

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2017허8145 등록무효(상)

원 고 주식회사 렌즈미

피 고 주식회사 스타비전

변 론 종 결 2018. 5. 15.

판 결 선 고 2018. 7. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 11. 2. 2016당1735호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표등록 제1163332호/ 2015. 7. 17./ 2016. 2. 18./ 2016. 2. 29.

2) 구성:



3) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 콘택트렌즈, 콘택트렌즈용 용기, 안경, 선글라스, 안경/코안경 및 콘택트렌즈용 케이스

나. 선등록상표(갑 제5호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제678340호/2005. 4. 18./ 2006. 9. 6./ 2006. 9. 14./ 2016. 9. 2.

2) 구성 : **BABY MONET**

3) 지정상품 : 별지 기재와 같다.

4) 등록권리자 : 베이비 아인슈타인, 엘엘씨

다. 선출원상표(갑 제6호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일 : 상표등록 제1201713호/ 2014. 12. 11./ 2016. 8. 31./ 2016. 9. 8.

2) 구성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 안경, 콘택트렌즈, 시력교정용 콘택트렌즈, 미용 목적의 콘택트렌즈, 컬러 콘택트렌즈, 보정용 안경, 보호 안경, 선글라스, 선글라스용 렌즈, 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 안경 및 선글라스용 케이스, 안경렌즈, 안경용 측면보호대, 안경줄, 안경집, 안경테, 안경홀더, 잠수용 고글, 콘택트렌즈 세척기, 콘택트렌즈용 용기

4) 등록권리자 : 원고

라. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 원고는 2016. 6. 28. 특허심판원에 2016당1735호로 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 표장이 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다."는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 11. 2. "이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 외관, 관념 및 호칭이 모두 달라서 유사하다고 할 수 없다."는 이유로, 원고의 위 심결 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 5, 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 일반적인 서체의 모네브라운과 말형상의 도형 등이 결합된 표장으로서 문자부분과 도형부분은 원칙적으로 분리관찰가능하고, 문자 부분인 '모네브라

운'은 프랑스 화가 이름인 '모네'와 갈색을 뜻하는 '브라운'이 결합되어 있다. 그런데, 지정상품의 거래실정 등을 고려하면 위 문자 부분 중 '브라운' 부분은 제품의 색을 나타내는 부분으로써 식별력이 없으므로 '모네' 부분이 요부를 형성한다.

한편, 선등록상표 및 선출원상표 모두 'Monet' 부분이 주요하게 청감되고 주요 관념을 전달하여 표장의 요부를 형성한다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 동일 또는 유사하여 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 선출원상표와의 관계에서는 구 상표법 제8조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하여 위법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단(구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항 위반 여부)

가. 쟁점의 정리

구 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하면, 선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 같은 법 제8조 제1항에 의하면, 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 한편, 이 사건 등록상표와 선등록 상표 및 선출원 상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제9류의 콘택트렌즈 등으로서 서로 동일하고, 이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 결국 이 사건의 쟁점은 상표의 동일·유사 여부가 된다.

나. 상표의 동일·유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 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. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

가) 외관 대비



이 사건 등록상표는 " "과 같이 원형 형태의 도안과 그 안에 상단에 말머리 형상과 3개의 작은 별, 중앙에 '모네브라운'이라는 간격 없는 한글 5글자로 구성된 문자 그리고 하단에 긴 밑줄과 큰 별로 구성되어 있다. 반면, 선등록상표는 "**BABY MONET**"과 같이 영문자로만 구성되어 있고, 선출원상표는 "






"과 같이 2열로 구성된 별 및 콘택트렌즈 모양의 도안의 포함된 영문자와 그 우측의 콘택트렌즈 모양의 도안으로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록 및 선출원 상표는 구성 문자, 글자 수, 도안의 유무 및 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 호칭 및 관념 대비

(1) 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).


