

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023허10354 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 오종근

소송복대리인 변리사 김영수

피 고 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 이버드 특허법인

담당변리사 최민석

변 론 종 결 2023. 5. 25.

판 결 선 고 2023. 7. 6.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 1. 3. 2022당2151호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 3. 16./ 2019. 2. 21./ 상표등록 제1449693호



2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제35류의 화장품 소매업, 유아용 거품목욕제 소매업, 내려받기 가능한 컴퓨터게임프로그램 소매업, 어린이식기세트 소매업, 헤어밴드(장신구) 소매업, 채소 또는 과일 가공음료 소매업, 과일음료제조용 농축액 소매업, 의류 소매업, 모자 소매업, 신발 소매업, 침구(직물제는 제외) 소매업

나. 선등록상표들

1) 선등록상표 1)¹⁾

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 2. 5./ 2011. 4. 14./ 상표등록 제860959호

1) 이 사건 등록상표의 등록일 이후인 2020. 3. 6. 상표등록이 취소되었다.

나) 표장:



다) 지정상품: 상품류 구분 제25류 운동화, 스포츠전용 의류, 우주복, 기성복, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 방한용 장갑, 야구모자, 종이 모자 등

라) 등록권리자: D

2) 선등록상표 2²⁾

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 2. 5./ 2011. 4. 14./ 상표등록 제860956호



나) 표장:

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류 운동화, 스포츠전용 의류, 우주복, 기성복, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 방한용 장갑, 야구모자, 종이 모자 등

라) 등록권리자: D

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 7. 29. 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사하다고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(2022당2151호).

2) 특허심판원은 2023. 1. 3. 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장이 유사하지 않다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

2) 이 사건 등록상표의 등록일 이후인 2019. 8. 31. 상표등록이 취소되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하다.

1) 이 사건 등록상표 중 문자 부분인 'CARRIE' 부분이 요부에 해당하고, 이는 '캐리' 또는 '카리'로 호칭된다. 선등록상표들은 일부 도안화된 부분이 있기는 하지만 전체적으로 'KARI'로 인식되고 '캐리' 또는 '카리'로 호칭된다.

2) 이 사건 등록상표는 '어린 소녀' 또는 '캐리'로 관념된다. 선등록상표들은 '캐리' 또는 'D'으로 관념된다.

3) 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 '캐리'로 호칭되고 '캐리'로 관념되는 경우, 호칭과 관념이 동일하다.

나. 이 사건 등록상표의 지정서비스업 중 '의류 소매업, 모자 소매업, 신발 소매업'은 선등록상표들의 지정상품인 의류, 모자, 신발 등과 유사하다.

다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 무효로 되어야 한다.

라. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으므로 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

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 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 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 있다. 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 참조).

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 대비

1) 이 사건 등록상표의 요부



이 사건 등록상표의 표장()은 어린 아이를 형상화한 도안





()의 하단에 문자열 'CARRIE' 부분이 결합된 것이다. 일반 수요자는 표장에 쉽게 호칭될 수 있는 부분이 있는 경우 그 부분만으로 호칭하여 인식하는 경향이 높은 점, 문자열 'CARRIE' 부분은 쉽게 읽을 수 있는 영어 단어인 점, 특히 'carrie'는 여성의 이름인 'Caroline'의 애칭으로서 수요자들에게 출처를 연상케 하는 점을 고려할


때, 이 사건 등록상표 중 문자열 'CARRIE' 부분이 독립하여 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다고 판단된다.

2) 선등록상표 2의 요부

선등록상표 2()는 도안화된 문자열 '' 부분과 그 하단의

도안()를 둘러싼 원, 원의 가장자리에 표시된 'D'과 그 영문 명칭인 'Korea Aerospace Research Institute' 문자열이 결합된 것이다. 도안화된 문자열

 부분은 전체 도안의 중앙에 위치하고 그 비중이 커 일반 수요자들에게 뚜

렷하게 인식되므로, 선등록상표 2 중 문자열 '' 부분이 독립하여 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다고 판단된다.


3) 검토



가) 이 사건 등록상표(, 요부: )와 선등록상표 1

(, 선등록상표 2(, 요부: )는 외관이 동일하거나

유사하지 않다.

나) 국내 영어 보급수준을 고려할 때, 이 사건 등록표장은 그 요부에 의하여 '캐



리' 또는 '카리'로 호칭된다. 반면 선등록상표 1은 , 선등록상표 2의 요부

는 인데, 그중  부분은 도안화 정도가 문자 인식력을 압도하는 정도에 이르러 문자로 인식되기 어려우므로, 선등록상표들은 모두 'K RI'로 인식되고, '케이리' 또는 '크리'로 호칭된다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 호칭이 동일하거나 유사하지 않다.

다) 이 사건 등록상표는 일반적으로 여성 이름의 애칭으로 관념되나, 선등록상표 1, 2는 조어로서 관념을 형성하지 못한다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관념을 대비할 수 없다.

4) 원고의 주장에 관한 판단

원고는 선등록상표들에 포함된  부분은 전체 모양이 영문자 'A'와 동일한 형상이어서 수요자들에게 영문자 'A'로 인식될 수 있다고 주장한다. 그러나 ①

 부분은 그 크기가 나머지 글자 부분에 비하여 두드러지게 크고, ② 상단과 하단이 단절되고 내부의 기둥 형태()가 양 끝단과 맞닿지 않아 문자 'A'와는 그 형태가 상이하며, ③ 전체적인 형태가 위로 솟은 산, 세워진 로켓, 비행기 등과 유사한 인상을 준다. 이러한 사정을 종합하면, 일반 수요자들은 이를 문자 'A'로 인식하기보다는 산

등을 형상화한 도안으로 인식할 것으로 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

5) 검토결과의 정리

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭이 동일하거나 유사하지 않고, 관념을 대비할 수 없으므로, 결국 선등록상표들과 그 표장이 동일하거나 유사하다고 할 수 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장이 동일하거나 유사하지 아니하므로, 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 동일하거나 유사하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제34조 제1항 제7호에서 정한 무효 사유가 있다고 할 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 정당하다.

4. 결론

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

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