

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허5652 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변리사 김민규

피 고 주식회사 C

대표이사 D, E

변 론 종 결 2023. 5. 11.

판 결 선 고 2023. 6. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 5. 2021당2067호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 8. 31./ 2021. 2. 18./ 상표등록 제1694286호

arbonobra

2) 구성: **아르보노브라**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 의류, 셔츠, 바지, 청바지, 모자, 속옷, 신발, 양말, 후드, 머리띠(의복), 스카프, 골프복, 내의, 등산복, 수영복, 외투(스포츠전용 의류 및 한복은 제외), 스포츠의류, 한복, 의복용 벨트, 의류용 장갑

4) 등록권리자: 원고

나. 선등록상표들

1) 선등록상표 1

가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2006. 4. 12./ 2007. 3. 2./ 2017. 3.

2./ 상표등록 제700431호

나) 구성:



다) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 반바지, 아동복, 이브닝드레스, 거들, 나이트가운, 바디스, 보디셔츠, 브래지어, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 슬립, 잠옷, 캐미솔(Camisoles), 코르셋, 파자마, 팬티스타킹, 스타킹, 양말

라) 등록권리자: 피고

2) 선등록상표 2

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 3. 29./ 2013. 7. 12./ 상표등록 제981935호

나) 구성: **아르보**

다) 지정상품: 별지 1과 같다.

라) 등록권리자: 피고

다. 피고의 사용상표들

1) 사용상표 1

가) 구성: **아르보**

나) 사용상품: 의류

2) 사용상표 2

가) 구성: **아르보**

나) 사용상품: 의류

3) 사용상표 3

가) 구성: 비너스 아르보

나) 사용상품: 의류

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 7. 8. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 그 표장 및 그 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제

1항 제7호에 해당하고, 그 출원일 또는 등록결정일 당시에 의류 등과 관련하여 국내 수요자들에게 주지 또는 저명상표로 인식된 선등록상표들 또는 사용상표 1과 그 표장이 동일·유사하고 그 지정상품이 동일·유사하여 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(2021당2067호).

2) 특허심판원은 2022. 10. 5. 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항 본문(자백간주)

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 A(carbon)과 노브라(nobra)를 결합하되 문자열의 좌우가 가운데 'n'을 중심으로 서로 대칭되도록 구성한 상표로서 특별한 요부가 없어 일반 수요자들에게 문자 부분 '아르보노브라' 전체로 인식된다. 설령 그렇지 않더라도, 이 사건 등록상표 중 '브라' 부분만이 일반 수요자들에게 여성용 속옷으로 직감되어 식별력이 미약하므로, '아르보노' 부분이 이 사건 등록상표의 요부가 된다. 이 사건 등록상표는 선등록상표들 및 사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 표장의 동일·유사 여부

1) 이 사건 등록상표의 요부

가) 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 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 참조).

나) 판단

'브라(bra)'는 비교적 쉬운 영어 단어로 국내 영어 보급수준에 비추어 일반 수

요자에게 여성 속옷의 일종인 '브래지어'의 의미로 직감된다. '노브라(nobra)'는 부정의 의미인 '노(no)'와 브래지어를 의미하는 '브라(bra)'의 결합어로서 국내 영어 보급수준에 비추어 일반 수요자들에게 '브래지어를 하지 않은 차림'의 의미로 쉽게 인식되고 '속옷', '의류' 등에 사용되는 경우 '브래지어를 하지 않은 듯 편하다' 등의 의미로 직감된다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 부분 중 '브라(bra)' 부분은 그 지정상품인 '속옷', '의류' 등과의 관계에서 보통명칭의 표시에 해당하여 식별력이 없거나 미약하고, '노브라(nobra)' 부분은 그 지정상품인 '속옷', '의류' 등과의 관계에서 성질 표시에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다.

