

# 특 허 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건	2023허10712 거절결정(상)
원 고	1. A 테크놀로지스(A TECHNOLOGIES) 프랑스 2. A(A) 프랑스 원고들 대표자 프랑스국인 B 원고들 소송대리인 변리사 손창식
피 고	특허청장 소송수행자 노재성
변 론 종 결	2023. 7. 13.
판 결 선 고	2023. 8. 24.

## 주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2023. 1. 4. 2021원1709호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 국제등록번호/ 국제등록일/ 사후지정신청일: 제1507486호/ 2019. 11. 5./ 2020.

1. 9.

2) 구성:  **BIOLANDES**

3) 지정상품:

○ 상품류 구분 제01류의 식음료용 합성물(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(compositions, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming, for food and beverages), 향료 및 화장품 산업용 또는 약제/의약품을 제외한 약국판매제품/의료용/수의과용/향기요법제 제조용 미가공 천연재료 및 식물추출물(정유는 제외)(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(Natural raw materials and plant extracts other than essential oils, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming, for the perfumery and cosmetics industries, or used in the manufacture of pharmaceutical, parapharmaceutical, medical or veterinary

preparations or in aromatherapy), 화장품 제조용 유화제로 사용되는 야채오일(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(vegetable oil produced by organic farming or made from goods produced by organic farming, for use as an emulsifier in the manufacture of cosmetics)

○ 상품류 구분 제03류의 꽃 추출물(향료)(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(flower extracts produced by organic farming or made from goods produced by organic farming [perfumery]), 식품향미료(에센셜 오일)(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(food flavorings produced by organic farming or made from goods produced by organic farming [essential oils]), 아로마 에센셜오일(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(aromatics [essential oils], produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 아로마오일(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(aromatic oils produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 에센셜오일(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(Essential oils produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 천연재료로 만든 향기요법제제(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(aromatherapy preparations consisting of natural ingredients, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 화장용 또는 향기요법용 플로럴워터/야채오일/침용제/제제(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(floral waters, vegetable oils,

macerations, preparations for cosmetic use or aromatherapy, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 화장품 오일(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(oils for cosmetic use produced by organic farming or made from goods produced by organic farming), 화장품 또는 향기요법용 식물 또는 허브로 만든 천연재료 및 추출물(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(natural ingredients and extracts of plants or herbs, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming, for cosmetics or aromatherapy)

○ 상품류 구분 제30류의 식품향미료(정유는 제외)(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)(Food flavourings, other than essential oils, produced by organic farming or made from goods produced by organic farming)

나. 이 사건 선등록상표들

1) 이 사건 선등록상표 1

가) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제0981300호/ 2012. 2. 2./ 2013.

7. 10.

나) 구성: **바이오랜드**

다) 지정상품: 상품류 구분 제01류의 공업용 갈분(葛粉), 공업용 감자가루, 공업용 고구마가루, 공업용 곡분, 공업용 들깨가루, 공업용 메밀가루, 공업용 밀가루, 공업용 보리가루, 공업용 쌀가루, 공업용 옥수수가루, 공업용 율무가루, 공업용 전분, 공업

