

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2017허5931 등록무효(상)

원 고 몬스터 에너지 컴퍼니

미합중국

피 고 1. 넷마블게임즈 주식회사

2. 넷마블몬스터 주식회사

변 론 종 결 2017. 11. 2.

판 결 선 고 2017. 11. 23.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 6. 23. 2015당5565 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고들의 이 사건 등록상표(갑 제1호증의 1, 2)

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제1131807호/2014. 7. 29./2015. 9. 23.

(2) 표장 : **몬스터길들이기**

(3) 지정상품

- 상품류 구분 제30류의 건과자, 롤리팝, 비스킷, 빙과용 셔벗, 빵, 아이스캔디, 아이스케이크, 아이스크림, 젤리과자, 초콜릿, 츄잉껌, 캔디, 콘칩, 쿠키, 크래커, 차를 주성분으로 하는 음료, 차음료, 과일차, 커피음료, 가공된 커피

- 상품류 구분 제32류의 과일맛음료, 과일주스, 채소주스음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 발포성 음료용 분말, 비알코올성 과일넥타, 비알코올성 과일엑기스, 오렌지주스, 음료용 인삼분말, 음료용 인삼엑기스, 인삼주스(음료), 토마토주스음료, 파인애플주스, 포도주스, 음료용 광천수, 비알코올성 과일주스음료, 음료수제조제, 채소 또는 과실 가공음료

나. 원고의 선등록(사용)상표들

(1) 선등록(사용)상표 1(갑 제3호증의 1, 2)

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제904805호/2010. 10. 26./2012. 2. 1

5.

(나) 표장 : **MONSTER ENERGY**

(다) 지정상품

- 상품류 구분 제5류의 영양보충용 비타민제(Vitamin preparations for nutrition supplement), 영양보충용 미네랄 영양첨가제(Mineral nutritional supplements for nutrition supplement)

- 상품류 구분 제32류의 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 비알콜성 음료, 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 에너지 음료, 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 커피를 가미한 에너지음료

- 상품류 구분 제33류의 알콜성 음료(맥주는 제외-alcoholic beverages except beers), 알콜성 에너지 음료(맥주는 제외), 커피가 포함된 알콜성 음료(맥주는 제외)

(2) 선등록(사용)상표 2(갑 제3호증의 3, 4)

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 국제상표 1048069/2010. 6. 28./2011. 12. 29.

(나) 표장 :



(다) 지정상품

- 상품류 구분 제9류의 Sports helmets.

- 상품류 구분 제16류의 Stickers, sticker kits comprising stickers and decals, decals.

- 상품류 구분 제18류의 All purpose sports bags, all-purpose carrying bags, backpacks, duffle bags.

- 상품류 구분 제25류의 Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts and hooded sweatshirts, sweat shirts, jackets, pants, bandanas, sweat bands and gloves for

r clothing, headgear, namely, hats and beanies.

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 12. 10. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고들을 상대로 특허 심판원에 "이 사건 등록상표는 국내·외에서 주지·저명한 원고의 선등록(사용)상표들을 모방하여 등록한 것으로, 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 야기하고, 선등록(사용)상표들에 축적된 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 상표이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제7, 11, 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다"고 주장하면서 등록무효심판(2015당5565)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2017. 6. 23. "이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들의 표장에 공통적으로 포함된 'MONSTER' 부분은 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 그 외관, 호칭 및 관념이 유사하지 않다"는 이유로, 원고의 피고들에 대한 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.


[인정근거] 갑 제1 내지 3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 및 쟁점의 정리

가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호 및 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.



① 선등록(사용)상표 1 'MONSTER ENERGY' 및 선등록(사용)상표 2 ''는 'MONSTER' 부분이 분리되어 있는데다가, 'ENERGY'는 흔하게 사용되는 단어로 식별력이 부족하고, 미국의 대표적인 에너지 음료의 상표로 사용되어 오면서 국내에서도 이를 'MONSTER'만으로 약칭하기도 하는 점 등에 비추어, 'MONSTER' 부분이 선등록(사용)상표들의 요부에 해당한다.

② 이 사건 등록상표 '몬스터길들이기'는 '몬스터'와 '길들이기'가 불가분하게 결합한 것으로 볼 수 없고, '길들이기'는 수요자들이 비교적 관심을 적게 가지는 뒷부분에 위치하여 서술형을 만드는 식별력이 부족한 단어인 반면, '몬스터'는 그 지정상품과 전혀 관련 없는 '괴물'이라는 의미를 갖는 영어단어로서 수요자들의 관심을 끄는 부분이므로, '몬스터' 부분이 이 사건 등록상표의 요부에 해당한다.