(2) 선등록상표의 요부: 선등록상표는 '갓난아이, 젓먹이, 꼬마, 막내, 최연소자' 등의 뜻을 지닌 영어 단어 "BABY"와 프랑스의 인상파 화가 모네를 지칭하는 영문자 "MONET"이 한 칸 떨어져 결합된 문자상표이다. 선등록상표의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 그 구성부분 중 "BABY" 부분은 단순히 어린 연령대를 뜻하고 있어

식별력이 상대적으로 미약하여 결국 선등록상표의 요부는 "MONET" 부분으로 판단된다.

(3) 선출원상표의 요부: 선출원상표의 도안 부분 즉, "" 부분은 이 사건 상품인 콘택트렌즈의 형상으로서 그 식별력이 미약하고, 나머지 도안 부분 즉, "" 및 "" 또한 영문자 부분 중 'O' 부분을 대신하여 삽입한 것에 불과하여 식별력이 작다. 한편, 영문자 "Hello Monet" 부분은 "Hello" 부분과 "Monet" 부분으로 구성되어 있으나 그중 "Hello" 부분은 영어 인사말로서 특별한 의미가 없으므로, 결국 프랑스 인상파 화가 모네를 지칭하는 "MONET" 부분이 요부로 판단된다.

(4) 이 사건 등록상표의 요부: 앞서 본 증거 및 갑 제7 내지 12호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 관념과 호칭에 있어서 "모네" 부분이 요부로 판단된다.



① 이 사건 등록상표의 도안 부분 ""은 어떤 관념으로 직감할 수 없고, 적절한 호칭으로도 불리기 어색하다. 이에 더해 한글 문자 부분이 가운데 위치하고 있어서 한글 문자 부분이 그 식별력에 있어서 월등히 앞선다.

② 칼라 콘택트렌즈에 있어서 대표적으로 사용되는 색상이 갈색, 파랑색 및 회색인 점에 비추어 볼 때, 한글 문자 부분 중 '브라운' 부분은 칼라 콘택트렌즈의 색상을 뜻하는 기술적인 부분으로 그 식별력이 매우 약하다. 이에 대하여 피고는 '브라

운' 부분은 갈색을 뜻하는 것 외에 독일의 식물학자 브라운(Braun, Alexander Carl Heinrich) 등의 인명, 음식의 양념을 뜻하는 브라운소스, 기업의 브랜드명, 와인 용어, 미국 지명 등의 다른 관념으로 직감될 수 있다는 취지로 주장한다. 살피건대, 앞서 본 이 사건 등록상표의 지정상품인 칼라 콘택트렌즈 거래실정에 비추어 볼 때, 피고의 주장과 같이 브라운이 갈색이 아닌 다른 의미로 관념될 가능성은 매우 희박해 보이므로 피고의 주장은 이유 없다.

③ 반면, 한글 문자 부분 중 프랑스 인상파 화가 모네를 지칭하는 '모네' 부분은 이 사건 등록상표 중 유일하게 식별력이 강한 부분으로 판단된다. 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표의 '모네' 부분은 선등록상표 및 선출원상표의 'MONET' 또는 'Monet' 부분과 달리 '모네 플랜(Monnet Plan, 제2차 세계 대전 후 피폐한 프랑스 경제를 부흥하기 위하여 창설된 산업부흥 4개년 계획)', '모네(Monnet, 주류인 브랜드의 제품명)', '아미모네(Amygone, 그리스로마신화의 한 인물) 등의 다른 관념으로 직감될 여지가 있다고 주장한다. 살피건대, 이 사건 등록상표가 사용되는 콘택트렌즈의 수요자에게 있어서 피고가 주장하는 모네로 관념될 수 있는 모네에 비하여 프랑스 화가 모네의 인지도가 월등히 높은 점, 다른 칼라 콘택트렌즈 상품명으로 '달리'와 같은 화가의 이름이 사용되고 있는 점에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 '모네' 부분은 관념적으로 프랑스 화가 '모네'로 직감된다고 봄이 상당하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

④ 한편, 피고의 웹사이트 또한 '모네'를 포함하는 상품을 표시함에 있어서 '모네 블루', '모네 그레이', 모네[난시용] 및 '모네 브라운' 등으로 '모네'를 색상을 뜻하는 블루, 그레이 및 브라운과 띄어서 표시하거나 상품의 특징을 뜻하는 난시용을 괄호 안에 표시하고 있다. 이외에 피고의 대리점 블로그에 의하더라도 피고 상품을 표시함

에 있어서 단순히 '모네'라고 표기하거나 '모네(진하게) 브라운'으로 표시하고 있다. 이와 같은 점에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상품의 수요자가 한글 문자 부분을 관념 또는 호칭에 있어서 '모네브라운' 또는 '브라운' 보다 '모네' 부분을 요부로 파악할 가능성이 월등히 높아 보인다.

