

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사	건	2022허4093	등록무효(상)
원	고	A	
		미국	
		대표자 B	
		소송대리인 변호사 강경태	
피	고	C(C., Ltd.)	
		중국	
		대표자 D	
		소송대리인 변리사 황의만, 황성필	
		소송복대리인 변리사 이경호, 조성환	
변	론	종	결
		2023. 4. 27.	
판	결	선	고
		2023. 7. 6.	

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 5. 17. 2020당1756호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 제1579777호/ 2018. 8. 8./ 2020. 2. 27./ 2019. 12. 30.

2) 표 장 : MGISEQ

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 계놈정보분석용기기, 과학용 핵산배열기, 유전자 증폭기, 단백질서열 분석기기, DNA 칩, 비의료용 진단기구, 실험실용 자동색층분석장치, 기록된 컴퓨터프로그램, 데이터처리장치, 바이오칩

나. 이 사건 선등록상표¹⁾

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제1070775호/ 2013. 10. 22./ 2014. 11. 19.

2) 표 장 : MISEQ

3) 지정상품 : [별지] 기재와 같다.

4) 등록권리자 : 원고

1) 원고는 위 상표를 선등록상표 내지 전사용상표로 주장하고 있는데, 편의상 '이 사건 선등록상표'라고 한다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 6. 10. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2020당1756호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차에서 '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호, 제20호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하였다.

2) 이에 대해 특허심판원은 2022. 5. 17. '이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 표장이 비유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호 및 제20호에 해당하지 아니한다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 그 각 표장 및 지정상품이 서로 동일·유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유를 가지고 있다(이하 '㉔항 주장'이라 한다).

나. 이 사건 등록상표는 국내 및 외국에서 유전체 및 염기서열기기와 관련한 거래자 및 수요자에게 원고의 표장으로 널리 알려진 선사용상표인 이 사건 선등록상표의 명성에 편승해서 부당한 이득을 얻기 위해 부정한 목적으로 모방 출원한 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호의 무효사유를 가지고 있다(이하 '㉕항 주장'이라 한다).

다. 이 사건 등록상표는 원고의 표장으로 잘 알려진 선사용상표에 해당하는 이 사건 선등록상표와 유사하여 거래사회에서 출처의 오인·혼동을 발생시킬 염려가 있다. 따라

서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 무효사유를 가지고 있다(이하 '㉔항 주장'이라 한다).

라. 피고의 모회사인 "E"는 수년간 원고 제품을 수입해 오다가, 피고를 설립해 선사용상표인 이 사건 선등록상표와 유사한 이 사건 등록상표를 출원해 원고 제품과 동일한 제품에 사용하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유를 가지고 있다(이하 '㉕항 주장'이라 한다).

마. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. ㉔항 주장에 대한 판단

1) 관련 법리

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다. 한편, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 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).

그리고 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).

2) 판단

앞서 인정한 사실과 증거들 및 갑 제6, 9, 16, 25호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제2, 3, 5, 6, 9 내지 13, 15 내지 17, 27 내지 31호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 원고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표의 각 표장은 일반 수요자가 그 각 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 표장이라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

(가) 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 사전에 나와 있지 아니한 이른바 조어상표에 해당하는 것으로, 우리나라의 영어 보급수준과 일반 수요자의 영문자에 대한 자연스러운 발음 습관 등을 고려해 볼 때, 그 각 문자부분에 의하여 이 사건 등록상표는, '엠취아이에스이큐', '엠취아이식', '엠취아이섹', '엠취아이세크', '엠취아이시크'(이하 위 호칭을 통틀어 지칭할 때에는 '엠취아이에스이큐 등'이라 한다) 등으로 호칭될 것으로 보인다. 그에 반해 이 사건 선등록상표는, '마이식', '마이섹', '마이세크', '마이시크', '미세크'(이하 위 호칭을 통틀어 지칭할 때에는 '마이식 등'이라 한다) 또는 '엠아이에스이큐', '엠아이식', '엠아이섹', '엠아이세크', '엠아이시크'(이하 위 호칭을 통틀어

지칭할 때에는 '엠아이에스이큐 등'이라 한다) 등으로 호칭될 것으로 보인다.

그런데 이 사건 등록상표는 "엠취아이에스이큐 등"으로, 이 사건 선등록상표는 "마이식 등"으로 호칭된다고 볼 경우에, 양 표장은 그 음절수의 차이와 아울러, 우리나라 거래사회의 언어관행상 여러 음절로 구성된 단어에서 강하게 발음되고 인식되는 어두 부분이 이 사건 등록상표는 "엠"이고, 이 사건 선등록상표는 "마" 또는 "미"로서 현저한 차이가 있다고 볼 수 있다.