용 콩가루, 공업용 타피오카가루, 공업용 현미가루, 공업용 탈취제, 도장용 퍼티, 오일  
 시멘트[퍼티], 유리용 퍼티, 지리초석, 가죽용 아교, 공기타이어용 접착제, 공업용 고무  
 풀, 공업용 부레풀, 공업용 아교, 공업용 아라비아고무풀, 공업용 전분풀, 공업용 접착  
 제, 공업용 젤라틴, 글루텐(문방구용/가정용은 제외), 텍스트린풀, 마무리용 및 초벌칠용  
 아교풀, 물유리[가용유리], 벽보부착용 접착제, 벽지용 접착제, 벽타일용 접착제, 신발용  
 접착제, 아교풀제, 외과봉대용 접착제, 접목용 점착제, 제조공정용 트라가칸트고무풀,  
 파손물품수리용 접착제, 화학용 녹말풀, 사카린, 인공감미료, 도자기용 유약, 도자기용  
 점토액, 감람석(화학용), 고령토, 공업용 돌로마이트, 공업용 흑연, 규조토, 마그네사이  
 트, 맥반석, 명반석(광석), 모나즈광석, 벤토나이트, 보크사이트, 비석(砒石), 빙정석(氷晶  
 石), 산성백토, 암염(巖鹽), 위더라이트, 유황광석, 인광석, 전기석, 주형사(鑄型砂), 중정  
 석(重晶石), 천연흑연, 첨정석(광석), 초석(硝石), 카올린, 티타나이트[설석], 형석, 활석  
 [마그네슘 실리케이트], 새잡이끈끈이, 리트머스시험지, 시약용지, 질산지, 화학시험지,  
 구아나민수지, 규소수지[실리콘수지], 노릴수지, 디알릴이소프탈레이트수지, 디알릴프탈  
 레이트수지, 멜라민수지, 미가공 아세테이트셀룰로오스, 미가공 아크릴수지, 미가공 에  
 폭시수지, 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱, 미가공 합성수지, 변성폴리페닐렌옥시드  
 수지, 부틸레이트수지, 불소수지, 불포화폴리에스테르수지, 셀룰로오스나이트레이트수  
 지, 셀룰로오스플라스틱수지, 셀룰로이드 수지, 스틸렌아크릴로니트릴수지, 아크릴로니  
 트릴부타디엔스틸렌수지, 요소수지, 초산셀룰로오스플라스틱스, 카세인수지, 페놀수지,  
 폴리메탈메타크릴레이트수지, 폴리벤즈이미다졸수지, 폴리부틸렌수지, 폴리부틸렌테레  
 프탈레이트수지, 폴리비닐아세탈수지, 폴리비닐알콜수지, 폴리술폰수지, 폴리스틸렌수  
 지, 폴리아릴레이트수지, 폴리아미드수지, 폴리에스테르수지, 폴리에틸렌수지, 폴리에틸

렌테레프탈레이트수지, 폴리염화비닐리덴수지, 폴리염화비닐수지, 폴리우레탄수지, 폴리초산수지, 폴리카보네이트수지, 폴리페닐렌설파이드수지, 폴리페닐렌옥사이드수지, 폴리프로포린수지, 폴리프로필렌수지, 퓨란수지, 프로피오네이트수지, 님마펠프, 리파이너그라운드펠프, 목재펠프, 바가스펠프, 벗짚펠프, 세미케미컬펠프, 셀룰로오스펠프, 소다펠프, 쇄목펠프, 아황산펠프, 에스파르토펠프, 열기계펠프, 용해펠프, 인피펠프, 제지용 펄프, 케미메카니컬펠프, 크라프트펠프, 탈잉크펠프, 펄프, 합성펠프, 화학쇄목펠프, 화학펠프, 가돌리늄, 갈륨, 네오디뮴, 넵투늄, 라듐, 란탄, 레늄, 루비듐, 리튬, 바륨, 버클륨, 비스무트[창연], 사마륨, 세륨, 셀레늄, 수은, 스칸듐, 스트론튬, 실리콘, 아메리슘, 악티늄, 안티몬, 에르븀, 우라늄, 원자력에너지용 핵분열성물질, 원자로용 연료, 유로퓸, 이테르븀, 이트륨, 카시오퓸[루테튬], 칼리포르늄, 퀴륨, 탈륨, 테르븀, 테크네튬, 텔루륨, 토류(土類)금속, 토륨, 틀륨, 페르뮴, 폴로늄, 프라세오디뮴, 프란슘, 프로메튬, 프로타크티늄, 플루토늄, 홀뮴, 희토류(希土類), 감광지, 감광판, 광도측정지, 단백질종이, 디아조염지, 미노광 감광영화필름, 미노광 감광필름, 미노광 감광X-선필름, 바리타지(紙), 사진 감광유제, 사진감광제, 사진용 감광지, 사진용 감광판, 사진용 감광포, 사진용 건판, 사진용 내광분, 사진용 자동조색지(調色紙), 사진용 정착액(定着液), 사진용 젤라틴, 사진용 조색액(調色液), 사진용 조색염, 사진용 페로타입판, 사진용 펙틴(Pectin), 사진용 화학제, 사진용 환원제, 사진인화지, 사진현상액, 옵셋인쇄용 감광판, 청사진용 용액, 청사진용 천, 청사진지, 부동액, 브레이크액, 수송기계기구 엔진용 냉각제, 유압회로용액, 트랜스미션액, 파워스티어링액, 미가공 인조수지 및 펄프

