

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허3199 거절결정(상)
원 고 A
일본국
대표자 B(B)
소송대리인 변리사 김태홍, 김진희, 신윤숙, 김창규
소송복대리인 변리사 김현주, 성주아
피 고 특허청장
소송수행자 노재성, 김은경
변 론 종 결 2023. 2. 8.
판 결 선 고 2023. 3. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 3. 18. 2021원976호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 국제등록출원상표

1) 국제등록번호/ 국제등록일: 제1495134호/ 2019. 8. 2.

2) 구성: **THE SHEPHERD UNDERCOVER**

3) 지정상품: 상품류 구분 제14류의 keyrings[trinkets or fobs], jewel cases, clocks and watches, Personal ornaments [jewellery, jewelry (Am.)], 상품류 구분 제18류의 Bags, pouches of leather, clothing for domestic pets, vanity cases, not fitted, umbrellas, walking sticks, canes, metal parts of canes and walking-sticks, handles for canes and walking sticks, leather and fur (unworked or semi-worked), 상품류 구분 제25류의 garters, sock suspenders, suspenders [braces], waistbands, belts for clothing, footwear (other than boots for sports), masquerade costumes, clothes for sports, boots for sports, Clothing

나. 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2011. 11. 15./ 2012. 12. 14./ 2022. 10. 19./ 제944775호



2) 구성: **SHEPHERD**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 모자(Caps [headgear]), 의복용 장갑(gloves [clothing]), 슬리퍼(Slippers), 신발(shoes), 부츠(boots)

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 국제등록출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 9. 1. "이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 제38조 제1항의 요건을 충족하지 못하였다."는 이유로 가거절통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2020. 10. 19. 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 18. "상표법 제38조 제1항의 거절이유는 해소되었으나 제34조 제1항 제7호의 거절사유는 해소되지 아니하였다."는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2021. 4. 20. 특허심판원 2021원976호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 2022. 3. 18. 위 거절결과와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제32호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 'Q'는 다양한 의미를 가지고 있고, 이 사건 국제등록출원상표의 지정상품과 관련하여 'SHEPHERD'가 특별히 식별력이 높다고 보기 어려우며, 이 사건 국제등록출원상표의 사용 태양과 이 사건 국제등록출원상표 중 '**UNDERCOVER**' 부분의

주지·저명성 등에 비추어 이 사건 국제등록출원상표의 요부는 '**UNDERCOVER**' 부분이거나 또는 이 사건 국제등록출원상표는 전체로서 관찰되어야 한다.

2) 따라서 이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표와 'SHEPHERD' 부분만이 동일할 뿐, 나머지 부분들의 차이로 서로 비유사하여 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

나. 피고

1) 이 사건 국제등록출원상표 중 '**UNDERCOVER**' 부분은 '속옷' 등을 의미하므로, 그 지정상품과 관련하여 나머지 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 낮고, '**THE**' 부분 역시 관사에 불과하여 상대적으로 식별력이 낮다. 이에 더하여 이 사건 국제등록출원상표의 각 단어가 결합하여 새로운 관념이 형성된다고 볼 수 없는 점, 이 사건 국제등록출원상표의 사용 태양과 이 사건 국제등록출원상표가 8음절로 긴 점, '**UNDERCOVER**' 부분의 인지도가 낮은 점 등을 종합하면, 이 사건 국제등록출원상표의 요부는 '**SHEPHERD**' 부분이라고 봄이 타당하다.

2) 그렇다면 이 사건 국제등록출원상표의 요부와 선등록상표는 문자 부분이 동일하여 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표는 서로 유사하고, 각 지정상품 역시 의류·신발류 등으로 유사하다.

3) 따라서 이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

3. 이 사건 국제등록출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

한편 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. 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 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일반 원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

나. 이 사건 국제등록출원상표의 요부에 대한 판단

1) 인정 사실

갑 제6, 7호증, 갑 제8호증의 2, 갑 제10, 12 내지 14, 24 내지 32, 39, 42 내지 46, 51 내지 66호증, 을 제5 내지 6, 10, 11, 12, 14 내지 19, 24, 26 내지 31, 33호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실들이 각 인정된다.

가) 'SHEPHERD'의 의미 및 거래계에서의 사용 태양

(1) 'SHEPHERD'는 '양치기' 또는 '(길을) 안내하다' 등을 의미하는 영어 단어이다.

(2) '네이버'에서 검색기간을 '2020. 1. 1. ~ 2021. 2. 18.'로 정하여 'SHEPHERD'로 이미지를 검색하면 '독일산 품종의 개'의 이미지가 다수 나타난다.

(3) 이 사건 심결일 이전에 거래계에서 의류 등의 상품과 관련하여 'C BOSS 웨퍼드 컨트라스트 패널 미디어 봄버 자켓', 'D 캠프카라 울 초어 자켓', 'E 웨퍼드 자켓 친환', 'F Sea 웨퍼드 데님 청 자켓', 'G 웨퍼드체크자켓' 등 '웨퍼드'가 제품명에 포함된 의류 제품이 인터넷에서 판매되고 있었다.

