

# 특 허 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건 2020허1212 등록무효(상)

원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 최종선

특허법인(유한) 다래 담당변리사 이금호

피 고 C (C)

프랑스공화국

대표자 D

소송대리인 변호사 박민정, 변리사 홍현주

변 론 종 결 2022. 11. 29.

판 결 선 고 2023. 2. 7.

## 주 문

1. 특허심판원이 2019. 12. 3. 2019당1273 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제1333843호/ 2016. 12. 15./ 2018. 2. 23.

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 리드디퓨저, 디퓨저 방향제, 비전기식 실내방향제 디스펜서용 청향제 리필제품, 실내방향제, 실내용 방향제, 아로마오일, 자동차용 방향제, 자동차용 청향제, 공기용 방향제, 가정용 방향제, 방향용 룸스프레이, 포맨더(방향제), 향스틱, 아로마포푸리, 식물성 천연향료

4) 권리자: 원고

#### 나. 선등록상표(갑 제3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제59639호/ 1978. 3. 7./ 1979. 1. 17./ 2018. 11. 8.

2) 구 성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 향수, 향유, 아이세도우, 눈썹연필, 마스크라, 백분, 물분, 일반화장수, 유액, 스킨로우션, 화장크림, 오드콜르뉴, 베니싱크림, 코 올드크림, 클리닝크림, 파운데이션크림, 입술연지, 볼연지, 포마아드, 머릿기름, 헤어토닉, 헤어크림, 분말향수, 메니큐어용에나멜, 헤어스프레이

4) 권리자: 피고

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2019. 4. 23. 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 ① 선등록상표의 포장과 지정상품이 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유에 해당하고, ② 수요자들 사이에 현저하게 인식된 피고의 선등록상표와의 관계에서 출처의 오인, 혼동으로 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 무효사유에 해당하며, ③ 선등록상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 유사상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호의 무효사유에 해당한다고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 청구를 2019당1273호로 심리한 다음 2019. 12. 3. 이 사건 등록상표는 "coco" 부분이 요부에 해당하고, 이를 기준으로 대비하면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 포장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

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

## 2. 당사자들의 주장

### 가. 원고

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.

**1) 상표법 제34조 제1항 제7호**

이 사건 등록상표는 "cocod'or" 전체로 관찰되어야 하고, 이를 기준으로 대비하면 선등록상표와 표장이 동일·유사하지 않다. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 지정상품이 동일·유사하지도 않다.

**2) 상표법 제34조 제1항 제12호**

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하지 않으므로 수요자를 기만할 염려가 없다.

**3) 상표법 제34조 제1항 제13호**

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하지 않다. 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 없었다.

**나. 피고**

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 또는 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

**1) 상표법 제34조 제1항 제7호**

이 사건 등록상표 중 "coco" 부분은 피고의 주지 상표인 선등록상표와 동일하여 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 강한 식별력을 갖는 반면, "d'or" 부분은 "금색", "황금의"라는 의미로 사용되는 프랑스어 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 '디퓨저 방향제, 아로마오일, 실내 방향제' 등의 색상 및 성질, 원재료 등을 직접적으로 나타내는 단어에 해당하여 식별력이 미약하다. 따라서 이 사건 등록상표는 식

별력이 상대적으로 강하고 일반 수요자에게 널리 알려진 "coco" 부분이 요부가 된다고 보아야 하고, 이를 기준으로 대비하면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하다. 또한 이 사건 등록상표의 지정상품인 방향제 등은 선등록상표의 지정상품인 향수, 일반화장수, 스킨로션 등과 유사하다.

## 2) 상표법 제34조 제1항 제12호

이 사건 등록상표는 "coco" 부분이 식별력 있는 요부로서, 선등록상표와 유사한 상표이다. 선등록상표는 피고의 출처표시로 장기간 사용되어 이 사건 등록상표의 등록 결정일 무렵 저명성을 획득하였다. 실제로 일반 수요자들은 이 사건 등록상표가 사용된 원고 제품을 피고 제품과 오인·혼동하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 출처의 오인, 혼동으로 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이다.

## 3) 상표법 제34조 제1항 제13호

이 사건 등록상표는 선등록상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것으로서 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 피고의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사한 상표에 해당한다.

## 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

### 가. 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호 해당 여부

#### 1)쟁점

이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하기 위해서는 선등록상표와 표장이 동일하거나 유사하여야 하므로, 먼저 양 표장의 유사 여부에 관하여 본다.

