

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허11814 등록무효(상)
원 고 A 주식회사

대표이사 B
소송대리인 유미특허법인
담당변리사 김원삼

피 고 주식회사 C

대표이사 D
소송대리인 변리사 정영선, 이성섭

변 론 종 결 2023. 9. 7.
판 결 선 고 2023. 10. 26.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 4. 7. 2022당874호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제1790555호/ 2021. 4. 1./ 2021. 10. 22./ 2021. 10. 6.



2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제05류의 생리대, 생리용 냅킨, 생리용 니커즈, 생리용 타월, 생리용 탐폰, 의료용 생리대, 보호용 팬티라이너, 위생용 팬티라이너, 팬티라이너, 위생팬티, 생리탐폰, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 일회용 기저귀, 의료용 기저귀

4) 상표권자: 피고

나. 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표

1) 이 사건 선등록상표 1(갑 제5호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제1759916호/ 2020. 3. 27./ 2021. 8. 4.

Dear Skin

디어스킨

나) 구성:

다) 지정상품: 상품류 구분 제05류의 생리대, 생리용 냅킨, 생리용 니커즈, 생리용 타월, 생리탐폰, 생리패드, 요실금용 기저귀, 요실금용 패드, 성인용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 위생용 팬티라이너, 위생팬티, 유아용 기저귀, 의료용 기저귀, 의료용 생리대, 일회용 기저귀, 종이제 기저귀, 직물제 기저귀, 실금용 기저귀, 실금용 흡수성 팬츠

라) 등록권리자: 원고

2) 이 사건 선등록상표 2(갑 제6호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제1764978호/ 2020. 6. 29./ 2021. 8. 18.

디어스킨
DEAR SKIN

나) 구성: 당신의 소중한 피부를 위해

다) 지정상품: 상품류 구분 제05류의 생리대, 생리용 냅킨, 생리용 니커즈, 생리용 타월, 생리탐폰, 생리패드, 요실금용 기저귀, 요실금용 패드, 실금용 기저귀, 실금용 흡수성 팬츠, 성인용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 위생용 팬티라이너, 위생팬티, 유아용 기저귀, 의료용 기저귀, 의료용 생리대, 일회용 기저귀, 종이제 기저귀, 직물제 기저귀

라) 등록권리자: 원고

3) 이 사건 전사용상표(갑 제8호증)

가) 구성: 'DEAR SKIN' 및 '디어스킨' [원고는 이 사건 전사용상표를 'DEAR SKIN / 디어스킨'으로 특정하였다. 그런데 이 사건 등록상표의 출원 당시 및 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 전사용상표를 부착한 상품은 '



'이고, 원고는

2022년 5월경 이 사건 전사용상표를 부착하여 '제품을 출시한 것으로 보인다(갑 제11호증, 갑 제29호증의 3). 따라서 이 사건 전사용상표는 위와 같이 특정한다]

나) 사용상품: 생리대, 팬티라이너 등 여성위생용품

다) 사용자: 원고

라) 사용시기: 2020년 8월경

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 3. 28. 피고를 상대로 특허심판원 2022당874호로 '이 사건 등록상

표는 이 사건 선등록상표 1, 2와 표장이 유사하고 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2023. 4. 7. "이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표 1, 2와 호칭이 유사하지 않고, 유사한 발음이 있다고 하더라도 외관·관념에 차이가 있어 전체적으로 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5, 6, 8호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표들과 외관, 관념에 차이가 있다고 하더라도 호칭이 매우 유사하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 이 사건 선사용상표는 수요자들에게 널리 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표와 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당한다.

다. 이 사건 선사용상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표와 유사하여 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

라. 이 사건 선사용상표는 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고, 피고는 이 사건 선사용상표의 신용에 편승하거나 원고의 영업을 방해하려는 부정한 목적으로 2021년 7월경 이 사건 선사용상표와 유사한 이 사건 등록

상표를 사용한 제품을 출시하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

3. 판단

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호, 같은 항 제9호, 같은 항 제12호, 같은 항 제13호에 해당하는지 여부인데, 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품이 이 사건 선등록상표들의 지정상품 및 이 사건 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하다는 점에 관하여는 다투지 않으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표와 표장이 유사한지 여부에 관하여 본다.

