

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021허3611 권리범위확인(상)  
원 고 주식회사 A

대표자 B

소송대리인 변리사 박수조

피 고 C 주식회사

대표자 D

소송대리인 변리사 양한나

변 론 종 결 2023. 3. 8.

판 결 선 고 2023. 3. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2021. 4. 14. 2020당1867호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 7. 21./ 2015. 4. 13./ 2015. 4. 17./ 제1100724호

#### 로알비

2) 구성: ROYAL BEE

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샴푸 젤, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스크라, 핸드로션, 네일에나멜, 향료, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 치약, 세면용품

#### 나. 원고의 확인대상표장

1) 구성: ROYALEBEE

2) 사용 상품: 화장품 등

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 6. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 "확인대상표장은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항

제2호에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다."라고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1867호로 심리한 다음, 2021. 4. 14. "확인대상표장은 사용상품의 원재료, 성분 등을 표시하는 것으로 일반 수요자가 직감할 수 있는 표장이라고 보기 어려우므로, 구 상표법 제51조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하지 않고, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다."라는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고

확인대상표장은 그 사용상품인 화장품 등의 원재료인 '꿀', '로열젤리' 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 기술적 표장으로서 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

### 나. 피고

확인대상표장은 그 사용상품의 성질표시가 아닌 상품의 출처표시로 사용된 것이고, 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

## 3. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

### 가. 관련 법리

구 상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후 4585 판결 등 참조).

상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 등 참조).

## 나. 판단

1) 아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4, 5, 7 내지 10, 26 내지 46, 48 내지 71, 74 내지 76, 79 내지 252호증, 을 제3, 9 내지 11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

가) 2007년경부터 '로열젤리' 성분이 포함된 일본 화장품이 국내에서 판매되기 시작하였다는 취지의 기사가 보도된 이후로 2010년을 전후하여 '로열젤리', '꿀' 성분이 화장품에 사용되고 있다는 취지의 언론 기사가 수십여 개 보도되었다.

나) 2010년경 프랑스의 화장품 업체 'E(E)'에서 '아베이 로얄 유쓰 세럼'이라는 제품이 리뉴얼되어 출시되었다는 기사가 보도되었는데, 위 제품에는 '퓨어 로얄 농축액'이 함유되어 있다고 소개하면서, '퓨어 로얄 농축액'은 '블랙비의 벌꿀을 비롯해 추적이 확실한 프랑스의 로열젤리만을 사용해 만든다.'고 설명하고 있다.

다) 이 사건 심결일 이전에 다양한 화장품 업체에서 '로열젤리', '꿀' 성분이 함유된 화장품 제품라인을 'F 로열허니', 'E ABEILLE ROYALE', 'G 플레지엄 마누카 로얄', 'G 플레지엄 프레스티지 골드', 'G 탑클래스 로얄', 'H 진생로얄 실크', 'H 로얄 시그니처' 등의 이름으로 아래 표와 같이 판매하였고, 위 제품들은 다수의 언론 기사를 통하여 보도되었으며, 관련 블로그 후기가 다수 작성되었다.

'F 로열허니' 라인		'E ABEILLE ROYALE' 라인	
			
'G 플레지엄 프레스티지 골드' 라인		'G 플레지엄 마누카 로얄' 라인	
			
'G 탑클래스 로얄' 라인	'H 진생로얄 실크' 라인	'H 로얄 시그니처' 라인	



라) 한편, 피고는 아래 사진과 같이 다양한 화장품 제품을 판매하고 있는데, 그 상표를 표시함에 있어 상단에는 'DAYSIS', 'ENPRANI', 'ESTHE' 등을, 중단에는 'ROYAL BEE', 'ROYAL CAVIAR', 'ALOECA', 'PREMIUM COLLAGEN CREAM', 'BLACK SNAIL' 등을, 하단에는 'ROYAL JELLY CREAM', 'Cream', 'Renewing Cream', 'Repair Cream' 등을 사용하여 표시하였다.



