

특 허 법 원

제 1 부

판 결

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 사 건     | 2018허7347 거절결정(상)  |
| 원 고     | 주식회사 원고            |
|         | 대표이사 A             |
|         | 소송대리인 변리사 박희식, 정숙채 |
| 피 고     | 특허청장               |
|         | 소송수행자 B            |
| 피고보조참가인 | 주식회사               |
|         | 대표이사 C             |
|         | 소송대리인 환코리아 특허법인    |
|         | 담당변리사 김동균, 박소연     |
| 변 론 종 결 | 2019. 1. 17.       |
| 판 결 선 고 | 2019. 2. 19.       |

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2018. 8. 8. 2017원1198호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 출원상표서비스표(갑 제3호증)

- 1) 출원번호/출원일: 제45-2016-5673호/2016. 7. 11.



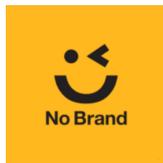
#### 3) 지정상품 및 지정서비스업:

- 상품류 구분 제16류의 위생지, 종이제 냅킨, 종이제 점보롤 화장지, 종이제 물수건, 종이제 티슈, 화장실용 휴지, 화장제거용 종이티슈, 화장지, 물티슈, 산업용 종이타월, 해동지, 주방용 화장지, 여행용 티슈, 종이제 타월, 두루마리 휴지, 화장실용 물티슈, 유아용 종이제 티슈, 유아용 종이제 물수건, 애완동물용 종이제휴지, 세안용지
- 서비스업류 구분 제35류의 화장지 도매업, 화장지 온라인 도매업, 인터넷을 통한 화장지 판매대행업, 위생지 도매업, 위생지 소매업, 위생지 판매알선업,

인터넷을 통한 위생지 판매대행업, 물티슈 도매업, 물티슈 소매업, 물티슈 판매대행업, 물티슈 판매알선업, 인터넷을 통한 물티슈 판매대행업, 화장제거용 종이티슈 도매업, 화장제거용 종이티슈 소매업, 화장제거용 종이티슈 판매알선업, 인터넷을 통한 화장제거용 종이티슈 판매대행업

#### 나. 선등록상표(갑 제2호증)

1) 등록번호/출원일/등록일: 제1134570호/2015. 3. 20./2015. 10. 7.



2) 구성:

3) 지정상품:

- 상품류 구분 제16제류의 시가용 밴드, 가정용 접착제(문방구용은 제외), 종이제 쓰레기봉투, 주방용 호일, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 기(旗), 종이제 화분커버, 강아지 훈련용 일회용 대소변 패드, 종이제 변기시트커버, 자수용 도안형지, 종이용지, 화장지, 사진제판용 수정잉크, 문방구, 포장용 플라스틱 필름, 여권커버, 종이제 크림용기, 종이제 상자, 포장용 종이제 또는 플라스틱제 포대, 종이제 식탁장식품, 페인트용 솔, 문풍지, 교육용 생물체조직, 편지개봉기, 제본재료, 봉랍(封蠟), 종이제 턱받이, 목주, 비자기식 신용카드, 인쇄물(서적 및 정기간행물은 제외), 그림, 혼응지제 조각품, 인화된 사진, 모형제작용 재료, 서적

4) 등록권리자: 피고보조참가인

#### 다. 이 사건 거절결정 및 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2016. 12. 20. 원고에게 '이 사건 출원상표서비스표는 선등록 상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 6. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다.' 등의 거절이유를 담은 의견제출통지를 하였다(갑 제4호증).

2) 원고는 2017. 1. 6. 위 거절이유에 대한 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2017. 2. 23. '원고의 의견서 등에 의하여 재심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다.'는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 2017원1198호로 거절결정 불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 8. 8. '이 사건 출원상표서비스표는 그 표장이 선등록상표의 표장과 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품도 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장에 포함되어있는 'NO BRAND' 또는 'No Brand' 부분은 '상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비 및 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품'을 의미하는 일반적인 용어로서 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당하여 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다.

나. 또한 상표를 부착하지 않은 상태로 저렴한 가격으로 상품을 판매하고자 하는 판매자라면 누구라도 이를 사용할 필요가 있으므로 사회통념상 공익상으로 보아 특징인

에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다.