가. 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표의 유사 여부

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 참조).

한편 오늘날 인터넷의 광범위한 확장과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등의 보급으로 시청각 매체를 통한 광고나 상품주문 및 상품판매가 급격하게 증가하고 있는 점을 고려하면, 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부

를 판단함에 있어서는 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 평가하여야 할 것이다.

2) 구체적 판단


가) 관찰 방법

(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 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

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 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 선등록상표 2인  '은 왼쪽 위에 청록색의 작은 한글 문자 '디어스킨'이 표기된 부분, 중앙에 청록색의 큰 영문자 'DEAR SKIN'이 표기된 부분 및 아래에 금색의 작은 한글 문자 '당신의 소중한 피부를 위해'가 표기된 부분의 조합으로 이루어진 결합상표이다. 문자로 이루어진 이 사건 선등록상표 2의 구성 부분

중 'DEAR SKIN' 부분은 큰 문자로 표시되었고, '디어스킨' 부분은 영문자 부분의 한글 발음을 표기한 것이며, '당신의 소중한 피부를 위해' 부분은 아래에 작은 문자로 표시되었다. 이 사건 선등록상표 2 중 '당신의 소중한 피부를 위해' 부분은 외관상 상대적으로 부수적이어서 '디어스킨' 부분에 비하여 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없으므로 식별력이 미약한 반면, 이 사건 선등록상표 2 중 'DEAR SKIN' 부분은 시각적으로 '당신의 소중한 피부를 위해' 부분보다 일반 수요자에게 강한 인상을 주어 훨씬 두드러져 보일 뿐만 아니라 수요자들도 이 사건 선등록상표 2를 이 부분에 의하여 '디어스킨'으로 호칭할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 선등록상표 2에서 'DEAR SKIN' 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 볼 수 있다.

(3) 원고의 주장에 관한 판단



원고는, 이 사건 등록상표 중 한글문자 부분이 '디어스킨'과 같이 자타상품의 식별표지로 기능하고 우리나라의 일반 수요자들은 영문자로 구성된 상표의 경우 인터넷 포털사이트에 검색어를 한글문자로 입력하므로, 이 사건 등록상표 중 '디어스킨' 부분, 이 사건 선등록상표 1 중 '디어스킨' 부분, 이 사건 선등록상표 2 중 '디어스킨' 부분, 이 사건 선사용상표 중 '디어스킨' 부분이 각 요부라고 주장한다.

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하여야 하므로 상표권자 등이 이 사건 등록상표를 실제로 사용하는 구체적인 사용실태로 판단할 수 없고, 타자(打字)의 편의에 따라 영문자로 구성된 상표를 한글문자로 입력한다는 사정만으로 일반 수요자들이 영문자로 구성된 상표는 국문으로 기억·연상을 한다고 볼 수 없다. 또한 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 1, 2는 모두 영문자 부분이 상대적으로 크게 표기되어 강한 인상을 주고, 이 사건 등록상표는 '가까운', '피부' 등을 뜻하고, 이 사건 선등록상표 1, 2는 '소중한', '피부' 등을 뜻하는 비교적 쉬운 단어로 이루어져 있다. 한편 한글이 보다 익숙한 우리나라의 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 1, 2 중 한글문자 부분에

NEAR
SKIN

의하여 기억·연상을 할 수 있다. 그렇다면 이 사건 등록상표 중 'NEAR SKIN' 부분, 이 사건 선등록상표 1 중 'Dear Skin' 부분, 이 사건 선등록상표 2 중 'DEAR SKIN' 부분, 이 사건 선사용상표 중 'DEAR SKIN' 부분은 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이어서 그 식별력이 없거나 약하다고 할 수 없고, 이 사건 등록상표 중 '니어 스킨' 부분, 이 사건 선등록상표 1 중 '디어스킨' 부분, 이 사건 선등록상표 2 중 '디어스킨' 부분, 이 사건 선사용상표 중 '디어스킨' 부분 역시 그 식별력이 없거나 약하다고 할 수 없으므로 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(원고는 한글문자 부분이 요부라는 전제에서, 문자

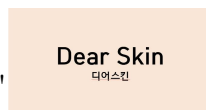
의 도안화는 문자의 인식력을 압도할 수 없고 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선사용상표는 한글문자의 구성에 한 획의 차이만 있으므로 외관이 유사하고, 'near'와 'dear'는 가깝거나 친근감의 의미를 연상시켜 관념이 유사하거나 한글 발음을 표시한 것에 의하여 의미를 연상하기 어려워 관념은 대비할 수 없으며, 호칭이 극히 유사하므로 결국 양 상표는 유사하다고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 한글문자 부분만을 요부로 보지 않는 이상 원고의 이러한 주장은 받아들이지 않는다).

