

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허3915 거절결정(상)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 이성록

피 고 특허청장

소송수행자 김은경

변 론 종 결 2022. 11. 1.

판 결 선 고 2022. 12. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 6. 10. 2021원68 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2019-173718호/ 2019. 11. 11.

2) 표장: **FloBio**

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 식이보충제, 영양보충제, 식이보충용 영양제, 비타민 제제, 비타민 약제, 비타민보충제, 비타민제, 종합비타민제, 칼슘보충제

나. 선등록상표들

1) 선등록상표 1

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제600536호/ 2002. 1. 31./ 2004. 11. 24.

나) 표 장 : **프로바이오**

다) 지정상품

- 상품류 구분 제5류의 사람 및 동물의 정장제, 가축병치료제, 의료용 영양첨가제, 의료용 및 수의과용 세균제제, 유아용 분유, 축산물 이유식, 의료용 미생물(효모제외), 농산물이유식, 수산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외), 락토오스[유당], 유당(乳糖), 강장제, 미네랄 영양첨가제, 미네랄보충식품, 비타민정제, 비타민제, 사람 및 동물용 미량원소제제, 약제용 우유효소, 약제용 효소, 의료용 식이요법식품, 의료용 식이요법식품조제제, 의료용 식이요법음료, 의료용 식이요법제, 의료용 효소, 의료용 효소제, 자양강장변질제, 장내 세균치료용 동물용 약제, 종합비타민제, 체중감량용 의료제제, 의료용 및 수의과용 미생물 배양균, 의료용 및 수의과용 미생물제제, 의료용 및 수의과용 세균학

적제제

- 상품류 구분 제29류의 유산균분말식품, 유산균을 함유하는 건강식품, 유산균을 함유하는 건강기능식품, 유산균을 함유하는 분말형태의 건강기능식품, 가공된 인삼, 가공된 홍삼, 인삼분말(건강기능식품), 홍삼분말(건강기능식품), 인삼을 주원료로 한 건강보조식품, 홍삼을 주원료로 한 건강보조식품, 인삼/홍삼 및 인삼/홍삼추출물을 주성분으로 하는 식이요법용 영양보충제(비의료용), 우유, 유(乳)가공식품, 땅콩을 함유한 우유음료, 마시는 요구르트, 몰드숙성치즈, 발효유, 분유{유아용은 제외}, 빵조각에 바르는 지방함유품, 사와(Sour), 산양유, 생크림, 숙성치즈, 식용 카세인, 신선한 미숙성치즈, 아몬드를 함유한 우유음료, 양유, 양치즈, 연유, 연질치즈, 연질하얀치즈, 요구르트, 요구르트 음료, 우유 단백질, 우유를 주성분으로 한 우유음료, 우유크림, 우유크림분말, 유산균음료, 유산음료, 유장(乳漿), 유제품, 유산균액상식품, 응유(凝乳), 치즈, 치즈 스프레드, 치즈가루, 케피르(우유음료), 콘덴스트밀크, 쿠미스(우유음료), 팽팽한 치즈, 하얀치즈, 휘핑크림(Whipped cream), 유제품/유제품추출물을 주성분으로 하는 식이요법용 영양보충제(비의료용)

라) 등록권리자: 주식회사 C

2) 선등록상표 2

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제623016호/ 2003. 3. 25./ 2005. 6. 29.

나) 표 장 : 

다) 지정상품

- 상품류 구분 제5류의 가축병 치료제, 의료용 영양첨가제, 의료용 및 수의과용 세

균제제, 유아용 분유, 축산물 이유식, 의료용 미생물(효모 제외), 변비용 약제, 동물용 약제

- 상품류 구분 제31류의 강화사료, 보조사료, 고양이사료, 개가축용사료, 닭사료첨가제, 동물용 비육제, 소사료첨가제, 돼지사료첨가제, 애완동물용사료, 비의료용사료첨가물

라) 등록권리자: 주식회사 C

다. 심결의 경위

1) 원고는 2019. 11. 11. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2020. 9. 10. 원고에게, '이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.'라는 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다.

