

# 특 허 법 원

## 제 1 부

## 판 결

사 건 2022허6174 거절결정(상)

원 고 A

일본국

대표이사 일본국인 B

소송대리인 변리사 김량은

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2023. 4. 25.

판 결 선 고 2023. 6. 8.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 11. 4. 2021원1367호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-38694호/ 2020. 3. 9.

2) 표장: **PERSONA**

3) 지정상품: 별지와 같다.

#### 나. 선등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제72717호/ 2016. 7. 29./ 2017. 3. 30.

2) 표장: **PERSONA MONSTER**

3) 지정상품(또는 지정서비스업)

- 상품류 구분 제9류의 만화영화, 내려받기 가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적<sup>1)</sup>

- 서비스업류 구분 제41류의 게임서비스업, 게임센터 제공업, 게임정보 제공업, 오락시설의 제공 및 운영업, 온라인 게임서비스업, 휴일캠프 오락서비스업, 모바일기기를 통한 온라인전자출판물(읽기전용) 제공업, 모바일게임센터 제공업, 인터넷게임사이트 제공업, 온라인을 통한 게임 관련 콘텐츠 제공업, 3D프린터를 활용한 게임서비스업,

1) 선등록상표의 지정상품 중 제9류의 '다운로드 가능한 모바일게임 소프트웨어, 모바일용 기록된 게임소프트웨어, 비디오게임소프트웨어, 내려받기 가능한 컴퓨터게임소프트웨어, 내려받기 가능한 컴퓨터게임프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 게임 소프트웨어, 컴퓨터 게임 프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 증강현실 소프트웨어, 가상현실 게임용 소프트웨어, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어, 이동전화 및 휴대폰용 컴퓨터게임소프트웨어, 비디오게임용 카트리지(소프트웨어), 기록된 게임용 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터게임소프트웨어, 기록된 컴퓨터게임프로그램'에 대해서는 2022. 2. 11. 불사용을 원인으로 한 취소심결이 확정되었다(2021당2287).

읽기전용 온라인전자출판물 제공업, 읽기전용 온라인 전자서적 및 잡지 출판업, 인터넷상의 전자서적 및 정기간행물 출판업, 정기간행물 출판업, 전자탁상 출판업, 인쇄물/서적/잡지/저널/신문/회보/튜토리얼/지도/그래픽/사진/비디오/음악/전자출판물 멀티미디어 출판업, 게임 관련 교육 및 훈련업, 컴퓨터게임학원 운영업, 온라인컴퓨터게임 제공업

4) 등록권리자: C<sup>2)</sup>

5) 상표의 설명: 본 상표건본에 표기된 PERSONA MONSTER(한글 발음: 페르소나 몬스터)란 고유한 인격을 가진 새로운 생명체를 의미하는 합성어이다. PERSONA(페르소나)는 그리스 어원의 '가면'을 나타내는 말로 '가면을 쓴 인격'을 의미한다. 그리고 MONSTER(몬스터)는 괴물과 같은 생명체를 의미한다. 이 두 개의 명사를 합성하여 PERSONA MONSTER(페르소나 몬스터)라는 고유명사가 됨에 따라 앞서 설명한 새로운 의미를 가진 단어로 완성된다.

다. 이 사건 심결 경위 등

1) 특허청 심사관은 2021. 1. 21. 원고에게, '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제35조 제1항, 제38조 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였다. 원고가 2021. 3. 9. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 5. 2. '상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 위 등록거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 11. 4. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여

---

2) 선등록상표의 최초 권리자인 D 주식회사(이하 'D사'라 한다)는 서울지방법원 2018하합100422호 사건에서 2018. 12. 4. 파산이 선고되었고, 위 회사의 유일한 사내이사였던 C이 2019. 1. 24. 선등록상표에 관한 권리 전부를 이 전등록받았다.

상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2021원1367).

3) 한편 선등록상표에 관하여는 2022. 12. 21. 남아 있는 지정상품에 대하여 불사용을 원인으로 한 취소심판이 청구되었다(2022당3539).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 13호증 각 기재, 변론 전체 취지

## 2. 원고 주장의 요지

선등록상표는 '상표의 설명'에서 보는 바와 같이 'PERSONA'와 'MONSTER' 부분을 분리관찰하는 것이 관념상 부자연스러우므로 '페르소나 몬스터'로 인식, 호칭될 것이다. '페르소나'로 호칭되는 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 유사하지 않아 일반 수요자나 거래자에게 상품 출처를 오인·혼동하게 할 우려가 없고, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

## 3. 판단

### 가. 관련 법리

1) 상표가 유사한지는 두 개 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대해 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품 출처에 관한 오인·혼동의 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 반드시 전체로서 호칭, 관념되는 것이 아니고, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 않다고 여겨질 정도로 각 구성 부분이 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다. 또, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일하거나

유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

2) 둘 이상 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자의 외관, 호칭, 관념으로 상표가 유사한지를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있으면 요부를 분리·추출하여 그 부분의 호칭 또는 관념으로 상표가 유사한지를 판단할 수 있다. 어느 문자 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분인지는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과 관계 및 거래사회 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결 참조).