한편, 이 사건 등록상표는 "엠취아이에스이큐 등"으로, 이 사건 선등록상표는 "엠아이에스이큐 등"으로 호칭된다고 본다면, 일단 양 표장은 그 각 호칭에 있어 음절수의 차이가 존재한다고 볼 것이다. 또한, 이 사건 등록상표의 두 번째 음절인 위 "취" 부분의 초성은 파찰음인 'ㅈ'인 반면 이를 전후로 한 음절들은 초성이 비음인 'ㅇ'이어서 상대적으로 위 "취" 부분이 명확하고 강하게 발음되어 위 "취" 부분의 유무로 인한 청감 차이가 두드러질 것으로 보인다. 이러한 사정과 함께, 이 사건 등록상표의 첫 번째 음절의 종성 'ㅁ'과 두 번째 음절의 초성 'ㅈ'은 조음위치와 방법이 달라 이 사건 등록상표에서 두 번째 음절인 위 "취" 부분이 생략되어 발음되기도 어려울 것으로 판단되는 사정까지 감안해 볼 때, 이 사건 등록상표는 "엠취아이에스이큐 등"으로, 이 사건 선등록상표는 "엠아이에스이큐 등"으로 호칭된다고 하더라도 그 각 호칭에 상당한 차이가 있다고 판단된다.

결국, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 전체적인 발음의 청각 차이가 분명히 존재하여 그 각 호칭은 서로 유사하다고 인정할 수는 없다(따라서 '이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 그 각 호칭에 있어 이 사건 등록상표 호칭의 두 번째 음절이 "지"로 호칭되는 것 이외에는 완전히 동일하여 서로 유사한 표장에 해당한다.'

라는 취지의 원고의 주장은 이를 받아들일 수 없다).

(나) 우리나라의 영어 보급수준 등에 비추어 조어상표에 해당되는 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표를 보고 특정한 관념을 연상하기는 어렵다고 할 것이므로, 양 표장의 관념을 서로 대비하여 그 유사 여부를 판단할 수는 없다.

(다) 이 사건 등록상표 'MGISEQ'은 영어 대문자 6자로 구성된 표장임에 비하여, 이 사건 선등록상표는 'MISEQ'와 같이 영어 대문자 5로만 구성된 것으로, 양 표장은 도형화되지 아니한 일반적인 영문자로 구성되어 있음과 아울러, 'M'과 'SEQ' 영문자를 공통으로 포함하는 등의 유사한 부분이 있으나, 총 글자 수가 다르고, 이 사건 등록상표에는 이 사건 선등록상표와 달리 'G' 부분이 중간에 추가된 차이도 존재한다.

(라) 이 사건 등록상표나 이 사건 선등록상표가 각 표장으로 사용된 기계들(이하 '이 사건 기계'라 한다)의 해당 업계에서의 일반적인 거래가격 수준, 이 사건 기계의 속성과 그 거래목적 등에 비추어 일반 수요자나 거래자는 충분한 주의를 기울임과 아울러 해당 제조업체를 중요시하여 신중하게 이 사건 기계를 선택할 것으로 보이는 점과 함께, 이 사건 기계가 거래되는 시장의 성질과 해당 수요자의 지식, 주의의 정도, 이 사건 기계의 거래방법 등 이 사건 기계를 둘러싼 일반적인 거래실정과 이 사건 선등록상표의 사용상황 등을 종합적·전체적으로 고려해 볼 때, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표의 각 표장 사이에 존재하는 일부 유사한 부분의 존재만으로 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 단정하기도 어렵다.

(마) 생물학 분야나 그와 관련된 거래업계에서는 DNA 염기서열²⁾을 분석하는 기

법을 '시퀀싱(Sequencing)', 이러한 기능을 수행하는 기계를 '시퀀서(Sequencer)'라고 호칭되고 있는 점³⁾, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에 국내외의 여러 업체들이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대해 "SEQ(Seq)"를 포함한 상표들을 등록하거나 그를 포함한 상표들이 출원·공고되어 해당 업계에서 사용되고 있는 것으로 보이는 점 및 이 사건 등록상표의 표장과 그 지정상품과의 관계 및 속성 등을 고려해 보면, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표의 각 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자는 양 표장의 뒷부분인 "SEQ"에 비하여 그 앞부분인 "MGI" 또는 "MI"에 좀 더 집중하여 그 각 표장을 전체적으로 인식할 가능성이 높은 것으로 판단된다.

(바) 원고는, '상표 유사성 및 혼동 가능성 인식 조사 보고서(갑 제39호증, 이하 '이 사건 설문조사'라 한다)에 의하면, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 서로 오인·혼동의 가능성이 존재하는 것으로 인정된다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 일반적으로 이 사건 설문조사와 같은 설문조사결과는 조사대상자의 수와 선정방법, 설문대상에 대한 정확한 정보의 제공, 설문내용 등 매우 다양한 요인에 의하여 영향을 받을 수 있다고 할 것인데, 위 증거 등으로 인정되는 이 사건 설문조사 개별문항의 내용과 그 조사방식, 이 사건 설문조사 응답자들의 구체적인 답변 내용 및 그 조사시점⁴⁾ 등을 종합해 보면, 갑 제39호증의 기재 등 원고가 제출한 모든 증거들만으로는 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표 사이에 서로 오인·혼동의 가능성이 존재한다고 인정하기 부족하다. 결국, 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

2) 생물학에서 서열(序列)을 뜻하는 영어단어 'Sequence'는 생체고분자 내에 공유결합으로 연결되어 있는 단량체들의 1차원적 순서를 의미하는데, 'DNA 서열'을 지칭하는 데 가장 자주 사용되는 것으로 보인다(을 제11호증 참조).