다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장의 요부를 'NO BRAND' 또는 'No Brand'로 보아 유사하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

### **3. 이 사건 심결의 위법 여부: 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부**

#### **가. 판단 기준**

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 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 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

한편, 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 경

우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

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 있다고 보아야 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 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

## 나. 표장의 유사 여부

### 1) 외관의 대비



이 사건 출원상표서비스표인 '  '는 두루마리 화장지에 사람 얼굴

의 형상을 포함한 도안인 '  '과 영어 단어로 이루어진 조어 'NOBRAND'가 결



합된 표장이다. 한편, 선등록상표인 '  '는 노랑색 정사각형 안에 사람 얼굴 형상의 도안과 영어 단어로 이루어진 조어로 이루어진 표장이다. 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 표장은 도안의 모양, 색상, 문자의 색상 및 대소문자 등에 차이가 있으므로, 양자는 그 외관이 동일·유사하다고 보기 어렵다.

## 2) 호칭·관념의 대비

살피건대, 갑 제6 내지 14호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제4 내지 20, 23호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 요부는 모두 'NO BRAND' 또는 'No Brand'라고 봄이 상당하고, 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다.

가) 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

나) 인터넷 국어·영어 사전, 사회복지학사전, 경제용어사전, 두산백과 등에서 '노브랜드 상품' 또는 '노브랜드'에 대하여 '원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품' 또는 '상표가 붙어 있지 않은' 등을 뜻하는 것으로 설명되어 있기는 하다. 그러나 '노브랜드' 또는 'no brand' 등이 국립어학원이 발행한 '표준국어대사전'에 등재되어 있지 않고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다.

다) 또한, 1995. 10. 13.자 연합뉴스에 위 나)과 같은 의미로 '노브랜드'라는 용어가 사용되고 있기는 하지만, 1990년부터 선등록상표가 출원 전인 2014년까지 '노브랜드'를 기사에 포함한 뉴스기사는 266건에 불과하고, 이중 상당수인 171건은 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 무관한 의류상표인 주식회사 노브랜드(Nobland)와 관련된 것이어서 원고가 제출한 갑 제12호증의 기재만으로는 'NO BRAND' 또는 'No Brand'가 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 위 나)와 같은 의미로 사용된다고 단정할 수 없다.

라) 이외에 원고가 'NO BRAND' 또는 'No Brand'가 실제 거래계에서도 나)항과 같은 의미로 사용된다고 제출한 갑 제14호증에 의하더라도 검색된 제품의 대부분이 피고보조참가인의 제품인 것으로 보인다.

마) 오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 'NOBRAND' 등이 상표로 등록되기도 하였다.

바) 이와 같은 사정들을 종합하면, 'NO BRAND' 또는 'No Brand'는 '아니요', '어떤 ...도 없는', '금지' 등의 뜻을 가지는 영어단어 'no'와 '상표'를 뜻하는 영어 단어 'brand'가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매 상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.

아) 피고 보조참가인은 2015. 4. 두루마리 화장지에 'No Brand'를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 'NO BRAND' 또

는 'No Brand'는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.

자) 따라서 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표 중 'NO BRAND' 또는 'No Brand' 부분은 화장지류와 관련하여 일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 할 것이고, 달리 도안 부분이 식별력이 있다고 볼 수 없다.

### 3) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 'NO BRAND' 또는 'No Brand'로 유사하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 양 표장이 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다.

#### **다. 지정상품·서비스업의 유사 여부**

이 사건 출원상표서비스표의 지정상품은 위생지, 종이제 냅킨 등의 화장지류이고, 지정서비스는 위 상품들과 관련된 서비스인데, 선등록상표의 지정상품에는 화장지가 포함되어 있으므로 결국 양 표장의 지정상품·서비스업은 실질적으로 유사하다(당사자 사이에 다툼이 없다<sup>1)</sup>).

#### **라. 종합: 심결의 위법 여부**

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문

---

1) 이 사건 제1회 변론조서 참조

자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인바(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 이상과 같은 제반사정을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표는 비록 그 외관이 다르고 관념이 동일하다고 할 수 없다고 하더라도 이 사건 출원상표가 요부만으로 호칭될 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일·유사하고 그 지정상품도 실질적으로 동일·유사하여 일반 수요자가 양 상표를 혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표서비스표를 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 매우 크다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표 등록이 거절되어야 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법사유가 없다.

#### 4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김경란

                 판사      진현섭

판사 김광남