2) 원고가 2020. 10. 8. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 12. 11. 위 거절이유가 해소되지 못하였다고 상표등록 거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 2021. 1. 11. 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데(2021원68호), 특허심판원은 2022. 6. 10. "이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관이 다르고 관념을 대비할 수는 없지만, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서 가장 중요한 요소인 호칭이 서로 동일하거나 유사하므로, 이 사건 출원상표를 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우, 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다."는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 15호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 외관이 상이하고, 관념을 대비할 수 없으므로 관념 역시 유사하다고 할 수 없다. 이 사건 출원상표는 '플로바이오'로 호칭되고, 선등록상표 1은 '프로바이오'로 호칭될 것이어서 양 상표는 호칭이 확연히 구별되어 서로 유사하지 않다.

나. 선등록상표 2는 '프로바이오'와 'DFM'이 결합된 상표로서 그 중 '프로바이오'는 보통명칭에 해당하여 식별력이 없으므로 선등록상표 2의 요부는 'DFM'으로 보아야 한다.

이 사건 출원상표 '**FloBio**'와 선등록상표 2의 요부인 '**DFM**'은 외관, 호칭, 관념이 현저히 다르다.

다. 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 외관, 호칭, 관념이 상이하여 출처의 오인·혼동의 염려가 없으므로 유사한 상표라 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부인데, 원고가 이 사건 출원상표의 지정상품이 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사하다는 점에 관하여는 다투지 않으므로¹⁾, 이 사건에서는 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장이 유사한지 여부만이 문제된다.

1) 소장 4면 1 내지 2행 참조

가. 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).

오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조). 또한, 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 표장이 유사한지 여부

1) 외관의 대비

이 사건 출원상표인 '**FloBio**'는 검은색의 영문자 'FloBio'로 구성된 표장인

반면, 선등록상표 1인 '**프로바이오**'는 검은색의 국문자 '프로바이오'로 구성된 표장으로, 두 표장은 구성 문자 및 그 개수, 글씨체 등에 차이가 있어 외관이 다르다.

2) 관념

이 사건 출원상표는 영문자 'Flo'와 'Bio'가 결합된 조어로 특정한 관념이 인식되지 않고, 선등록상표 1 역시 국문자 '프로'와 '바이오'가 결합된 조어로 특정한 관념이 인식되지 않는다.

따라서 양 상표는 관념을 두고서 대비할 수 없다.

3) 호칭의 대비




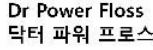






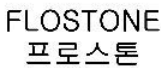









이 사건 출원상표는 일반적인 영문자 발음 방법에 따라 '플로바이오' 또는 '프로바이오'로 발음될 수 있다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표를 사용한 유산균 제품의 판매사이트에서 이 사건 출원상표의 호칭을 '플로바이오'라고 표기하고 있는 점, 우리나라의 거래자와 수요자 대부분이 'flex'를 '플렉스'로, 'flow'를 '플로우'로 발음하고 있는 점, "어종의 'l'이 모음 앞에 오거나 모음이 따르지 않는 비음(m, n) 앞에 올 때에는 'ㄹ'로 발음한다"는 국립국어원 외래어 표기법(갑 제5호증) 등을 근거로, 이 사건 출원상표가 '플로바이오'만으로 호칭되고 '프로바이오'로는 호칭되지 않는다고 주장한다.