라) 등록권리자: C 주식회사

2) 이 사건 선등록상표 2

가) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제0790107호/ 2008.

4. 8./ 2009. 5. 27./ 2019. 4. 15.

나) 구성: **바이오펀드**

다) 지정상품: 상품류 구분 제01류의 공업용 곡물가루, 공업용 탈취제, 소결(燒結)용 세라믹 합성물, 인공감미료, 고령토, 화학시험지, 미가공 합성수지, 펄프, 라뒸, 사진용 화학제, 사진현상액, 부동액

라) 등록권리자: C 주식회사

3) 이 사건 선등록상표 3

가) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제0983987호/ 2011.

8. 22./ 2013. 7. 23./ 2023. 1. 2.

나) 구성: **(주)바이오펀드**

다) 지정상품: 상품류 구분 제03류의 꽃 추출물 향료, 라벤더 오일, 복합향료, 아몬드 오일, 에테르 오일, 자스민 오일, 장미 오일, 천연향료, 향료, 향료 및 향수용 오일, 화장품제조용 향유, 화장용 로션처리티슈, 화장용 마스크(Beauty asks), 화장용 접착제, 화장용 탈지면, 가정용 비누, 세제, 소독용 비누, 비의료용 구강세정제, 치아미백용 겔(gel)

라) 등록권리자: 주식회사 D

4) 이 사건 선등록상표 4

가) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제0056476호

/ 1996. 7. 3./ 1999. 9. 8./ 2019. 8. 30.

나) 구성: (주) 바이오랜드

다) 지정서비스업

○ 상품류 구분 제35류의 수출입대행업, 농산물판매대행업, 축산물판매대행업, 식품원료판매대행업, 화장품원료판매대행업, 의약품원료판매대행업, 의약품 약제 도매업, 의약품 약제 소매업, 의약품 약제 중개업, 의약품 약제 판매대행업, 의약품 약제 판매알선업, 의약품판매알선업, DNA 칩/투약용 디스펜서 소매업, 가공한 곡물/곡물가공식품 소매업, 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 소매업, 농산물 가공식품 판매대행업

○ 상품류 구분 제36류의 무역중개업

○ 상품류 구분 제44류의 의약품선택에관한기술용역업, 의약품 검사업, 의약품 정보제공업, 조직은행업(tissue bank)

라) 등록권리자: 주식회사 D

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 4호증, 변론 전체의 취지

## 2. 원고들의 주장

가. 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 외관, 호칭이 다르고, 관념도 유사하지 않으며, 지정상품도 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 전체적으로 출처의 오인·혼동의 염려가 없으므로 유사한 상표라고 할 수 없어 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 심결에는 금반언의 원칙을 적용할 사건이 아님에도 이를 적용한 위법이



있다.

다. 이 사건 출원상표에 관하여 거절결정을 한 것은 평등의 원칙에 반한다.

