

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허3123 등록무효(상)

원 고 A

피 고 주식회사 애플비세라믹

변 론 종 결 2018. 7. 6.

판 결 선 고 2018. 8. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 2. 6. 2016당2778호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록번호 제1193305호 상표의 지정상품 가운데 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 8/10은 원고가, 나머지는 피고가 각각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 2. 6. 2016당2778호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

피고는 2016. 9. 8. 아래 나.항 기재 원고의 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)의 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 상표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 원고를 상대로 특허심판원 2016당2778호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

이에 특허심판원은 2018. 2. 6. 이 사건 등록상표는 아래 다.항 기재 피고의 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품이 동일 또는 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 전부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

- 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1193305호/2015. 12. 8./2016. 7. 29.

a+b

- 구성: **세벨비**

- 지정상품: 상품류 구분 제11류의 대소변용 스퍼드, 변기, 변좌, 비데, 세척수 분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조, 욕조용 부속품, 이동식 터키탕 캐비닛, 회전식 분사장치, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치

○ 상표권자: 원고

다. 선등록상표

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1146256호/2014. 3. 24./2015. 12. 2.

○ 구성: **a+b**

○ 지정상품: 상품류 구분 제11류의 변기, 비데(bidet), 변좌, 세척수 분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 대소변용 스퍼드, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 욕조, 손샤워기, 샤워스탠드, 수도꼭지, 급수전, 세면대(위생설비의 부품)

○ 상표권자: 피고

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 등록상표 중 '**A+B**' 부분은 'a'와 'a'가 좌우로 대칭하는 것(이하 'a의 거울상'이라 한다)을 도안화한 것으로 '에이 플러스 에이'로 호칭, 관념될 것이므로 'a+b'로 구성되고 이와 같이 호칭, 관념될 선등록상표와 유사하지 아니하다. 또한, 이 사건 등록상표 중 '**에쁠비**' 부분 역시 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표는 외관, 호칭, 관념 면에서 모두 선등록상표와 유사하지 아니하다.

2) 더욱이 선등록상표는 'a+b'가 간단하고 흔한 표장임에도 불구하고 피고가 도안화된 것이라고 주장함에 따라 등록된 것이므로 선등록상표는 타 상표와의 유사 여부 판단 시에 외관의 유사 여부에 중점을 두어 판단하여야 하는데, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관이 유사하지 아니하므로, 두 상표는 유사하지 아니하다.

3) 선등록상표는 선행상표 'A&B'와 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하다는 이유로 그 등록을 무효로 할 수 없다.

4) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 회전식 분사장치, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'는 선등록상표의 지정상품과 '상품 및 서비스업의 명칭과 류분류에 관한 고시'상 유사군코드(이하 '유사군코드'라 한다)가 다르므로 유사하지 아니하다.

나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부

가) 관련 법리

상표의 유사 여부는 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 지정상품 거래에서 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조), 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 보아야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

한편 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다(대법원 2010. 12.

9. 선고 2010후2773 판결 등 참조). 나아가 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 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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 참조).

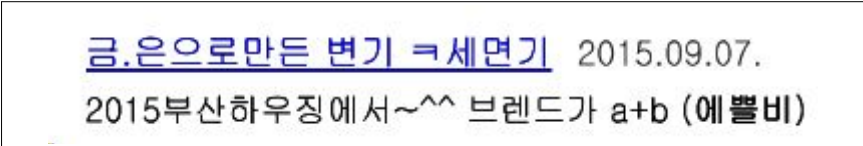
나) 검토

(1) 이 사건 등록상표의 구성

이 사건 등록상표 중 상단의 '**A+B**' 부분은 영문자 a로 보이는 '**A**' 부분, '+' 부분 및 '**B**' 부분이 결합한 표장인데, 그중 '**B**' 부분은 수요자나 거래자에게 '**A**'의 거울상으로 인식될 수도 있지만, 아래에서 보는 바와 같이 하단의 '**에블비**' 부분과 관련지어 영문자 'b'를 도안화한 것으로 인식될 수도 있다.

이 사건 등록상표 중 하단의 '**에블비**' 부분은 그 자체로는 사전에 등재되지 아니한 조어(造語)이지만, 'a+b'로 인식될 수 있는 상단 '**A+B**' 부분에 의하여 수요자나 거래자에게 'a+b'의 호칭인 '에이 플(빨)러스 비'에서 각각 앞글자(에, 빨, 비)를 탄약칭으로 인식될 수도 있다.

또한, 갑 제9호증의 1의 기재에 의하면, 인터넷 포털사이트 네이버의 검색창에 이 사건 등록상표의 하단 부분인 '에쁠비'를 검색어로 입력하여 검색하면 아래와 같이 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표 중 상단 부분을 'a+b'로 인식한 사례도 있음이 인정된다.



결국, 수요자나 거래자는 상단 '**a+b**' 부분과 하단 '**에쁠비**' 부분을 관련지어 이 사건 등록상표는 'a+b'를 도안화한 상단의 '**a+b**' 부분과 'a+b'를 약칭한 하단의 '**에쁠비**' 부분이 세로로 병기된 것으로 인식할 수 있을 것으로 보인다.