을 제1 내지 5, 23, 24호증, 갑 제21호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음의 각 사정, 즉 ① 영어를 모국어로 하지 않는 우리나라의 일반 수요자나 거래자가 이 사건

출원상표의 'fl'을 '플'로만 호칭한다고 단정하기 어려운 점, ② 오히려 아래 표에서 보는 바와 같이 'flo'로 시작되는 영문자가 포함된 상호, 상표, 영단어 등이 '플로'가 아닌 '프로'로 불리는 경우 및 'flo'가 포함된 외국어 표장이 그에 대한 한글 음역을 '프로'로 병기하여 출원된 경우가 상당수 존재하는 점, ③ 갑 제21호증, 을 제23호증의 각 기재에 의하면, 원고가 운영하는 구매대행 인터넷사이트 상에서 원고가 이 사건 출원상표가 표시된 미국의 유산균 제품('FloBio Probiotics Teens 1 Billion, 120 Veggie Capsules')을 구매대행한다는 내용의 판매게시글을 게시하면서 이 사건 출원상표의 호칭을 '플로바이오'라고 표기한 사실은 인정되나, 이러한 사정만으로 국내의 일반수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표를 '플로바이오'로 호칭하고 있다고 인정할 수 없고, 위 게시글에는 위 제품이 품질된 상품이라고 표시되어 있어 실제로 위 제품이 국내에 판매되거나 판매되었던 사실이 있는지조차 확인할 수 없는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표는 '프로바이오'로도 호칭될 것으로 보는 것이 타당하다. 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

을 제1호증	FLORA COFFEE 프로라 커피
을 제2호증	호텔 프로라 Hotel Flora
을 제3호증	프리즈 프로(freeze-flo)는
을 제4호증	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>무료배송 라이프 프로 헬스 Life-flo 미그라잡 마</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>무료배송 라이프 프로 헬스 Life-flo 비오틴 드롭</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>무료배송 라이프 프로 헬스 비오틴 드롭스 바닐</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>무료배송 라이프 프로 헬스 액상 요오드 플러스</p> </div> </div>

을 제5호증 (‘flo’ 포함 외국어/한글 음역 병기 출원상표 내 역)					
	4020210168797	4020210101247	4020190196525 4017041160000	4020150084765	4020140044154
					
	4020120064237 4010055750000	4020120041671 4009849560000	4020120019141 4009716010000	4020060064678	4020050060647 4006850450000
					
	4020050050870 4006965960000	5620030004221 4002670410000	4020000052094	4019990004070	4019930043871 4003095290000
					
	4019900013578	4019900013574	4019870025372 4001646140000	4019870021040 4001667890000	4019830009606 4001056620000

이 사건 출원상표가 '프로바이오'로 호칭되는 경우 선등록상표 1 역시 '프로바이오'로 호칭되므로 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 그 호칭이 동일하다.

또한 이 사건 출원상표가 '플로바이오'로 호칭되는 경우에도, ① '플로바이오'와 '프로바이오'는 모두 5음절로 발음되고, 첫 음절만 '플'과 '프'로 다를 뿐 나머지 4음절은 모두 '로바이오'로 동일한 점, ② 첫 음절의 경우도 초성과 중성이 '표'와 'ㅡ'로 같고

중성 'ㄹ'의 유무만 차이가 있는 점, ③ 자음 'ㄹ'과 모음 'ㅡ'는 모두 유성음으로 발음상 차이가 두드러지지 않는 점, ④ 인터넷 포털사이트에서 '플로바이오'를 검색어로 입력하여 검색하면 '프로바이오'로 검색한 결과를 제시하거나 '프로바이오'에 관한 자료가 더 많이 검색되는 점(을 제10 내지 12호증) 등을 고려하면, '플로바이오'와 '프로바이오'는 전체적인 청감이 유사할 뿐만 아니라 국내의 일반 소비자나 거래당사자들이 위 두 개의 호칭을 들을 경우 이를 명확하게 구별하는 것이 쉽지 않다고 보이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 그 호칭이 유사하다.

4) 검토 결과

이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 비록 외관이 다르고, 관념을 대비할 수 없으나, 호칭이 동일하거나 유사하여 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 서로 유사한 상표이다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 결론

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

재판장 판사 이형근

판사 박은희

판사 한지윤