### 3. 판단

#### 가. 지정상품의 동일·유사 여부

##### 1) 관련 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결 등 참조).

##### 2) 구체적 판단

이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 이 사건 출원상표의 지정상품 '식음료용 합성물, 향료 및 화장품 산업용 미가공 천연재료 및 식물추출물, 화장품 제조용 유화제로 사용되는 야채오일, 꽃 추출물(향료), 식품향미료(에센셜오일), 아로마 에센셜오일, 아로마오일, 에센셜오일, 천연재료로 만든 향기요법제제, 화장용 또는 향기요법용 플로럴워터/야채오일/침용제/제제, 화장용 오일, 화장품 또는 향기요법용 식물 또는 허브로 만든 천연재료 및 추출물, 식품향미료(유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것임)'와 이 사건 선등록상표 1, 2의 지정상품 중 '인공감미료', 이 사건 선등록상표 3의 지정상품 중 '꽃 추출물 향료, 라벤더 오일, 복합향료, 아몬드 오일, 에테르 오일, 자스민 오일, 장미 오일, 천연향료, 향료, 향료 및 향수용 오일, 화장품제조용 향유', 이 사건 선등록상표 4의 지정서비스업 중 '화장품원료판

매대행업'은 그 원료나 용도, 제조 방법 등이 유사하고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 유사하며, 양 지정상품의 생산, 판매업체 및 수요자가 일치할 수 있다고 보인다. 따라서 이 사건 출원상표를 사용할 경우 이 사건 선등록상표들의 상표권자가 제조 또는 판매하는 상품으로 오인될 우려가 있다고 할 것이어서 이 사건 출원상표의 지정상품과 이 사건 선등록상표들의 지정상품은 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다.

이에 대하여 원고들은, 이 사건 출원상표의 지정상품은 '유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것'으로 한정되어 있는 반면, 이 사건 선사용상표들의 지정상품은 이에 해당하지 않아 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 없으므로, 이 사건 출원상표와 이 사건 선사용상표들은 지정상품이 유사하지 않다고 주장하나, 이 사건 선등록상표들의 지정상품들이 유기농 농장에서 생산된 것 또는 유기농 농장에서 만든 재료로 만든 것도 포함하고 있는 이상 원고들이 주장하는 사정만으로 오인·혼동의 우려가 없다고 볼 수 없다.

#### 나. 상표의 유사 여부



##### 1) 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 등 참조).

## 2) 구체적 판단


### 가) 외관의 대비


이 사건 출원상표	선등록상표 1	선등록상표 2	선등록상표 3	선등록상표 4
				


(1) 이 사건 출원상표인 ' BIOLANDES'는 왼쪽에


세 부분으로 절단된 초록색의 나뭇잎 하나를 형상화한 도형 ''으로 이루어진 도형 부분 및 오른쪽에 초록색의 영문자 'A'가 표기된 문자 부분의 조합으로 이루어진 결합상표이다.

(2) 이 사건 선등록상표 1인 ''는 초록색의 한글 문자

'바이오랜드'로 된 표장이고, 이 사건 선등록상표 2인 ''는 검은색의 한글 문자 '바이오랜드'로 된 표장이며, 이 사건 선등록상표 3인

''는 검은색의 한글 문자 '(주)바이오랜드'가 표기된 문자

부분 및 한글 문자 '이'의 상단에 초록색의 나뭇잎을 형상화한 도형 ''으로 이루어진 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표이고, 이 사건 선등록상표 4인

'(주) 바이오랜드'는 검은색의 한글 문자 '(주)바이오랜드'가 표기된 문자 부분 및 한글 문자 '이'의 상단에 검은색의 나뭇잎을 형상화한 도형 '  '으로 이루어진 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표이다.

(3) 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표 1, 2는 영문자 또는 한글 및 도형 부분의 유무 등으로, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표 3, 4는 영문자 또는 한글 부분의 유무, 도형 부분의 차이 등으로 외관이 다르다.

#### 나) 호칭의 대비

##### (1) 이 사건 출원상표의 호칭

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).

이 사건 출원상표는 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 그 문자 부분에 의하여 호칭될 것인데,<sup>1)</sup> 일반적인 영문자 발음 방법에 따라 주로 '바이오랜드' 또는 '바이오랜즈'로 발음될 수 있다.