③ 따라서 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 그 요부가 동일 또는 유사한데다가, 선등록(사용)상표들의 저명성을 고려할 경우 그 유사범위를 더욱 넓게 인정해야 하고, 그 지정상품 또한 선등록(사용)상표들의 지정상품 또는 사용상품과 유사하다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 출처의 오인·혼동을 일으키거나 선등록(사용)상표들의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻고자 하는 목적으로 출원·등록된 상표에 해당한다.

나. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록상표가 선등록(사용)상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호 또는 제12호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표

들이 서로 유사할 것이 전제되어야 한다.

따라서 먼저 위 각 상표들의 'MONSTER' 내지 '몬스터' 부분이 요부에 해당하는지 여부를 검토한 후, 나아가 전체적으로 유사하다고 볼 수 있는지 여부를 살펴본다.

3. 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들의 유사 여부

가. 각 상표의 'MONSTER' 내지 '몬스터' 부분이 요부에 해당하는지 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. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관 없이 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.


한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토

이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 모두 '괴물'이라는 의미를 갖는 영어단어 'MONSTER' 내지 그 한글음역인 '몬스터'를 포함한다는 점에서 공통된다.

그러나 을 제8, 9, 11, 12, 15 내지 17, 20 내지 33호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일이나 등록일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품과 관련

하여 상표등록 제427286호(**DIGITAL MONSTER**), 상표등록 제427287호(**POCKET MONSTER**),
상표등록 제777955호(**펀치몬스터**), 상표등록 제777956호(**PUNCH MONSTER**), 상표등록 제
926471호(**MONSTERPOWER**), 상표등록 제926473호(**MONSTERSTRONG**), 상표등록 제927070호
(**MONSTERSTRENGTH**), 상표등록 제1022933호(**MONSTERS UNIVERSITY**), 상표등록 제1055561
호(**monster zym**), 상표등록 제1109988호(**Shadow Monster**), 상표등록 제1207499,
1217931호(**MANGO MONSTER**), 상표등록 제1115235, 1115236, 1109313, 1109314호
(**SWEET MONSTER**), 상표등록 제1114606호(**SNOW MONSTR**), 상표등록 제1117812호
(**GENTLE MONSTER**), 상표등록 제1129309, 1129310호() 등 'MONSTER'
또는 '몬스터'를 포함하는 상표들이 원고에 의한 것을 제외하고도 다수 등록된 사실을



인정할 수 있다.


위 인정사실에 비추어, 위 각 상표들에서 공통되는 'MONSTER' 내지 '몬스터' 부분은 그 지정상품 또는 사용상품과의 관계에서 식별력이 미약할 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 위 각 상표들의 'MONSTER' 내지 '몬스터' 부분은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들의 대비

이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들에 공통된 'MONSTER' 내지 '몬스터' 부분이 위와 같이 식별력이 없거나 미약하여 요부에 해당하는 것으로 볼 수 없고, 달리 대비의 대상이 될 수 있는 요부가 별도로 존재하지 않으므로, 각 상표들 전체를 기준으로 유사 여부를 판단해 보건대, 각 상표들은 아래와 같은 이유로 외관, 호칭 및 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다.

(1) 외관을 먼저 대비하면, 이 사건 등록상표 '몬스터길들이기'는 한글 '몬스터'와 '길들이기'를 띄어쓰기 없이 결합하여 구성한 한글표장인 반면, 선등록(사용)상표 1 'MONSTER ENERGY'는 영문자 'MONSTER'와 'ENERGY'를 일정한 간격으로 띄어 쓴

형태로 횡으로 배치한 영문자 표장이고, 선등록(사용)상표 2 ''는 "

와 같은 문자 부분 위에 ""와 같은 도형이 배치되어 있는 도형과 문자의 결합 상표이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 문자의 구성, 서체 및 도안화

여부, 도형의 유무 및 형태의 차이 등으로 인하여, 그 외관이 서로 다르다.

(2) 또한 이 사건 등록상표는 '몬스터길들이기'로 호칭되는 반면, 선등록(사용)상표들은 '몬스터 에너지'로 호칭되므로, 그 호칭이 유사하지 않다. 그리고 이 사건 등록상표의 '몬스터길들이기'는 '괴물을 잘 가르쳐서 부리기 좋게 하거나 따르게 만들다' 등의 의미로 인식될 것인 반면, 선등록(사용)상표들의 '몬스터 에너지'는 '괴물 에너지', '괴물과 같은 힘' 등의 의미로 인식될 것이므로, 그 관념에서도 차이가 있다.

다. 검토결과

결국 이 사건 등록상표는 그 표장이 선등록(사용)상표들과 동일·유사하지 않으므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호의 각 등록무효사유에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수

 판사 나상훈

 판사 이호산