담긴 미용관리과정에 사용되 는 화장용 겔', '히알루론산이 포함된 주름개선용 화장품 또는 약제' 등으로 하여 상표 등록된 바 있다.

(4) 양 상품은 그 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정이 서로 공통된다.

라. 그렇다면 확인대상표장은 피고의 등록상표와 동일하므로, 이 사건 심판청구는 피고의 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

마. 그런데도 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 기각한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과하고 본안으로 나아가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였으므로, 원심판결에는 권리범위확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하되, 이 사건은 직접 재판하기에 충분하므로, 특허심판원이 2017. 11. 14. 2016당1614호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송총비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 권순일

 대법관 이기택

주 심 대법관 박정화

대법관 김선수