

특 허 심 판 원  
제 1 부  
심 결

심 판 번 호 2019당2288

사 건 표 시 상표등록 제1464117호 무효

청 구 인 로렉스 에스아  
스위스, 제네바 26 씨에이치-1211, 튀 프랑소와 뒤쏘 3-5-7  
대리인 특허법인(유한)화우  
지정된 변리사 권성택, 김지은  
서울 강남구 테헤란로 108길 11, 4층(대치동, 삼호빌딩)

피 청 구 인 엘지디스플레이 주식회사  
서울 영등포구 여의대로 128(여의도동)  
대리인 특허법인(유한) 대아  
지정된 변리사 김유현, 이소정, 정병직  
서울 강남구 역삼로 123, 한양빌딩3층(역삼동)

심 결 일 2020. 8. 28.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

## 청 구 취 지

1. 상표등록 제1464117호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제1464117호/2018. 1. 15./2019. 4. 1.

(2) 구 성 : **ROLED**

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 텔레비전, 텔레비전 모니터, 텔레비전 수신기, 텔레비전장치, 디지털 사이니지, 롤러블(rollable) 텔레비전, 플렉서블 텔레비전, 디스플레이장치, 터치패널, 디스플레이패널, OLED패널, 플렉서블 디스플레이 패널, 롤러블(rollable) 디스플레이 패널, 3D 디스플레이 패널, 투명디스플레이패널, 홀로그램, 컴퓨터모니터, 컴퓨터, OLED, 휴대용통신기계기구, 차량용 통신기계기구, 손목시계 형태로 착용할 수 있는 전기통신기기, 스마트폰

#### 나. 선등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 국제상표 976721/2008. 5. 21./2009. 9. 1.

(2) 구 성 : **ROLEX**

(3) 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제14류의 Clock hands(clock and watch-making), anchors(clock and watch-making), rings(jewelry), pendulums(clock and watch-m

aking), barrels(clock and watch-making), clock cases, watch cases, earrings, buckles of precious metal(jewelry), clasps(for timepieces, namely for watchbands), cuff links, bracelets(jewelry), watchbands, charms, brooches(jewelry), dials(clock and watch-making), sun dials, chains(jewelry), watch chains, chronographs(watches), chronometers, chronometric instruments, jewel cases of precious metal, necklaces(jewelry), control clocks(master clocks), diamonds, display cases of precious metal, watch presentation cases, pins(jewelry), ornamental pins, cases for clock and watch-making, threads of precious metal(jewelry), wire of precious metal(jewelry), clocks, atomic clocks, electric clocks, medallions(jewelry), watches, wristwatches, movements for clocks and watches, spinels, wall clocks, pearls(jewelry), watch springs, watch crystals.

(4) 등록권리자 : ROLEX SA

## 2. 당사자의 주장 및 답변요지

### 가. 청구인의 주장 요지

(1) 이 사건 등록상표는 영문 알파벳 대문자 5자인 'ROLED'로 구성되어 있고, 선등록상표도 동일하게 영문 알파벳 대문자 5자인 'ROLEX'로 구성되어 있는 바, 양 상표는 앞의 4글자 'ROLE'가 완전히 동일하고, 각각 끝의 한 글자만 'D'와 'X'로 다를 뿐이어서 전체적으로 외관과 호칭이 유사하고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '손목시계 형태로 착용할 수 있는 전기통신기기'는 선등록상표의 지정상품들인 '팔목시계, 시계 등'과 매우 유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표는 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표인 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 이 사건 등록상표를 사용하게 되는 경우,

일반 수요자에게 청구인의 선등록상표와 동일·유사한 상표로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높고 선등록상표의 식별력과 명성을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

(3) 선등록상표는 그 사용범위와 기간, 매출액 등을 볼 때 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2019. 3. 27. 당시 이미 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표로서 국내 소비자들에게 특정인의 출처표시로 잘 알려져 있어 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 경우 소비자들로 하여금 상품 출처에 관한 혼동을 일으킬 가능성이 높으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에도 해당된다.

【증거방법】 갑 제1호증 내지 제31호증

#### 나. 피청구인의 답변 요지

(1) 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 영문 대문자 5글자로 구성된 표장인데, 표장의 끝 알파벳이 각각 'D'와 'X'로 차이가 있고, 이 사건 등록상표는 '롤드' 또는 '로레드'로 호칭되고 선등록상표는 '롤렉스' 또는 '로렉스'로 호칭되어 그 외관과 호칭이 비유사하며, 이 사건 등록상표의 지정상품은 형태만 '손목시계'일뿐 주된 속성은 '전기통신기기'로 상품류 구분 제9류로 지정되어 있고, 선등록상표의 지정상품은 '시계'로 제14류에 분류되어 있어 양 상품은 기능 및 용도, 작동방식, 가격, 수요자, 배터리, 사용기간, 제조사, 판매처 등이 다르므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

(2) 또한 이 사건 등록상표는 주지·저명한 청구인의 선등록상표와 오인·혼동될 염려가 없고, 선등록상표의 식별력 및 명성을 손상시키거나 출처에 관해 수요자를 기만할 염려도 없으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다.