(2) 이 사건 등록상표의 요부

이 사건 등록상표는 수요자나 거래자에게 'a+b'를 도안화한 '**a+b**' 부분과 그 호칭의 약칭인 '**에쁠비**' 부분이 세로로 단순 병기된 것으로 인식될 수 있는 점, 이 사건 등록상표의 상단 부분과 하단 부분이 분리 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여길 정도로 불가분하게 결합하였다고 보기는 어려운 점, '**a+b**' 부분도 도안화로 인하여 식별력이 있는 점 등을 종합하여 보면, 수요자나 거래자는 '**a+b**' 부분을 이 사건 등록상표의 요부로 인식할 것으로 보인다.

(3) 외관의 대비

이 사건 등록상표의 요부인 '**a+b**' 부분은 앞서 본 바와 같이 '**b**' 부분이 영문자 'b'를 도안화한 것으로 인식될 수 있고, 이와 같이 인식되는 경우에 '**a+b**'

부분은 영문자 'a', 연산기호 '+', 영문자 'b'로 구성된 표장이라는 점에서 선등록상표 'a+b'와 외관이 유사하다.

또한, 'b' 부분이 영문자 'a'의 거울상으로 인식된다고 보더라도 이는 선등록상표의 'b' 부분과 외관상 유사하므로, 'a+b' 부분은 선등록상표 'a+b'와 외관이 유사하다.

결국, 어느 모로 보더라도 이 사건 등록상표의 요부인 'a+b' 부분이 선등록상표 'a+b'와 외관이 유사하므로, 전체적으로 보아 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관이 유사하다. 이와 다른 전제에서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관이 유사하지 아니하다는 취지의 원고 주장은 이유 없다.

(4) 호칭 및 관념의 대비

앞서 본 바와 같이 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표 중 상단의 'a+b' 부분과 하단의 '에쁠비' 부분을 관련지어 인식할 것으로 보이는데, 이러한 경우 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표를 'a+b'로 관념하고, 하단의 '에쁠비' 부분에 의하여 '에쁠비'로 호칭할 것으로 보인다.

그런데 선등록상표 'a+b' 역시 수요자나 거래자는 'a+b'로 관념하고, '에이 플러스 비' 또는 '에이 더하기 비'로 호칭할 것으로 보인다.

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 관념이 동일하고, 선등록상표가 '에이 플러스 비'로 호칭될 경우에 호칭도 유사하다.

(5) 원고 주장에 대한 검토

원고는 선등록상표가 그보다 선출원되어 등록된 선행상표 'A&B'와 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로 선등록상표를 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 '선출원에 의한 타인의 등록상표'로 삼아 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에서 규정하는 '선등록상표와 유사한 상표'에 해당하는지를 판단할 때 그 선등록상표에 대한 등록무효심판이 확정되지 않은 이상 그 선등록상표의 등록무효를 주장하거나 선등록상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없으므로(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 원고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다(갑 제19호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 선등록상표에 대한 등록무효심판이 특허심판원 2018당678호로 제기된 사실만 인정될 뿐이고 달리 선등록상표의 상표등록을 무효로 하는 심결이 확정되었음을 인정할 증거가 없다).

(6) 대비 결과 정리

이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관, 호칭이 유사하고, 관념이 동일하여 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자나 거래자가 상품의 출처를 오인·혼동할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

가) 관련 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으

로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 등 참조).

나) 판단

이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 '대소변용 스퍼드, 변기, 변좌, 비데, 세척수 분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 샤워기, 세면기 (위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조'는 동일하다.

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '욕조용 부속품'은 선등록상표의 지정상품인 '욕조'의 부속품으로서 욕조와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 일치할 것으로 보이므로 선등록상표의 지정상품인 '욕조'와 유사한 상품에 해당한다.

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '회전식 분사장치'는 선등록상표의 지정상품 중 '비데', '샤워기' 등에 사용되는 부품 또는 부속품으로 비데(G1821), 샤워기(G1825)와 유사군코드가 동일(갑 제8호증의 1, 2 참조)할 뿐만 아니라 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등도 일치할 것으로 보이므로, 회전식 분사장치는 선등록상표의 지정상품인 '비데', '샤워기'와 유사한 상품에 해당한다.

반면 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'는 각각 유사군코드 G2601, G2801, G2802, G2803에 속하는 상품으로 선등록상표의 지정상품들과 유사군코드가 다를 뿐만 아니라(갑 제8호증의 1, 2 참조), 그 용도도 다르고, 생산 부분 및 판매 부분이 일치할 것으로 보기도 어려우며, 달리 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 선등록상표의 지정상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 염려

가 있음을 인정할 증거도 없다. 따라서 이 사건 등록상표의 위 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하다(이에 대해서는 피고도 다투지 아니하는 것으로 보인다).

다. 소결

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '대소변용 스피드, 변기, 변좌, 비데, 세척수 분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조, 욕조용 부속품, 회전식 분사장치'는 선등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 위 지정상품에 대한 부분은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결 중 위 지정상품에 대한 부분은 이와 결론을 같이하여 위법하지 아니하다.

반면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'는 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록상표 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'에 대한 부분은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 결 론

따라서 원고의 청구 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'에 대한 부분은 이유 있으므로 이를 인용하여 이 사건 심결 중 '이동식 터키탕 캐비닛, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치'에 대한 부분을 취소하고, 원고의

나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규