#### 2) 관련 법리

문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 '독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)'에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조). 여기에서 상표의 일부 구성부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

### 3) 이 사건 등록상표의 요부 관찰 여부

이 사건 등록상표는 문자열 "coco" 부분과 "d'or" 부분이 결합된 것이다. 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표 중 "coco" 부분이 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록상표는 "coco"와 "d'or"를 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 횡서한 것으로, 시각적으로 "coco" 부분과 "d'or" 부분이 분리되지 않는다.

나) "d'or"는 프랑스어로 '~의'를 뜻하는 "de"와 '황금'을 뜻하는 "or"의 조합으로 전체적으로 '황금의'라는 의미를 갖는데, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 인식하기 어렵다. 따라서 일반 수요자들로서는 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 표시된 "cocod'or"를 굳이 "coco" 부분과 "d'or" 부분으로 분리하기보다는 "cocod'or"의 일체로 인식하는 것이 자연스럽다.

다) 이 사건 등록상표의 호칭은 'A'의 4음절에 불과하고, 그중에서 '코코'의 2음

절 문자 부분이 '도르'라는 2음절 문자 부분에 비하여 높은 비중을 차지한다고 보기 어려우므로, 일반 수요자들로서는 이를 'A'로 호칭하는 것이 자연스럽다.

라) 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표 중 "coco" 부분이 "d'or" 부분에 비하여 강한 식별력을 갖는다고 보기도 어렵다.

① 을 제1 내지 14호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ㉔ 선등록상표는 피고의 설립자인 E C(E C)의 애칭인 "코코 C(Coco C)"에서 유래된 상표로, 미국의 대표적인 시사 주간지인 타임(Time)은 2012. 4. 3. "코코 C(COCO C)"을 '20세기의 가장 영향력 있는 인물 100' 중의 한 명으로 선정하고 "코코(COCO)"라는 호칭이 세계적으로 널리 알려졌다는 내용의 기사를 게재한 사실, ㉕ "COCO" 표장은 1954년 프랑스에서 상표등록되었고, 1984년부터 향수에 사용되기 시작한 이후 현재까지 바디로션, 비누, 립스틱 등 다양한 화장품에 사용되고 있는 사실, ㉖ 선등록상표가 사용된 화장품은 국내 유명 백화점, 면세점, 독립 매장 등을 통해 판매되고 있고, 피고는 1991년에 설립된 C 유한회사를 통해 활발한 영업을 해왔으며, 선등록상표가 사용된 상품의 국내 매출액은 2011년도부터 2015년도까지 약 2,470억 원에 이르는 사실, ㉗ 피고는 선등록상표가 표시된 제품 등을 홍보하기 위하여 프랑스 및 한국에서 2011년도부터 2014년도까지 약 562억 원의 광고비를 지출하면서 지면광고, TV광고, 버스정류장 입간판 광고 등을 하여 온 사실이 인정된다. 그러나 앞서 든 증거에 의하면, 피고의 광고 및 제품에는 선등록상표와 함께 피고의 상호인 "C"이 표시된 사실 또한 인정되므로, 앞서 본 인정사실만으로는 "C" 표시 없이 "coco"만으로 구성된 선등록상표가 독자적으로 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 단정할 수 없다.

② "d'or"라는 단어가 일부 화장품 및 향수에서 제품명의 일부 또는 제품의

색상명의 일부로 사용된 사실, 일부 방향제, 아로마오일, 디퓨저 등 제품의 원액이 투명한 노란빛을 띄는 사실은 인정된다. 그러나 "d'or"라는 단어가 제품명에 사용된 방향제 제품의 개수는 3개에 불과하여 방향제 제품류에서 '금색'의 색채를 의미하는 단어로 일반적으로 사용된다고 보기 어려운 점, 방향제, 아로마오일, 디퓨저 등의 원액이 일반적으로 노란색을 띤다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 "d'or" 부분이 이 사건 등록상품의 지정상품 중 일부인 방향제, 아로마, 디퓨저 등에 사용되는 경우 일반 수요자들에게 그 속성(색상), 원재료 등을 표시하는 것으로 직감된다고 보기 어렵다. 따라서 "d'or" 부분의 식별력이 미약하다고 볼 수 없다.

#### 4) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표는 문자열의 구성 및 서체가 달라 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 'A'로, 선등록상표는 '코코'로 각 호칭되어 호칭이 상이하며, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 별다른 관념을 형성하지 아니하여 관념을 대비할 수 없다.

#### 5) 검토 결과의 정리

결국 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 서로 유사하지 않다.

#### 나. 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로, 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하지 않는다. 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 취소되어야 한다.

#### 4. 결론



이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용한다.

재판장      판사      이형근

판사      박은희

판사      한지윤