【증거방법】 을 제1호증 내지 제8호증

### 3. 이해관계 여부

상표등록 무효심판의 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 장래에 사용할 의사가 있는 것으로 추단할 수 있는 자로서, 그 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하는데(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후 3325 판결 등 참조), 청구인은 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사하다고 주장하는 선등록상표의 상표권자이므로 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 할 것인 바, 이 사건 심판청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구임이 인정된다.

### 4. 판단

#### 가. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

##### (1) 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2006후3557 판결 등 참조).

##### (2) 구체적 판단

##### (가) 외관 및 관념의 대비

이 사건 등록상표 '**ROLED**'와 선등록상표 '**ROLEX**'는 모두 영문 대문

자 5자로 구성된 표장인데 양 표장은 앞의 4글자 'ROLE'가 동일하지만, 표장의 마지막 알파벳이 'D'와 'X'로 차이가 있어 그 외관은 유사하지 않다. 또한 양 상표는 사전에 등재되지 않은 조어로 특별한 관념이 없어 그 관념을 대비할 수 없다.

#### (나) 호칭의 대비

이 사건 등록상표는 조어표장으로 명확한 호칭이 존재하지 아니하나 영어 교육을 받은 일반 수요자들은 '롤드' 또는 '로레드'로 호칭할 것이고, 선등록상표는 유명한 시계 브랜드로 '롤렉스' 또는 '로렉스'로 호칭될 것이다. 그런데, 이 사건 등록상표가 '롤드'로 호칭되는 경우 선등록상표와는 그 청감이 확연히 다르고, '로레드'로 호칭되는 경우 또한 선등록상표의 둘째 음절의 받침 'ㄱ'으로 인해 전체적으로 강한 청감을 주는 선등록상표와는 호칭이 유사하다고 볼 수 없다. 한편, 청구인은 이 사건 등록상표가 '롤드'로 호칭되기 위해서는 마지막 부분의 'ED' 부분을 영문법의 과거형 동사 활용으로 인지하고, 유성음의 뒤에 오는 과거 활용 '-ed'는 ' [d] '로 발음된다는 일반적인 과거활용형 발음규칙에 따라, 이 사건 등록상표를 'ROL+ED(과거활용)'라고 의식하여 읽어야만 가능한데, 이 사건 등록상표는 '역할'의 의미를 갖는 영어단어로 국내 일반적인 영어 교육 수준을 고려해 볼 때 'ROLE'은 동사가 아니고 명사이기 때문에 과거 활용형이 존재할 수 없어 '롤드'로 호칭될 수 없으므로 이 사건 등록상표는 '로레드'로 호칭된다고 주장한다. 살피건대, 청구인의 주장과 같이 이 사건 등록상표가 '로레드'로 호칭된다고 하더라도 양 상표의 둘째 음절인 '레'와 '렉'은 받침 'ㄱ'의 유무가 차이가 있고, 셋째 음절인 '드'와 '스'도 초성 'ㄷ'과 'ㅅ'의 차이가 있다는 점, 통상 짧은 음절로 구성된 표장에 있어서는 미세한 발음상 차이도 호칭의 유사 여부를 정하는데 중요한 의미를 가진다 할 것(특허법원 2005. 6. 2. 선고 2005허2038 판결 등 참조)인바, 양 상표들은 모두 3음절에 불과하여 매우 짧은 음절로 구성되어 있어 미세한 발음의 차이로도 단어

의 의미가 달라지는 경우가 많다는 점, 일반 수요자 및 거래자들은 저명한 선등록상표를 충분히 구별하여 호칭할 수 있다는 점 등을 고려하면 양 상표는 그 청감에 분명한 차이가 있으므로, 호칭은 서로 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

#### (다) 대비 결과

이 사건 출원상표와 선등록상표는 관념은 대비할 수 없고, 그 외관 및 칭호도 달라 서로 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용된다 하더라도 일반 수요자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보이지 아니하므로, 지정상품의 유사 여부에 상관없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

#### 나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

##### (1) 판단기준

상표법 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

##### (2) 구체적 판단

선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서 일반 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 널리 알려진 표장이라는 것에 대해서는 서로 다툼이 없으므로, 이를 인정하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 칭호가 구

분되고 외관도 비유사하여 이 사건 등록상표에서 청구인의 선등록상표가 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 출처에 오인·혼동을 초래한다고 보기는 어렵다 할 것이다. 또한 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리의 사후보장 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것인바(대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 191(병합) 판결 등 참조), 이 사건 등록상표와 고가의 시계 제품으로 알려진 선등록상표는 일반적인 거래실정이 달라 청구인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

#### **다. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지 여부**

이 사건 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되기 위해서는 우선 표장이 동일 또는 유사하다는 것이 전제로 되어야 하는바, 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사한 상표라고 볼 수 없음은 위 4.가.에서 살펴본 바와 같으므로, 다른 사정을 살펴보지 않더라도 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

#### **라. 소결론**

그렇다면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하지 아니하므로 상표의 동일 또는 유사를 전제로 하는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호에 해당하지 아니하고, 선등



룩상표와 그 모티브나 아이디어가 상이하여 이들로부터 용이하게 연상되거나 상품 출처의 오인·혼동 가능성도 없어 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 아니하므로, 위 규정들에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

## 5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	이인수
	심판관	정인식
	심판관	심봉수