3) 이 사건 선등록상표의 상표등록원부에는 그 지정상품인 '실험실용 핵산 서열 분석기'의 영문 상품명으로 'nucleic acid sequencers and nucleic acid analyzers'라고 표시되어 있다(갑 제2호증 참조).

4) 이 사건 설문조사는 그 조사기간이 2023. 1. 18.부터 2023. 1. 19.까지 이루어진 것으로 보인다.

(사) 원고는, '다른 나라의 법원 및 관련 관청에서도 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표를 유사하다고 판단한 이상, 그와 달리 판단한 이 사건 심결의 결론을 타당하지 않다.'라는 취지로도 주장한다. 그러나 상표의 동일·유사 여부 판단은 각국의 법제, 기타 일반 사회의 실정, 시대적 변천 등에 따라 독자적으로 판단할 수 있는 것이므로, 설령 우리나라와 상표법제 및 일반 사회의 실정 등을 달리하는 다른 나라의 법원 등에서 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표를 유사한 상표로 판단하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표의 표장이 동일·유사한 표장이라고 인정할 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3) 소결

따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 양 표장이 서로 동일·유사하다고 인정할 수 없으므로, 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 그 각 지정상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

나. ㉡, ㉢, ㉣항 주장에 대한 판단

살피건대, 위 '가.항'에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표의 양 표장은 서로 동일·유사하다고 인정할 수 없는데, 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호, 제20호가 정한 등록무효사유는 등록상표와 선등록상표 내지 선사용상표의 각 표장의 동일·유사를 그 요건으로 하고 있다고 볼 것인 점(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후1850 판결 등 참조)과 함께, 앞서 본 증거들에 의하여 인정할 수 있는 이 사건 등록상표의 출원 및 그와 관련된 원고와 피고 사이의 분쟁 경위, 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표를 둘러싼 거래의 실정, 이 사건 선등록상표의 사용실태, 원고와 피고의 관계 및 원고와 피고가 각 이 법원에 이르기까지 주장한 내용 등을 종합해 볼 때,

원고가 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 원고의 이 부분 주장들을 인정하기 어렵다. 따라서 원고의 이 부분 주장들도 모두 이유 없다.

다. 소결론

따라서 앞서 살핀 여러 사정들을 종합해 볼 때, 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살펴 본 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 2023. 6. 9.자 참고서면과 2023. 6. 27.자 참고서면 및 그에 첨부된 자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김기수

[별지]

이 사건 선등록상표의 지정상품

1. 상품류 구분 제9류의 샘플 로더와 바코드 판독기와 같은 자동화된 실험실 설비 및 시스템(Automated laboratory equipment and systems, namely sample loaders and barcode readers), 데이터처리장비(Data processing equipment), 컴퓨터(Computers), 컴퓨터소프트웨어(Computer software), 프로그램조절기계기구(Program control apparatus), 실험용 화학기기(Chemistry apparatus and instruments), 실험실용 이화학

기기(Physical chemical laboratory apparatus and instruments), 이화학장치 및 기구 (Apparatus and instruments for physics), 실험실용 핵산 서열 분석기(nucleic acid sequencers and nucleic acid analyzers), 배열과 비드와 비드 세트와 유식 세포를 포함하는 샘플의 준비와 증폭과 배합과 교배와 배양과 세정을 위한 실험실용 생물학적 시험 설비(Biological laboratory testing equipment for sample preparation, amplification, mixing, hybridization, incubation, and washing, including arrays, beads, bead sets and flow cells), 과학과 진단과 치료 연구의 분야에 사용되는 목적으로 샘플 추적 및 과제와 실험실 작업 흐름과 데이터의 관리를 위하여 생물학적 정보의 수집과 저장과 분석과 보고를 위한 컴퓨터 하드웨어(Computer hardware for collecting, storing, analyzing and reporting biological information, and for sample tracking and managing projects, laboratory workflow and data, all the foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic and clinical research), 과학과 진단과 치료 연구의 분야에 사용되는 목적으로 샘플 추적 및 과제와 실험실 작업 흐름과 데이터의 관리를 위하여 생물학적 정보의 수집과 저장과 분석과 보고를 위한 컴퓨터 소프트웨어(Computer software for collecting, storing, analyzing and reporting biological information, and for sample tracking and managing projects, laboratory workflow and data, all the foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic and clinical research)

2. 상품류 구분 제10류의 배열과 비드와 비드 세트와 유식 세포를 포함하는 샘플의 준비와 증폭과 배합과 교배와 배양과 세정을 위한 의료용 생물학적 시험 설비(Biological medical testing equipment for sample preparation, amplification, mixing,

hybridization, incubation, and washing, including arrays, beads, bead sets and flow cells). 끝.