⑤ 피고는 콘택트렌즈와 관련하여 '모네'를 처음 사용한 것은 모네라는 상표로 콘택트렌즈를 생산하는 소외 네오비전 주식회사인데, 네오비전 주식회사는 상표등록을 하지 않았으므로 '모네' 부분을 요부로 본다면 선출원상표를 등록한 원고에게만 '모네'를 포함한 상표의 등록·사용을 허용하는 것이 되고, 피고를 비롯한 다른 도소매업자 등이 자유롭게 사용하는 것을 저해할 우려가 있어 공익상 부당하다고 주장한다. 살피건대, 소외 네오비전 주식회사가 '모네'라는 상표를 콘택트렌즈에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 이외에 원·피고를 제외하고 다른 업체가 콘택트렌즈에 관하여 '모네'를 포함하는 다수의 상표를 사용하거나 등록하고 있음을 인정할 증거가 없다. 그렇다면, '모네' 부분이 지정상품과 관련하여 다수업체의 사용으로 식별력이 없다고 보기 어렵고, 또한 소외 네오비전 주식회사가 콘택트렌즈에 관하여 '모네'라는 상표를 먼저 사용하였다고 하더라도 상표법 제99조에 따른 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가질 수 있으므로 이 사건 등록상품의 요부를 '모네'라고 판단한다고 하여 이를 공익상 부당하다고 단정하기는 어렵다고 할 것이니, 피고의 주장은 이유 없다.

(5) 그렇다면, 선등록상표 및 선출원상표와 이 사건 등록상표는 모두 요부가 '모네(Monet)'라고 할 것이므로, 그 호칭과 관념이 동일하다.

다) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 외

관이 다르기는 하나, 요부가 '모네(Monet)'로 동일하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표가 선등록상표 및 선출원상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표 및 선출원상표는 그 표장이 서로 유사하다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '콘택트렌즈'는 의료기기로서 안경점이나 콘택트렌즈 판매점을 방문하여 시력검사 또는 안과전문의의 처방을 받아야만 구매할 수 있기 때문에 상품출처의 오인 혼동의 염려가 매우 낮다는 취지의 주장을 한다. 살피건대, 의료기사 등에 관한 법률 제12조 제5 내지 7항에 의하면, 콘택트렌즈는 전자상거래 및 통신판매의 방법에 의하여 판매될 수 없고, 안경업소에서만 판매되어야 하며, 안경사는 그 사용방법과 유통기한 및 부작용에 관한 정보를 제공하여야 한다. 그러나 위 규정에 따라 콘택트렌즈가 안경사를 통해서만 판매된다고 하더라도 최종적인 상품 선택의 주체는 그 수요자라고 할 것이고, 안경사는 수요자가 선택한 상품의 사용방법 등에 대한 정보를 제공하는 것에 불과하다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 사정을 고려한다고 하더라도 상품의 출처에 관하여 오인·혼동에 관하여 판단함에 있어서 달리 볼 이유가 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 유사하여 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7의 무효사유에 해당하고, 선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제8조 제1항의 무효사유에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김경란
	판사	진현섭
	판사	김광남