이에 대하여 원고들은, 원고들 회사의 명칭은 한글로 'A'로 기재하고, 원고들은 1980년부터 'A'라는 표장을 사용하며 영업을 하여 세계적으로 알려져 있으며,

1) 갑 제18, 19호증에 의하면, 원고 A 테크놀러지스는 이 사건 출원상표의 도형 부분은 포함하고 있지 않은 'A'로 된 표장에 관하여 상표등록을 받았음을 알 수 있으므로, 원고 A 테크놀러지스는 이 사건 출원상표의 문자 부분만으로도 사용하고 있다고 보인다.

'land'의 복수형은 'lands'이지 'landes'가 아니므로 일반 수요자는 이 사건 출원상표를 영어로 인식하지 않을 것이고, 국내에도 원고들이 프랑스 회사임이 알려져 있으므로 'BIO' 부분을 '비호' 또는 '비오'로 발음할 것이므로, 이 사건 출원상표가 'A' 또는 '비호 란데스'로 호칭된다고 주장한다. 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 영어, 프랑스어, 스페인어를 모국어로 하지 않는 우리나라에서 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표 중 'BIO' 부분은 프랑스어로, 'LANDES' 부분은 스페인어로 호칭한다고 단정하기는 어려운 점, 원고들이 이 사건 출원상표와 동일한 표장의 하단에 한글 문자로 'A'라고 기재한 상표를 출원하였다는 사실만으로도 일반 수요자가 이 사건 출원상표도 'A'로 호칭할 것으로 보이지 않는 점, 원고들이 제출한 자료만으로는 이 사건 출원상표를 사용한 제품이 국내에서 'A'라는 호칭으로 알려졌다고 보기 부족한 점, 설령 원고들이 프랑스 회사여서 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 프랑스 발음으로 호칭한다고 하더라도, 'LANDES' 부분은 '랑드'로 발음되므로, 이 사건 출원상표는 '비오랑드' 또는 '비호랑드'로 호칭될 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표가 'A'로 호칭될 것으로 보이지 않으므로, 원고들의 주장은 받아들이지 않는다.

## (2) 이 사건 선등록상표들의 호칭

문자로 이루어진 이 사건 선등록상표 1, 2는 '바이오랜드'로, 도형 부분과 문자 부분의 조합으로 이루어진 이 사건 선등록상표 3, 4도 문자 부분 중 요부에 의하여 '바이오랜드'로 호칭될 것이다.


## (3) 호칭 대비의 결과

이 사건 출원상표가 '바이오랜드'로 호칭되는 경우 이 사건 선등록상표들

역시 '바이오랜드'로 호칭되므로, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 그 호칭이 동일하다. 또한 이 사건 출원상표가 '바이오랜드'로 호칭되는 경우에도 전체적인 청감은 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 그 호칭이 동일하거나 유사하다.

#### 다) 관념의 대비

(1) 이 사건 출원상표는 영문자 'A'로 된 문자 부분 및 세 부분으로 절단된 초

록색의 나뭇잎 형상 '  '으로 이루어진 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표인데, 이 사건 출원상표 중 문자 부분은 조어로 특정한 관념이 인식되지 않고, 이 사건 출원상표 중 도형 부분에 의하여 '나뭇잎' 정도의 의미로 인식될 것이다.

(2) 이 사건 선등록상표 1, 2 및 이 사건 선등록상표 3, 4의 문자 부분은 '생명'을 의미하는 '바이오'와 '땅' 등을 의미하는 '랜드'를 결합한 조어로 '생명의 땅' 정도로 관념될 수 있고, 이 사건 선등록상표 3, 4의 도형 부분은 '나뭇잎' 정도의 의미로 인식될 수 있다.

(3) 따라서 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표 3, 4가 도형 부분에 의하여 '나뭇잎'의 의미로 인식되는 경우 관념이 유사하나, 그렇지 않은 경우 양 상표는 관념을 두고서 대비할 수 없거나 유사하지 않다.

#### 라) 대비 결과의 정리

이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 외관이 다르고, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표 3, 4가 도형 부분에 의하여 '나뭇잎'의 의미로 인식되는 경우 외에 관념을 대비할 수 없거나 유사하지 않으나, 호칭이 동일하거나 유사하여 유사한

상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 서로 유사한 상표라고 할 것이다.

