

[상표분쟁] 도형과 문자 결합상표의 요부 판단 및 유사판단: 특허법원 2018. 7. 26. 선고

2017허8145 판결



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.



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

2. 선등록상표 및 선출원상표




3. 특허법원 판결요지

이 사건 등록상표와 선등록 및 선출원 상표는 구성 문자, 글자 수, 도안의 유무 및 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

선등록상표는 '갓난아이, 젓먹이, 꼬마, 막내, 최연소자' 등의 뜻을 지닌 영어 단어 "BABY"와 프랑스의 인상파 화가 모네를 지칭하는 영문자 "MONET"이 한 칸 띄어져 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.

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 인사말로써 특별한 의미가 없으므로, 결국 프랑스 인상파 화가 모네를 지칭하는 "MONET" 부분이 요부로 판단된다.



이 사건 등록상표의 도안부분 ""은 어떤 관념으로 직감할 수 없고, 적절한 호칭으로도 불리기 어색한 점, 칼라 콘택트렌즈에 있어서 '브라운' 부분은 색상을 뜻하는 것으로 식별력이 매우 약한 점을 고려할 때 이 사건 등록상표의 관념과 호칭에 있어서 "모네" 부분이 요부로 판단된다.

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

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 '모네(Monet)'로 동일하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 유사하여 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 의 무효사유에 해당하고, 선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제 8 조 제 1 항의 무효사유에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2017허8145 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com