나) 외관의 대비



(1) 이 사건 등록상표인 'NEAR SKIN'은 황토색의 큰 영문자 'NEAR', 황토

색의 큰 영문자 'SKIN'을 도안화하여 상하로 배치하되 각 단어의 두 번째 알파벳인 'E', 'K' 부분은 마지막 획을 가로로 길게 그리고 그 아래에는 상대적으로 작으면서 바탕색이 황토색인 도형 내부에 흰색의 한글문자 '디어 스킨'을 표기하여 구성한 표장이다.



(2) 이 사건 선등록상표 1인 'Dear Skin'은 바탕색이 살구색인 가로로 긴

직사각형 내부에 검은색의 큰 영문자 'Dear Skin'이 표기되어 있고 그 아래에 'Dear Skin'의 한글 발음인 '디어스킨'이 검은색으로 작게 표기된 표장이다.



이 사건 선등록상표 2인 'DEAR SKIN'은 중앙에 청록색의 큰 영문자

'DEAR SKIN'을 배치하고, 그 왼쪽 위에는 청록색의 작은 한글 문자 '디어스킨'을, 아래에는 금색의 작은 한글 문자 '당신의 소중한 피부를 위해'를 표기하여 구성한 표장이

다.

이 사건 선사용상표인 'DEAR SKIN'은 영문자 'DEAR SKIN'을 표기하여 구성한 표장이고, '디어스킨'은 한글문자 '디어스킨'을 표기하여 구성한 표장이다.

(3) 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 1, 2는 모두 영문자 부분이 상대적으로 크게 표기되었는데, 영문자 부분에 영문자의 구성, 영문자의 서체 및 도안화 여부에 차이가 있고, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 1은 바탕 부분의 유무, 영문자의 대문자 여부, 한글문자의 구성, 색상의 차이 등으로, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 2는 한글문자의 구성, 색상의 차이 등으로 외관이 현저하게 다르다.

또한 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표 'DEAR SKIN'은 영문자의 구성 및 도안화 여부 등으로, 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표 '디어스킨'은 문자의 구성 및 도안화 여부 등으로 외관이 다르다.

다) 호칭의 대비

(1) 이 사건 등록상표의 호칭

이 사건 등록상표 중 영문자인 'NEAR SKIN' 부분은 상단에 큰 문자로 표기되고 한글문자인 '니어스킨' 부분은 하단에 작은 문자로 표기되었는데, 영문자와 한글문자가 결합된 이 사건 등록상표는 ㉠ 상대적으로 크게 표기되어 강한 인상을 주고 비교적 쉬운 영단어로 이루어진 영문자 부분에 의하여 일반적인 영문자 발음 방법에 따라 '니어스킨'으로 호칭되거나¹⁾ ㉡ 한글이 보다 익숙한 우리나라의 일반 수요자나

1) 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에

거래자는 이 사건 등록상표를 호칭할 때 한글 부분을 먼저 인식하고 한글문자 부분에 의하여 '니어스킨'으로 호칭된다.

(2) 이 사건 선등록상표들의 호칭

문자로 이루어진 이 사건 선등록상표 1은 영문자 부분 또는 한글문자 부분에 의하여 '디어스킨'으로 호칭되고, 이 사건 선등록상표 2도 문자 부분 중 요부에 의하여 '디어스킨'으로 호칭될 것이다. 이 사건 선사용상표도 '디어스킨'으로 호칭된다.

(3) 호칭 대비의 결과

이 사건 등록상표는 '니어스킨'으로 호칭되고 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표는 '디어스킨'으로 호칭되므로, 모두 그 호칭이 4음절이고 맨 첫음절의 호칭만 '니'와 '디'로서 다를 뿐 나머지 3음절이 동일하다. 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표는 그 호칭의 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.