## 나. 표장 대비

### 1) 외관 대비

이 사건 출원상표는 라틴어 persōna에서 유래했다고 알려진 '**PERSONA**'<sup>3)</sup> 한 단어로만 구성되어 있고,<sup>3)</sup> 선등록상표는 '**PERSONA**'와 '**MONSTER**'로 구성되어 있다. 두 표장은 특별히 도안화하지 않은 로마자로 이루어져 있다는 점에서 공통되나, 선등록상표는 후단에 '**MONSTER**'가 더 붙어있고, 글꼴, 글자의 가로 세로 비율(長平), 글자 간격 등에도 외관상 차이가 있다.

### 2) 호칭과 관념의 대비

가) 이 사건 출원상표는 '페르소나'로 호칭되고, '다른 사람들 눈에 비치는 (때로는 실제 성격과 다른) 외적 자아', '가면 쓴 인격' 등 의미로 관념된다.

3) 위 라틴어 단어가 고대 그리스어 πρόσωπον(프로소폰)에서 유래했다는 견해도 있다. 또한 persona는 이탈리아어, 스페인어 등에서도 쓰는 단어이므로, 반드시 영어단어라고 단정할 수 없다.

나) 선등록상표는 갑 제7, 9호증의 각 기재, 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 'PERSONA' 부분만에 의하여 '페르소나'로 간략하게 호칭, 관념될 수 있다고 봄이 타당하다.

① 선등록상표의 'PERSONA' 부분과 'MONSTER' 부분은 띄어쓰기로 분리되어 있어 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없다. '페르소나'는 표준국어대사전에 실린 단어이고, 'MONSTER'는 '괴물'을 뜻하는 쉬운 단어로 흔히 '몬스터'로도 표기되므로, 우리나라 외국어 교육수준에 비추어 일반 수요자나 거래자는 선등록상표를 직관적으로 두 단어가 조합된 결합상표로 인식할 것이라고 보인다.

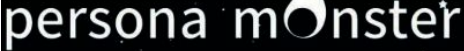
② 'PERSONA'와 'MONSTER'의 결합으로 두 단어를 단순히 조합한 의미를 넘는 새로운 관념이 형성된다고 보기도 어렵다. 선등록상표의 '상표의 설명'과 달리 선등록상표가 사용된 모바일 게임 '페르소나 몬스터'는 "페르소나 속 내면세계에 직접 들어가 푸른 몬스터를 조작하여 붉은 몬스터를 물리쳐야 한다."라고 게임의 개요를 소개하고 있는바, 선등록상표의 구성 부분인 'PERSONA'와 'MONSTER'가 항상 결합된 형태로 사용되지도 아니하였다. 달리 일반 수요자나 거래자가 선등록상표를 반드시 전체로서 호칭, 관념한다거나 위 두 부분이 분리되어 인식될 수 없다고 볼 만한 사정이 없다.



③ 선등록상표를 전체로서 호칭할 경우 '페르소나 몬스터' 7음절이 되어 한 번에 발음하기가 쉽지 않다. 또한 선등록상표의 지정상품·서비스업인 만화영화 등과 게임 서비스업 등에서, 'MONSTER'는 'PERSONA'에 비해 훨씬 흔하게 사용되는 단어이다.<sup>4)</sup>


4) 특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에서 이 사건 심결일인 2022. 11. 4.을 기준으로 ㉠ 상표명칭에 "몬스터" 또는 "monster", 지정상품에 "만화" 및 "영화"가 포함된 상표를 검색하면 181건(TN=["몬스터"+"monster"]\*GD=[만화\*영화]\*PD=[19450101~20221104]), 나머지 조건은 같게 하여 지정상품에 "게임"이 포함된 상표를 검색하면 375건이 검색되는 반면(TN=["몬스터"+"monster"]\*GD=[게임]\*PD=[19450101~20221104]), ㉡ 상표명칭에 "페르소나" 또는 "persona"가 포함된 상표로서 지정상품에 "만화" 및 "영화"가 포함된 상표는 선등록상표 1건(TN=["페르소나"+"persona"]\*GD=[만화\*영화]\*PD=[19450101~20221104]), 지정상품에 "게임"이 포함된 상표는 선등록상표

그렇다면 간략한 호칭 또는 관념으로 상표를 기억하려는 국내 일반 수요자나 거래자의 경향을 고려할 때, 선등록상표는 상대적으로 식별력이 강한 'PERSONA' 부분에 의하여 '페르소나'로 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다고 보인다.

