

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2018허8296 등록무효(상)

원 고 주식회사 A

대표자 이사 B

소송대리인 변리사 김대영, 진천웅, 정종옥, 유철민

피 고 C

일본국

대표자 D

소송대리인 변호사 이회기, 박민정, 변리사 서연주

변 론 종 결 2019. 3. 15.

판 결 선 고 2019. 4. 12.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 10. 1. 2017당812호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 12. 2./ 2013. 8. 28./ 제991492호

2) 구성: **하루**

3) 지정상품: 상품류 구분 제10류의 의료용 온열패드

4) 권리자: 피고

나. 선출원상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 12. 1./ 2011. 6. 9./ 제868218호

2) 구성: **상쾌한 하루**

3) 지정상품: 상품류 구분 제10류의 의료용 온열팩, 의료용 냉팩

4) 권리자: B

다. 심결의 경위

1) 원고는 2017. 3. 16 피고를 상대로, 등록상표가 선출원상표와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항에 해당한다고 주장하면서 상표등록 무효심판을 청구하였다(2017당812호).

2) 특허심판원은 2018. 10. 1. 등록상표는 선출원상표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 지정상품의 유사여부에 대하여 나아가 살펴보지 않더라도 구 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고

선출원상표는 '상쾌한'과 '하루'를 단순히 합쳐놓은 정도의 의미 이상의 새로운 관념을 형성하지 않고, 선출원상표의 구성부분들을 분리하여 관찰하면 일반의 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 분리관찰 될 수 있다. 더욱이 '상쾌한' 부분은 지정상품인 의료용 온열팩 또는 의료용 냉팩의 효능을 직감하는 표장에 해당하여 식별력이 미약하므로 '하루' 부분이 요부에 해당한다.

등록상표는 '하루'로 호칭되고 관념될 것이므로 선출원상표의 요부인 '하루'와 그 호칭 및 관념이 일치하여 표장이 유사하다. 이처럼 등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 동일·유사하므로, 구 상표법 제8조 제1항에 해당하는 무효사유가 있다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하므로 취소되어야 한다.

2) 피고

선출원상표는 '상쾌한 하루' 전체로서 등록상표와 대비되어야 한다. 등록상표와 선출원상표는 외관, 호칭, 관념이 비유사하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 여지가 없다. 따라서 등록상표에는 구 상표법 제8조 제1항의 무효사유가 없고, 이와 결론을 같이한 이

사건 심결은 정당하다.

나. 등록상표가 구 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 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 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 표장의 유사 여부

가) 요부관찰의 가부

선출원상표는 "상쾌한 하루"로 구성된 결합상표이다. 다음의 점들을 종합하여 볼 때, 선출원상표 중 '하루'라는 문자부분이 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분에 해당한다고 보기 어렵다. 위 '하루'라는 문자부분이 요부에 해당한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 먼저 '하루'라는 문자부분이 주지·저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

(2) 그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 '하루'라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 '상쾌한'과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다.

(3) 나아가 '하루'라는 문자부분이 다른 구성 부분인 '상쾌한'이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다.

(가) '상쾌한'이라는 문자부분은 '느낌이 시원하고 산뜻하다'라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 '상쾌한' 부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 '하루'라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 '지속기간'을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다.

(나) 갑 제10호증의 기재에 의하면, 2016년 5월경 발행된 '순차적 냉·온 요법이 척추 수술 후 통증과 통증 조절 만족도, 안위, 주관적 반응에 미치는 효과'라는 제목의 논문에 '통증은 생리적 현상이라기보다 심리적, 사회적, 문화적, 환경적 요인이 복합적으로 영향을 미친 결과'라는 내용이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 그러한

사정만으로는 위 '상쾌한'이라는 문자부분 등에 관한 위와 같은 판단에 장애가 되지 아니한다.

(다) 선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 '하루'라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 '상쾌한'이라는 문자부분이 이어오는 '하루'라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 '느낌이 시원하고 산뜻한 하루'라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

나) 전체관찰에 의한 유사 여부

(1) 등록상표의 표장은 "하루"로, 선출원상표의 표장은 "상쾌한 하루"로 각 구성되어 있다. 앞서 살핀 바와 같이 선출원상표 중 '하루' 부분은 요부에 해당하지 아니하므로 이를 분리하여 관찰하는 것은 적절하지 아니하다(분리관찰을 전제로 한 원고의 주장은 받아들이기 어렵다).

(2) 이에 양 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일·유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 앞서 본 증거들에 갑 제8, 9호증, 을 제4, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음의 사정들에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

즉 ① B(원고 대표자)은 2001. 4.경 "하루"로 구성된 상표를 출원하였으나, 위 출원상표는 2003. 2.경 '상쾌한 하루'라는 제3자의 상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절되었다. 이에 B이 불복심판을 청구하였으나, 2003. 7.경 기각심결이 있었다. ② 그런데 B이 2003. 3.경 "하루"로 구성된 상표(지정상품: 발열팩, 탕파, 휴대용회로)를 출원

하였는데, 위 상표는 2003. 12.경 등록이 되었다(등록번호 제567918호). ③ B은 2004. 5. 25. 위 등록상표 "하루"를 피고 측 'E'(현재 피고의 자회사)에 양도하였고, 이는 2008. 4.경 다시 피고에게 양도되었다. ④ 한편 B은 2009년경 제3자의 위 '상쾌한 하루'라는 제3자의 상표에 관한 불사용 취소 심판을 청구하여 2009. 8.경 인용심결을 받았고, 그 직후인 2009. 12. 1. 앞서 본 것처럼 선출원상표 "상쾌한 하루"를 출원하여 2011. 6. 9. 등록받았다. ⑤ 그러자 피고가 2012년경 선출원상표가 위 등록번호 제567918호의 "하루" 상표와 유사하다는 이유로 선출원상표에 관한 등록무효심판을 청구하였으나, 2013. 5.경 양 상표가 유사하지 않다는 이유로 기각심결이 있었다. ⑥ 앞서 본 것처럼 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 "하루"를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 6년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제567918호의 "하루" 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 왔다.

(3) 따라서 등록상표와 선출원상표는 그 표장이 유사하다고 볼 수 없다.

3) 소결

이상을 종합하면, 등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하지 아니하므로, 나아가 지정상품을 대비할 필요도 없이 구 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수