다. 원고들의 주장에 관한 판단

1) 원고들은 이 사건 출원상표 지정상품의 수요자 성격을 고려하면 출처의 오인·혼동 염려가 없다는 취지로 주장한다. 원고들의 주장과 같이 일반적으로 건강 및 환경에 관심이 있는 소비자가 유기농 제품을 선호하고, 이러한 소비자는 재력이 있고 지식을 구비하였으며 제품의 선택 및 구매에 신중한 경향이 있다고 하더라도, 건강 및 환경에 관심이 있는 소비자만으로 유기농 제품의 소비자가 한정되지는 않는 점 등을 고려하면, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들의 지정상품 및 상표가 유사한 이상 원고들이 주장하는 사정만으로 양 상표가 공존하여 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 할 염려를 피할 수 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

2) 원고들은, 원고 A 테크놀로지스가 이 사건 선등록상표 3의 심사 과정에서 영문자 'A' 부분을 포함하는 원고 A 테크놀로지스의 등록상표가 '바이오랜드'로 발음된다고 주장하면서 이의신청을 하였으나 이의신청이 받아들여지지 않았으므로, 이 사건 선등록상표 3의 상표권자가 원고 A 테크놀로지스의 주장을 신뢰한 적이 없어 금반언의 원칙에 반하지 않음에도 이 사건 심결에는 금반언의 원칙에 위배된다고 판단한 위법이 있다고 주장한다.

이 사건 심결은 이 사건 출원상표가 바이오랜드로 호칭된다고 판단한 후 원고 A 테크놀로지스가 이 사건 선등록상표 3의 심사 과정에서 영문자 'A'가 '바이오랜드'로 발음된다고 주장하였다가 이 사건 출원상표의 심사 과정에서는 이 사건 출원상표가

'A'로 발음된다고 주장하는 것이 신의칙 내지 금반언의 원칙에 반한다고 부가적으로 판단한 것에 불과하므로, 이 사건 심결에 원고들의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

3) 원고들은, 이 사건 심판청구 후 피고는 원고 A 테크놀로지스가 상표권자인 상표와 지정상품 및 상표가 유사한 출원에 관하여는 등록결정을 하였는데, 이는 평등의 원칙에 반한다고 주장한다.

그러나 출원상표가 상표등록요건을 갖추었는지는 출원상표와 그 출원상표의 선등록상표를 대비하여 판단하여야 하고, 기존에 유사한 상표가 등록되었다는 사정을 근거로 평등의 원칙에 따라 등록되지 않아야 할 상표가 등록될 수는 없다(오히려 기존에 유사한 출원에 대하여 잘못된 등록이 있었다면, 해당 등록은 관련 절차에 따라 취소되는 것이 타당할 뿐이다).

이와 다른 전제에 따른 원고들의 주장은 받아들일 수 없다(따라서 원고들이 주장하는 기존 등록 상표의 유사성 등은 따로 판단하지 않는다).

4) 원고들은, 이 사건 선등록상표들과 유사한 상표가 등록되어 있던 미국에서 이 사건 출원상표가 등록되었는데, 이 사건 출원상표와 'BIOLAND', '바이오랜드'가 유사하지 않음을 알 수 있고, 원고 A 테크놀로지스의 상표들과 이 사건 선등록상표 3, 4가 모두 등록되어 있더라도 오인·혼동을 일으키지 않고 있으므로, 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들도 오인·혼동의 우려가 없다고 주장한다.

그러나 상표의 유사 여부는 각 상표에 따라 독립적으로 판단하되 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 판단하여야 하고, 상표의 외관·호칭·관념은 각 국가에서 달리 판단할 수 있으



므로 원고들이 주장하는 사정만으로는 이 사건 출원상표가 이 사건 선등록상표들과 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 수 없다. 원고들의 위 주장은 이유 없다.

#### 라. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 이 사건 선등록상표들과 서로 유사한 상표라고 볼 수 있으므로 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

#### 4. 결론

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

재판장      판사      이형근

판사      임경옥

판사      윤재필