### 3) 원고 주장에 대한 판단

가) 원고는 ① 선등록상표 '상표의 설명', ② 처럼 선등록상표를 사용할 때 'MONSTER'의 'O'를 독특한 디자인으로 강조한 점, ③ 선등록


상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 대하여 , ,

 등 'PERSONA' 또는 'MONSTER'가 포함된 상표가 등록되어 공존하고 있는 점을 근거로, 선등록상표가 전체로서 관찰되어야 한다고 주장한다.

나) 그러나 원고 주장은 다음과 같은 점에서 받아들일 수 없다. 원고가 들고 있는 근거를 차례대로 살펴본다.

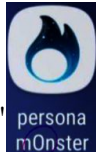
① 선등록상표 '상표의 설명'란에 "PERSONA와 MONSTER를 합성한 PERSONA MONSTER는 '고유한 인격을 가진 새로운 생명체'라는 새로운 의미를 가진 고유명사"라고 기재되어 있음은 앞에서 본 바와 같다. 그러나 상표가 유사한지는 일반 수요자나 거래자가 상표에 대해 거래상 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하여야 하고, '상표의 설명' 기재로 인해 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식이 달라진다고 볼 수 없다. 선등록상표처럼 문자만의 조합으로 이루어진 상표는 설명서 제출이 필수적이지도 않다

---

와 원고 상표인 ''(갑 제10호증) 2건(TN=["페르소나"+"persona"]\*GD=[게임]\*PD=[19450101~20221104])이 검색될 뿐이다.


(상표법 제36조 제2항, 상표법 시행령 제2조, 제14조 제1항 제9호, 제19조 제2항 제7호, 상표법 시행규칙 제28조 제2항 제2호, 제5항 제1호, 제3호 등 참조).


② 갑 제7호증 기재 및 영상, 변론 전체 취지에 의하면 D사 누리집 등에 선등록


상표를 'persona mOnster', , 'persona mOnster'처럼

도안화하여 사용한 사례가 있다고 인정되기는 한다. 그러나 등록상표는 출원서 기재에 따라 등록된 상표를 기준으로 파악하여야 한다(상표법 제36조 제1항 제3호, 제91조 제1항, 상표법 시행규칙 제28조 제2항 제1호 등 참조). 앞서 본 바와 같이 선등록상표의 'PERSONA'와 'MONSTER'가 항상 결합된 형태로 사용된 것도 아니다.

③ 갑 제10, 11, 12호증 각 기재 및 영상, 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체

취지에 의하면 ''(등록번호/ 등록일/ 지정상품: 제1418344호/ 2020. 1. 2./ 상품류 구분 제9류의 컴퓨터 게임 프로그램, 제41류의 온라인컴퓨터게임 제공업 등),

''(제1655410호/ 2020. 10. 23./ 제9류의 기록된 컴퓨터 게임 프로그램, 제41류

의 온라인비디오게임 제공업 등), ''(제818601호/ 2020. 4. 1./ 제9류의 컴퓨터 게임 프로그램 등)가 각 지정상품에 대하여 등록된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 각 등록상표는 문자의 도안화 정도 등에 비추어 단순히 선등록상표 'PERSONA MONSTER'를 분리관찰하지 않았기 때문에 등록되었다고 단정할 수 없고,



그 등록사실이 이 사건 출원상표 '**PERSONA**'가 등록되어야 할 근거가 될 수도 없다(대법원 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 참조).

다) 선등록상표가 반드시 전체로서 관찰되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 4) 대비 결과 정리

이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적으로 관찰할 때 'MONSTER' 부분 유무 등 외관상 차이가 있으나, 선등록상표가 'PERSONA' 부분만에 의하여 호칭, 관념되는 경우 이 사건 출원상표와 호칭, 관념이 같게 된다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다(문자상표의 유사 판단에는 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소라고 판시한 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

#### 다. 지정상품(서비스업) 대비

이 사건 출원상표의 지정상품 중 상품류 구분 제9류 "내려받기 가능한 전자출판물(electronic publications, downloadable)"은 선등록상표의 지정상품과 겹친다. 제9류의 "음반(phonograph records), 컴퓨터/비디오게임기 또는 이동전화기용 내려받기 가능한 그래픽(downloadable graphics for computers, video game machines or mobile phones), 뮤직비디오기록물" 등 나머지 지정상품도 선등록상표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류의 "인쇄물/서적/잡지/저널/신문/회보/튜토리얼/지도/그래픽/사진/비디오/음악/전자출판물 멀티미디어 출판업" 등과 대비할 때, 거래사회 통념상 동종·유사성이 인정된다[대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1421, 1438(병합) 판결 참조].