라) 관념의 대비



(1) 이 사건 등록상표인 'NEAR SKIN'은 '가까운', '가까이'를 의미하는 'near'

와 '피부'를 의미하는 'skin'을 결합하여 '피부 가까이' 정도의 의미로 인식될 것이다.

Dear Skin
디어스킨

(2) 이 사건 선등록상표 1인 'Dear Skin', 이 사건 선등록상표 2인

는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조). 이 사건 등록상표 및 이 사건 선등록상표 1, 2는 모두 영문자를 크게 표기하고, 영문자 부분의 한글 발음을 작게 표기하였으므로, 한글 발음과 같이 호칭한다고 보아야 한다.



, 이 사건 선사용상표인 'DEAR SKIN', '디어스킨'은 '소중한'을 의미하는 'dear'와 '피부'를 의미하는 'skin'을 결합한 조어로 '소중한 피부' 정도의 의미로 인식될 것이다.

(3) 따라서 양 상표는 관념이 다르다.

(4) 이에 대하여 원고는 'dear'는 가까운 사람을 지칭하거나 친근함의 표현이어서 'near'와 유사한 인상을 주므로 양 상표의 관념이 유사하다고 주장하나, 영어를 모국어로 하지 않는 우리나라에서 일반 수요자나 거래자의 대부분은 영단어를 보고 특별한 어려움 없이 인식되는 의미로 상표의 관념을 이해할 것이고, 'near'와 'dear'를 유사한 의미로 인식하지 않을 것이므로, 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

또한 원고는, 이 사건 등록상표, 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선사용상표의 요부는 한글문자 부분인데, 영문자의 한글 발음을 표기한 한글문자 부분만으로는 관념이 쉽게 인식되지 않을 것이므로 양 상표의 관념은 대비할 수 없다고도 주장하나, 앞서 본 바와 같이 한글문자 부분이 이 사건 등록상표, 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선사용상표의 요부라고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표, 이 사건 선등록상표 1, 2는 비교적 쉬운 영단어로 이루어져 있어 일반 수요자나 거래자의 대부분은 위와 같은 의미로 쉽게 인식할 것으로 보인다. 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

마) 대비 결과의 정리

이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표와 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 볼 때 외관이 현저히 다르고, 관념에 차이가 있는 이상 동일·유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여

오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표는 유사하다고 보기 어렵다.

이에 대하여 원고는, 문자상표의 유사 여부 판단에서 호칭의 중요도를 높게 평가하여 호칭이 유사한 경우 상표는 유사하다고 판단하여야 한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없고, 오늘날 시청각 매체를 통한 광고 등의 증가를 고려하면 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 평가하여야 하며, 실제로 원고도 유튜브, 네이버, 인스타그램, 페이스북 등 인터넷을 이용하여 광고하였고 이 사건에서 유튜브의 광고비 및 광고효과가 TV에 비하여 뛰어나다고 주장하고 있으므로, 원고의 이러한 주장은 받아들이지 않는다.

바) 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 상품에 함께 사용되면서 실제로 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키고 있다고 주장한다.

그러나 인터넷 포털사이트 및 인터넷 쇼핑몰은 소비자에게 다양한 제품을 제시하기 위하여 유사한 제품을 제시하거나 유사한 제품을 검색하도록 하는 경우가 많으므로, 인터넷 포털사이트 또는 인터넷 쇼핑몰에 검색어로 '니어스킨' 또는 '디어스킨'을 입력하였을 때 검색 결과에 상대방 제품이 동시에 검색되거나 상대방 상표의 호칭이 연관 검색어로 제시되거나 검색어가 상대방 상표의 호칭으로 자동으로 변경된다는 사실만으로도 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키고 있다거나 이 사

건 등록상표와 이 사건 선등록상표들 및 이 사건 선사용상표가 유사하다고 볼 수 없다. 원고의 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 12, 13호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표라고 보이지 않는 이상 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선사용상표와 동일·유사함을 전제로 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 12, 13호에 해당한다는 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 12, 13호에 해당하지 않는다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필