

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2016허2003 권리범위확인(상)
원 고 주식회사 뷰티화장품
피 고 A
변 론 종 결 2016. 6. 17.
판 결 선 고 2016. 7. 8.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 2. 24. 2015당4266호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : B/ 2014. 12. 16./ C/ D

2) 구 성 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 화장품, 아이라이너용 연필, 화장용 핸드크림, 메이크업 화장품, 화장용 파우더, 화장용 페이스미스트, 화장용 스킨미스트, 립스틱, 화장용 크림, 스킨케어용 화장품, 화장용 마스크 시트, 향수, 화장용 마스크, 화장비누, 페이스 및 바디용 화장품, 바디로션, 바디크림, 화장용 크렌징 크림, 인체용 에센셜오일, 에테르 에센스(이하 피고의 등록상표를 '이 사건 등록상표'라고 한다).

나. 원고의 확인대상표장

1) 구 성 :



2) 사용상품 : 하이드로겔 아이패치(화장품)

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2015. 8. 14. 피고를 상대로 "확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않고, 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 아니하므로 그 권리범위에 속하지 않는다"고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(2015당4266)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 2. 24. "확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장 및 지정상품(사용상품)이 동일·유사하고, 확인대상표장의 'GOLD DIAMOND' 부분이 화장품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다고 보기 어려워 상표법 제51조 제1항 제2호에

해당하지 않으므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표의 구성 중 'gold Diamond' 부분은 그 지정상품인 화장품과 관련하여 원재료 또는 품질을 나타내는 것으로 직감할 수 있어 식별력이 없다. 이 사건 등록상표는 그로부터 특정한 호칭이나 관념을 연상하거나 도출하기 어렵고, 확인대상표장은 상단의 'MIRYEO' 부분에 의하여 '미려'로 인식되고 호칭되며, 이는 조어 표장에 해당하므로 그 관념을 도출하기 어렵다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 외관·호칭·관념이 서로 다르므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

2) 확인대상표장의 'GOLD DIAMOND' 부분은 그 사용상품인 화장품에서 실제로 금과 다이아몬드를 원재료로 사용하고 있고, 그 의미는 '좋은 품질' 또는 '우수한 품질'이므로, 일반 수요자나 거래자들이 사용상품인 화장품의 원재료 또는 품질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다. 따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 원재료 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하여 이 사건 등록상표권의 효력이 확인대상표장에 미치지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표의 구성 중 'gold Diamond'는 그 지정상품인 화장품과 관련하여 원재료 또는 품질을 나타내는 것으로 직감할 수 없으므로 식별력이 있다. 이 사

건 등록상표의 요부는 'gold Diamond'이고 확인대상표장은 상단의 'MIRYEO'와 하단의 'GOLD DIAMOND'가 각 분리되어 인식될 수 있는데, 이 경우 양자는 표장이 동일·유사하고 그 지정상품(사용상품)도 동일·유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

2) 확인대상표장의 'GOLD DIAMOND'는 'GOLD'와 'DIAMOND'가 각각 화장품의 성분을 나타내는 것으로 사용될 수는 있지만 이들 영어단어가 결합된 'GOLD DIAMOND'는 조어 표장으로 일반 수요자나 거래자들이 사용상품인 화장품의 원재료 또는 품질을 나타내는 것으로 직감할 수 없고, 그 결합에 의하여 '준위 제급장'이라는 새로운 의미를 갖게 된다. 또한 'GOLD DIAMOND'가 화장품 업계에서 품질을 나타내는 것으로 보통으로 사용된다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 원재료 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하지 않는다.

3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 이 사건 등록상표의 'gold Diamond' 부분이 식별력 있는 요부인지 여부

1) 관련 법리

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 "상품의 원재료·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표"에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조).

2) 인정 사실

갑 제7호증, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제4호증의 각 기재 및 변론 전체의

취지에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

① 이 사건 등록상표를 부착한 피고 제품인 "E"¹⁾는 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 광고, 판매되고 있다. 위 제품의 설명자료에는 "DIAMOND, GOLD, Vitamin C, 캐비어, 아데노신 등의 성분에 의해 피부의 영양, 보습, 진정, 쿨링 작용을 하며 미백 및 주름 개선 효과에 도움을 줍니다"라는 문구가 기재되어 있고, "다이아몬드는 5,000년 전부터 고대 인도 전설적인 미인인 무갈여왕들이 다이아몬드 가루와 식물추출물을 혼합한 독특한 미용법을 이용하여 아름다움을 지속시켜 왔으며, 특히 수세기 동안 다이아몬드는 피부탄력과 브라이트닝 효과가 뛰어나 피부에 좋은 영향을 주고 노폐물 제거에 우수한 것으로 알려져 있습니다"라는 문구가 기재되어 있으며, "보석처럼 빛나는 고품격 Gold Diamond 아이패치를 직접 경험해 보세요"라는 광고 문구가 기재되어 있다.

② 원고의 제품인 "미려 골드 다이아몬드 에센스 젤 마스크팩"의 제품설명자료에도 '피부를 밝게 해주는 다이아몬드 성분'이라는 문구가 기재되어 있고, '황금과 다이아몬드의 만남! 황금과 다이아몬드 성분에 의한 피부신진대사 촉진으로 피부조직을 활성화시켜 피부청정작용을 해준다'라는 문구가 기재되어 있으며, 주성분으로 '다이아몬드가루'와 '콜로이달골드'를 기재되어 있다.