이 사건 출원상표의 지정상품 중 상품류 구분 제41류의 "오락시설 제공업(providing

amusement facilities), 온라인컴퓨터게임 제공업(entertainment services, namely, providing on-line computer games)" 등은 선등록상표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류의 "오락시설의 제공 및 운영업, 온라인컴퓨터게임 제공업" 등과 거래사회 통념상 같거나 유사하다(지정상품의 유사성에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다).

#### 라. 검토 결과

이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품(서비스업)이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 등록이 거절되어야 한다. 따라서 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

[원고는 "선등록상표는 최초 권리자인 D사가 파산하였고, 그 지정상품 일부가 불사용으로 등록취소되었으며, 남은 지정상품에 대해서도 불사용 취소심판이 청구된 반면, 이 사건 출원상표는 '페르소나' 게임 시리즈가 1996년 처음 발매된 이래 2006년 국내에도 '여신전생 페르소나 3'가 정식 발매되는 등 2021년까지 위 시리즈의 전 세계 누적 판매량이 1,500만 장에 이르러 원고 표지로 널리 알려져 있는바, 일반 수요자나 거래자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 없다."라고 주장한다. 그러나 선등록상표가 존속하고 있는 이상 그것이 등록취소될 가능성이 있거나 이 사건 출원상표가 더 일찍부터 사용되어 널리 알려져 있다는 사정만으로는 거래사회에서 일반 수요자나 거래자들이 구체적·개별적으로 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 없다고 단정할 수 없다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]

#### 4. 결론

이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장      판사      문주형

판사      권보원

판사      한지윤

별지

### 이 사건 출원상표의 지정상품

- 상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 전자출판물(electronic publications, downloadable), 내려받기 가능한 음악파일(downloadable music files), 내려받기 가능한 컴퓨터게임소프트웨어(downloadable computer game software), 비디오게임소프트웨어(video game software), 비디오게임소프트웨어가 수록된 디스크(disc featuring video game software), 비디오게임프로그램(video game programs), 음반(phonograph records), 음악/비디오게임사운드 및 다이얼로그가 수록된 콤팩트디스크(compact discs featuring music, video game sounds and dialogues), 음악이 기록된 오디오 및 비디오용 콤팩트디스크(pre-recorded audio and video compact discs (of music)), 음악이 수록된 비디오디스크 및 비디오테이프(recorded video discs and tapes (of music)), 음악이 아닌 것이 수록된 비디오디스크 및 비디오테이프(recorded video discs and tapes (of non-music)), 음악이 아닌 것이 수록된 오디오 및 비디오용 콤팩트디스크(pre-recorded audio and video discs (of non-music)), 이동전화 및 휴대폰용 컴퓨터게임소프트웨어(computer game software for use on mobile and cellular phones), 컴퓨터/비디오게임기 또는 이동전화기용 내려받기 가능한 그래픽(downloadable graphics for computers, video game machines or mobile phones), 컴퓨터/비디오게임기 또는 이동전화기용 내려받기 가능한 동영상파일(downloadable moving images for computers, video game machines or mobile phone), 컴퓨터/비디오게임기 또는 이동전화기용 내려받기 가능한 이미지파일(downloadable images for computers, video game machines or mobile phone), 컴퓨터게임소프트웨어

(computer game software), 컴퓨터게임프로그램(Computer game programs), 뮤직비디오기록물, 뮤직비디오가 녹화된 테이프, 뮤직비디오가 녹화된 DVD

- 상품류 구분 제41류의 게임대회 조직 또는 준비업(organization or arrangement of game tournaments), 게임센터 관련 정보 제공업(providing information about amusement arcade), 게임행사 준비 및 진행업(arranging and conducting of game events), 놀이공원 관련 정보 제공업(providing information about amusement parks), 오락시설 제공업(providing amusement facilities), 온라인컴퓨터게임 제공업(entertainment services, namely, providing on-line computer games), 온라인게임 정보 제공업(providing information on on-line games), 온라인비디오게임 제공업(entertainment services, namely, providing on-line video games), 읽기 전용 온라인 음악제공업(providing on-line music, not downloadable), 읽기전용 온라인비디오 제공업(providing on-line videos (not downloadable)). 끝.