반면 이 사건 등록상표 중 '아르보(arbo)' 부분[노브라(nobra)를 제외한 부분임] 또는 '아르보노(arbono)' 부분[브라(bra)를 제외한 부분임]은 지정상품과의 관계에서 위와 같은 관념을 직감케 할 수 없어 식별력이 약하다고 보기 어렵다. 나아가 '아르보(arbo)' 부분과 '아르보노(arbono)' 부분을 비교할 때 그중 어느 것이 나머지에 비하여 상대적으로 식별력이 강하거나 약하다고 할 수 없으므로, '아르보' 부분과 '아르보노' 부분은 모두 요부가 될 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과의 관계에서 '아르보(arbo)' 또는 '아르보노(arbono)' 부분이 그 요부라고 보는 것이 타당하다.

2) 표장의 대비

가) 이 사건 등록상표가 요부 중 하나인 '아르보(arbo)' 부분으로 호칭·관념될 경우에 관하여 먼저 살펴본다. 이 사건 등록상표는 영문자열 'arbo'의 하단에 국문자열 '아르보'가 결합된 것이지만 선등록상표들은 국문자열 '아르보'로 구성되어 있어 외관이 동일하지는 않다. 그러나 양 표장은 국문자열의 구성이 동일하다는 점에서 서로 유사

하다고 볼 수 있다. 일반 수요자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표들에 포함된 '아르보'의 의미를 쉽게 인식하기 어려우므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관념을 서로 대비하기는 어렵다. 이 사건 등록상표가 '아르보'에 의하여 호칭될 경우 선등록상표들과 호칭이 동일하다.

나) 다음으로 이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 '아르보노(arbono)'를 선등록상표들과 대비하여 본다.

(1) 외관 대비

이 사건 등록상표의 요부인 '아르보노(arbono)'는 4개의 문자로 구성되고, 선등록상표들은 '아르보'의 3개 문자로 구성되어, 양 표장은 외관이 서로 동일하지는 않다. 그러나 이 사건 등록상표를 구성하는 4개의 문자 중 첫 3개 문자가 선등록상표들과 동일하므로, 양 표장은 외관이 서로 유사하다.

(2) 관념 대비

일반 수요자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표들에 포함된 '아르보'의 의미를 쉽게 인식하기 어려우므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관념을 서로 대비하기는 어렵다.

(3) 호칭 대비

이 사건 등록상표의 요부는 '아르보노'로 호칭되고, 선등록상표들은 '아르보'로 호칭되므로, 그 호칭이 동일하다고 할 수는 없다. 그러나 네 음절로 구성된 이 사건 등록상표의 요부 '아르보노'의 경우 첫 세 음절 '아르보'가 선등록상표들의 호칭과 동일하고, 선등록상표들에 비하여 마지막 음절 '노'가 부가되었을 뿐인데, 이 부분은 그 앞 음절인 '보'와 동일한 모음 'ㅛ'가 계속되고 있어 수요자들의 주의를 끌기 어려우므로, '아

르보노'와 '아르보'는 청감이 유사하다. 따라서 양 표장은 호칭이 서로 유사하다.

3) 검토 결과의 정리

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 관념을 대비하기는 어려우나, 그 외관이 유사하고, 그 호칭이 동일하거나(이 사건 등록상표의 요부를 '아르보'로 보는 경우) 유사하다(이 사건 등록상표의 요부를 '아르보노'로 보는 경우). 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 서로 유사하다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '의류', '속옷'은 선등록상표들의 지정상품인 '거들, 나이트가운, 브래지어, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 슬립, 잠옷, 캐미솔, 코르셋, 파자마' 등을 포함하므로, 동일 또는 유사한 표장이 같이 사용될 경우 수요자들이 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인할 우려가 있다. 따라서 양 상표의 지정상품은 서로 동일 내지 유사하다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 한다(이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호의 무효 사유에 해당하는지에 관하여는 나아가 판단하지 않는다). 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로, 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤

별지

선등록상표 2의 지정상품

- 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뮷슈, 뮷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 물(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보(나막신), 사이클용 신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뮷슈, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클복(전문선수용), 수상스키복(전문선수용), 스포츠용 낙하복(점프슈트), 스포츠전용 아노락, 스포츠전용 의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복(전문선수용), 야구복, 에어로빅복(전문선수용), 유도복, 체조복(전문선수용), 축구복(전문선수용), 태권도복, 테니스복(전문선수용), 펜싱복, 핸드볼복(전문선수용), 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 겹옷, 골프바지, 골프복, 골프용 스커트, 골프용 잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용 바지, 낚시용 재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제 코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복,