③ 화장품업계에서 실제로 금과 다이아몬드가 화장품의 원재료로 사용되고 있고, 피고와 원고의 제품에서도 금과 다이아몬드를 화장품의 원재료로 사용하고 있다.

④ 한편 'GOLD'는 '금, 황금, 돈, 금처럼 귀중한' 등의 사전적 의미가 있고 실제 거래 사회에서 일반 수요자나 거래자들은 '뛰어난, 훌륭한, 고급의' 등의 의미로 받아들이고, 'DIAMOND'는 보석의 일종이고 일반 수요자나 거래자들이 'GOLD'보다 한 등급 높은

1) 피고는 2005. 7. 1.부터 'F'이라는 개인사업체로 미용용품, 생활용품 등의 제조 및 도소매업을 영위해왔고, 2011. 4. 13. 주식회사 F를 설립하여 운영하고 있다.

'아주 뛰어난, 아주 훌륭한, 최고급의' 등의 의미로 인식하고 있다.

3) 구체적 판단

위 인정 사실을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품의 일반 수요자나 거래자들은 'GOLD'와 'DIAMOND'를 위 지정상품의 원재료로 인식하고 있다고 볼 수 있을 뿐 아니라, 이 사건 등록상표의 'gold Diamond' 부분은 그 지정상품인 화장품과 관련하여 일반 수요자나 거래자들이 직감적으로 '아주 우수한 품질을 가지는 고급 화장품'으로 인식한다고 할 것이고, 피고의 주장과 같이 '준위 계급장'의 의미로 인식할 가능성은 희박하다. 나아가 이 사건 등록상표의 'gold Diamond' 부분은 외관에 있어 일반인의 주의를 끌만한 특수한 도안이나 형태로 되어 있지도 않다.

따라서 이 사건 등록상표의 'gold Diamond' 부분은 그 지정상품인 화장품의 원재료 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로 식별력 있는 요부라고 볼 수 없다.

나. 표장의 유사 여부

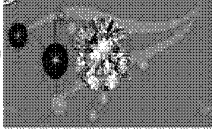
1) 관련 법리


상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).




2) 판단

가) 외관의 대비

이 사건 등록상표는 '  '와 같이 도형, 문자, 색채가 결합된

상표이다. 우선 중앙 하단에 '  '와 같이 반짝이는 다이아몬드가 크게 배치

되어 있고, 초록색, 보라색 등의 반짝이는 보석이 다양한 크기로 구성되어 있으며, 그 배경에 베이지색의 물결 모양이 나타나 있다. 나아가 중앙 상단에 금색의 필기체로 된 영문자 '  '가 배치되어 있고, 전체적으로 위 표장들은 노란색 바탕 위에 있으며, 그 테두리에 직사각형의 베이지색의 문양이 위치해 있다.

한편 확인대상표장은 '  '와 같이 문자로만 구성된 상표로 상단에는 '  '가 대문자로 크게 배치되어 있고, 하단에는 그보다 작은 크기로 '  '가 배치되어 있다.

양 표장의 외관을 대비하여 보면, 양 표장은 도형의 유무, 색채에 차이가 있고, 문자 구성이나 배치가 상이하어, 서로 외관이 다르다.

나) 호칭 및 관념의 대비

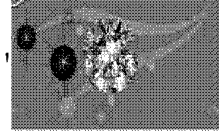
앞서 본 바와 같이 양 표장에서 공통으로 관찰되는 'gold Diamond(GOLD DIAMOND)'는 지정상품인 화장품의 원재료나 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로 식별력 있는 요부에 해당한다고 볼 수 없다.

양 표장을 호칭이나 관념에서 대비하여 보면, '



'와 같은 이

사건 등록상표 중 식별력이 없는 'Gold Diamond' 부분을 제외하면 '와 같



이 다이아몬드와 보석을 나타내는 도형과 그 테두리에 직사각형의 베이지색의 문양만
이 남아 있어 이들로부터 특정한 호칭이나 관념을 연상하거나 도출하기는 어렵다. 한

편 확인대상표장 'MIRYEO'는 상단에 'MIRYEO'가 대문자로 크게 배치되어
GOLD DIAMOND

있으므로 이 부분이 식별력 있는 요부가 된다. 확인대상표장은 '미려'로 인식되고 호칭되
며 이는 특정 의미가 직감되지 않는 조어 표장에 해당하므로 그 관념을 연상하거나 도
출하기는 어렵다.

따라서 양 표장은 호칭과 관념에 있어 서로 동일하거나 유사하지 않다.

다) 대비 결과

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 외관·호칭·관념이 서로 동일·유사하다
고 할 수 없으므로, 일반 수요자나 거래자들이 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염
려가 없어 전체적으로 서로 유사하지 않다.

다. 소결

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않으므로 지정상품(사용상품)
의 유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록상표의
권리범위에 속하지 않는다.

4. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 원재료·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 일반 수요자나 거래자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 원재료·품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후 3289 판결 등 참조).

나. 판단

앞서 살펴 본 이 사건 등록상표의 'gold Diamond' 부분과 마찬가지로 이유로 확인대상표장의 'GOLD DIAMOND' 부분도 그 사용상품인 하이드로겔 아이패치(화장품)의 원재료 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다.

5. 결 론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

판사 권동주

판사 김동규