마) 피고는 이 사건 심결 이전에 위 각 제품 외에도 이 사건 등록상표와 관련하여 아래 사진과 같이 'DAYSYS ROYAL BEE SKIN SOFTENER', 'DAYSYS ROYAL BEE EMULSION', 'DAYSYS ROYAL BEE PROPOLIS SERUM', 'DAYSYS ROYAL BEE ROYAL JELLY CREAM', 'DAYSYS ROYAL BEE BEE VENOM WHINKLE SOLUTION', 'DAYSYS ROYAL BEE PERFECT COVER FOUNDATION', 'DAYSYS ROYAL BEE HONEY COVER CAKE' 등의 제품명으로 화장품 제품을 판매하였는데, 모두 '꿀' 성분이 함유되어 있다는 취지로 언론에 보도되었거나 블로그 리뷰가 작성되

었다.



바) 이 사건 심결일 이전에 상품류 구분 제3류의 지정상품과 관련하여 '로얄', '로열', 'ROYAL' 등의 단어가 포함된 표장으로는 100여개의 상표가 출원·등록되어 있다.

2) 그러나 위 인정사실과 을 제5 내지 8, 16 내지 26호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 확인대상표장이 그 원재료인 '로열젤리', '꿀' 등을 암시한다고 볼 여지는 있으나, 위 인정사실과 원고가 제출한 증거들만으로는 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 그 지정상품의 원재료로 직감하고 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

가) 확인대상표장은 영문 'ROYALEBEE'로 구성된 상표인데, 'royale'은 프랑스어 'royal'의 여성형 표현이기는 하나 우리나라의 외국어 교육 수준에 비추어 볼 때, 영어 'royal'과 같은 의미로 관념될 것으로 보인다. 그리고 확인대상표장의 'ROYALEBEE'는 'ROYAL'과 'BEE'를 결합하여 만든 조어로서 사전에 등재되어 있지 아니하고 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현도 아니다.

나) 여러 화장품 제조·판매 업체에서 '로열젤리', '꿀' 등이 함유된 화장품의

제품명에 '로얄'을 사용하고 있음은 앞서 본 바와 같으나, 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 '로얄'을 제품명으로 사용하지 않은 제품 역시 다수 존재하고, '로얄'이 아닌 '로열젤리' 또는 '꿀'을 제품명에 직접적으로 표시하고 있는 제품도 다수 발견된다. 그리고 '로열젤리'나 '꿀'을 원재료로 사용하지 않으면서도 '로열'이나 'ROYAL'을 포함하는 표장이 사용된 상품도 존재한다.

다) 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 원고와 피고 제품들 이외에는 '로열젤리', '꿀' 등이 함유된 화장품 제품의 명칭에 'ROYALEBEE' 또는 'ROYAL BEE'를 사용한 사례는 없는 것으로 보인다.

라) '로열'이나 'ROYAL'이 사전적으로 '국왕의, 성대한, 왕족(의)' 등을 의미하고 이로부터 거래상 '고급스러운', '좋은' 등의 의미를 나타내는 영단어인 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도, 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.

마) 또한 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로, 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

#### 4. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부



이 사건 등록상표는 한글 '로얄비'와 영문 'ROYAL BEE'가 결합된 상표이고, 확인대상표장은 영문 'ROYALEBEE'로 구성된 상표인데, ① 양 표장은 한글의 유무에 있어 차이가 있기는 하나, 영문은 'E'의 유무에만 차이가 있을 뿐이고, 한글은 영문의 한글 음역을 표기한 것에 불과하여 외관이 일부 유사하고, ② 양 표장 모두 '로얄비'로 호칭되고 그 관념 또한 동일하므로, 확인대상표장은 전체적으로 보아 이 사건 등록상표와 유사하다. 그리고 확인대상표장의 사용상품인 화장품 등은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 화장품과 동일하다(확인대상표장과 이 사건 등록상표가 유사하다는 점에 대하여서는 당사자 사이에 다툼이 없다<sup>1)</sup>).

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

## 5. 결론

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

재판장      판사      구자현

판사      이해진

판사      김영기

---

1) 제1차 변론조서 참조.