레인코트, 롱재킷, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 면제 코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피
 제 의류, 무용복, 바람막이 재킷, 바람막이용 조끼, 반바지, 반코트, 발레복, 발한용 바
 지, 방수용 재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다 쇼츠, 블레이저, 블루존(Blouzon), 사리
 (Saris), 사이클복, 사과리, 숙녀용 바지, 숙녀용 슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드 바
 지, 스노우보드 재킷, 스노우보드용 슈트, 스모킹재킷, 스모크(Smocks), 스웨이드 재킷,
 스커트, 스커트정장, 스케이트보드 바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키 재킷, 스키
 복, 스키용 바지, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스(Slacks), 신사복, 신생아용 옷, 아노락
 (Anorak-스포츠 전용은 제외), 아동복, 양복바지, 어부용 재킷, 여성용 예복, 예복, 오
 버롤(Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 원피스,
 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용 바지, 의사용 가운, 이브닝드레스, 인
 라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용 오버롤, 작업용 유니폼, 잠바(점퍼), 재킷,
 종이옷, 채저블(Chasubles), 청바지, 커버롤, 케이프(Cape), 코트, 탑코트, 텍시도
 (Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용 스커트, 토가(Togas), 투피스, 튜
 닉(Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카(Parkas), 팬츠, 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks),
 피혁제 드레스, 헤비재킷, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복, 한복바지, 한복
 속옷, 한복치마, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용 조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용 조
 끼, 남방셔츠, 남성용 수영복, 내의(속옷), 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트 속옷,
 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용 조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝
 복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라(Mantillas), 메리야스제품,
 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이
 비돌파자마, 보디셔츠, 보디스(코르셋), 분리형 칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤

위캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매 없는 저지, 속내의(속옷), 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 슈트용 셔츠, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 슬립(속옷), 어깨끈 없는 브래지어, 여성 수영복, 여성용 속옷, 오픈넥셔츠, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 워밍업용 운동복, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조깅 팬츠, 조깅슈트, 조끼, 짜거나 뜯은 속옷, 짧은 소매 스포츠셔츠, 짧은 조끼, 체조복, 카디건, 칼라, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 캐미솔(Camisoles), 코르셋(속옷), 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제 파자마, 티셔츠, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), 피켓셔츠, 해변용 의류, 각반(脚絆), 기성복안감, 나비넥타이, 남성양말, 네커치프, 넥타이, 땀흡수 스타킹, 래그웨어, 레깅스(Leggings), 머리띠(의복), 머프(Muffs), 모피 머프, 모피스톨, 목도리, 반다나(Bandana-목도리), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 병어리장갑, 베일(의복), 보아(모피목도리), 비전기식 보온용 발싸개, 비종이제 턱받이, 서라피(Serapes), 손목밴드, 숄, 숄 및 스톨, 숄더랩(Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용 머릿수건, 수대(手帶), 수면 안대(수면용 눈가리개), 스웨트 밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒤통치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 실크스카프, 애스콧타이(Ascots), 양말, 양말커버, 양모양말, 양복장식용 손수건 (Pocket squares), 에이프런, 여성용 모피목도리, 옷커버, 운동용 스타킹, 의류용 소맷부리, 의류용 장식띠, 의류용 호주머니, 의복용 장갑, 크라바트, 타이츠(Tights), 트리코제 숄, 파레오, 펠러린(Pelerines), 헤드스카프(의복), 가죽제 모자, 골프용 모자, 관(冠), 나이트캡, 남바위, 니트 모자, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 모자틀,

모피 모자, 베레모, 사교관(司敎冠), 야구모자, 양모제 모자, 어린이용 모자, 의류용 후드(두건), 종이 모자, 찡달린 모자, 터번, 테없는 모자, 톱햇(Top hat), 방한용 마스크, 방수용 피복, 가죽제 허리띠(혁대), 가터(Garters), 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말 서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 의복용 벨트, 직물제 벨트, 텍시도 벨트, 허리끈, 혁대(의복용). 끝.