별지

선등록상표 제678340호의 지정상품

- 상품류 구분 제09류의 녹음된 테이프 (음악인 것), 녹음된 테이프 (음악이 아닌 것), 기록된 오디오 카세트 (음악인 것 - pre-recorded audio cassettes, music), 기록된 오디오 카세트 (음악이 아닌 것 -pre-recorded audio cassettes, non-music), 레코드판, 음악이 녹음된 콤팩트 디스크 (music recorded compact discs), 기록된 콤팩트 디스크 (음악인 것 - pre-recorded compact discs, music), 기록된 콤팩트 디스크 (음악이 아닌 것 - pre-recorded compact discs, non-music), 비디오카세트, 기록된 비디오테이프 (음악인 것 - pre-recorded video tapes, music), 기록된 비디오테이프(음악이 아닌 것 - pre-recorded video tapes, non-music), 녹화된 테이프 (음악인 것 - tapes recorded music, including visual images), 녹화된 테이프 (음악이 아닌 것 - tapes recorded non-music, including visual images), 기록된 비디오 카세트 (음악인 것 - pre-recorded video cassettes, music), 기록된 비디오 카세트 (음악이 아닌 것 - pre-recorded video cassettes, non-music), 기록된 레이저 비디오 디스크 (음악인 것 -pre-recorded laser video discs, music), 기록된 레이저 비디오디스크 (음악이 아닌 것 - pre-recorded laser video discs, non-music), 기록된 디지털 비디오 디스크 (음악인 것 -pre-recorded digital video discs, music), 기록된 디지털 비디오디스크 (음악이 아닌 것 - pre-recorded digital video discs, non-music), 기록된 DVD (음악인 것 - pre-recorded digital versatile discs, music), 기록된 DVD (음악이 아닌 것 -pre-recorded digital versatile discs, non-music), CD-ROM, 영사된 필름, 콤팩트디스크플레이어 (CDP), 콤팩트디스크레코더 (compact disc recorders), DVD 플레이어 (DVD players), DVD 레코더 (DVD recorders), 비디오 카세트 플레이어(video cassette players), 비디오 카세트 레코더 (video cassette recorders), 오디오 카세트 플레이어 (audio cassette players), 오디오 카세트 레코더 (audio cassette recorder), 기록된 미니디스크 (음악인 것 - pre-recorded minidisks, music), 기록된 미니디스크 (음악이 아닌 것, pre-recorded minidisks, non-music), 마우스패드, 페이지, 위키토키, 전화기, 이동전화기(mobile telephones), 핸드폰케이스 (mobile telephone cases),

핸드폰용 핸드프리 이어폰 (hands-free earphones for mobile telephones), 핸드폰용 핸드프리 헤드셋 (hands-free headsets for mobile telephones), 핸드폰충전기 (mobile telephone chargers), 핸드폰용 보호덮개 (face plates for mobile telephones), 핸드폰용 휴대끈 (carrying straps for mobile telephones), 핸드폰용 받침대 (mobile telephone cradles), 핸드폰용 벨트 클립 (belt clips for mobile telephones), 핸드폰용 안테나 볼 (antenna balls for mobile telephones), 핸드폰용 자동차 어댑터 (car adapters for mobile telephones), 카메라, 디지털카메라, 비디오카메라, 라디오수신기, 카메라케이스, 캠코더, 시계라디오, MP3 플레이어 (MP3 players), 레코드 플레이어 (record players), 비디오디스크 플레이어 (video disc players), 만화영화

- 상품류 구분 제16류의 주소록(address books), 판박이 스티커 (decal stickers), 약속기록장(appointment books), 사인북(autograph books), 유아서적(baby books), 종이제 파티백(paper party bags), 서적, 달력, 선물용 카드(gift cards), 인사장(greeting cards), 만화(cartoons), 아동용 액티버티 북 (children's activity books), 모형제작용 접토, 아동용 색칠하기 책 (children's coloring books), 연재만화(comic strips), 만화책, 종이제 파티용기(paper party banners), 종이제 파티용 페넌트 (paper party pennants), 다이어리 (diaries), 선물포장용지(gift wrapping paper), 잡지, 종이제 파티용 모자(paper party hats), 정기간행물, 종이냅킨(paper napkins), 스티커, 포스터, 필기용지(writing paper), 신문, 사진(photographs), 엽서, 그림엽서, 트레이딩 카드(trading cards), 플래시 카드(flash cards), 자수용도안형지, 노래책, 악보, 색판지 (construction paper), 컨스트럭션 페이퍼 (크라프트 페이퍼 - construction paper - craft paper). 끝.