나) 'Q'의 의미 및 거래계에서의 사용 태양

(1) 'Q'는 '(경찰·정부 등을 위해) 비밀리에 하는, 첩보활동의' 등을 의미하는 영어 단어인데, 네이버 국어사전, 네이버 지식백과 패션전문자료사전에서는 '언더커버(under cover)'를 '속옷을 통틀어 이르는 말', '속옷을 일컫는 새로운 표현' 등으로 소개하고 있고, 네이버 블로그에는 'Q'에 대하여 위 두 가지 의미를 함께 소개하는 게시글도 존재한다.

(2) 네이버, 다음, 구글 등에서 검색기간을 '2020. 1. 1. ~ 2022. 3. 17.'로 하여 'Q', 'Q' 등으로 검색하면 2021. 4. 23.부터 2021. 6. 12.까지 방영되었던 R 드라마

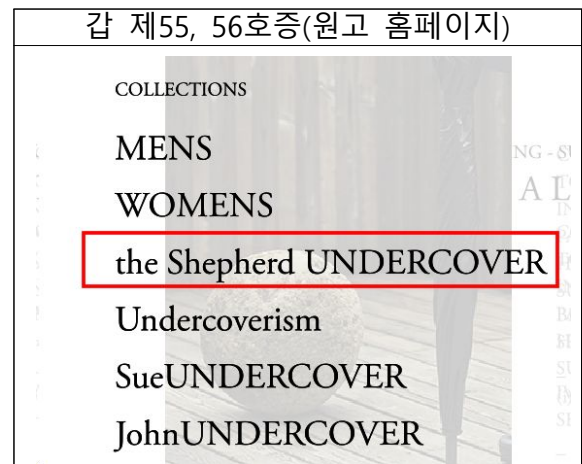
인 'Q(Q, 자신의 정체를 숨기고 살아온 남자의 이야기를 다룬 드라마)'에 관한 검색결과도 다수 나타난다.

(3) 네이버 지식백과 자동차용어사전에는 'Q'를 '미션, 엔진 등 주요 기어품을 보호하기 위하여 기어박스 하부에 장착되는 커버'를 지칭하는 말로 소개하고 있고, 인터넷 쇼핑몰 'H'에서 'Q'로 검색 시 그와 같은 제품이 다수 검색된다.

(4) 구글 및 네이버에서 검색기간을 '2000. 1. ~ 2022. 3.'로 정하여 'Q', 'Q 의류', 'Q 옷', 'Q' 등으로 검색하면 원고의 의류, 신발 등 제품과 그에 관한 게시글이 다수 검색된다.

다) 원고의 이 사건 국제등록출원상표의 실사용태양

(1) 거래계에서 이 사건 국제등록출원상표의 권리자는 이 사건 국제등록출원상표 중 **'THE SHEPHERD'** 부분을 **'UNDERCOVER'**의 하위 브랜드로서 'Q'와 함께 사용하고 있다.



(2) 원고는 이 사건 심결 이전에 유명 패션 브랜드인 'I', 'J', 'K', 'L' 등과 함께 콜라보레이션 제품을 판매한 바 있다.

(3) 원고는 2020. 1.경부터 2022. 3.경까지 M, N, 주식회사 O, 주식회사 P 등에 'Q' 상표가 부착된 제품을 합계 약 19억 원 상당을 판매하였다.

(4) 원고는 이 사건 심결 이전에 국내에서 다양한 상품을 지정상품으로



'SUEUNDERCOVER', '*Undercoverism*' 등 'Q'가 포함된

다양한 표장을 출원 또는 등록받았다.

라) 선등록상표의 실사용태양

(1) 한편, 선등록상표의 권리자는 스웨덴에서 의류 등을 판매하는 것을 업으로 하는 자로서, 네이버에서 '셰퍼드 스웨덴'으로 검색하면 선등록상표가 사용된 양털 소재의 슬리퍼 등 제품을 스웨덴에서 직배송하는 방법으로 공동구매한다는 취지의 내용이 게시된 블로그 글 등이 발견된다.

(2) 그러나 네이버 VIEW에서 검색기간을 '2000. 1. 1. ~ 2022. 3. 17.'로 정하여 'SHEPHERD', '셰퍼드', 'SHEPHERD 옷', '셰퍼드 옷' 등으로 검색하면 선등록상표에 관한 내용을 발견할 수 없고, 국내에서 정상적으로 유통되어 판매되고 있다고 볼 만한 자료가 전혀 없다.

2) 판단

위 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 국제등록출원상표의 일부분이 요부라고 보기 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 그렇다면 이 사건 국제등록출원상표는 전체관찰에 의하여 선등록상표와 대비하여야 한다.

가) 이 사건 국제등록출원상표는 영문자 'THE SHEPHERD Q'로 구성된 표장으로, 특정 부분이 특이한 서체·크기 등으로 표시되지 않았고 모두 같은 서체로 평이하게 표시되어 있다.

나) 이 사건 국제등록출원상표 중 'Q' 부분은 '(경찰·정부 등을 위해) 비밀

리에 하는, 첩보 활동의' 등을 의미하는 영단어로 R에서 방영된 드라마인 'Q(Q)'도 이와 같은 의미를 가지고 있고, 위 의미 이외에도 국내에서 '속옷' 내지 '자동차의 미션, 엔진 등 주요 기능품을 보호하기 위하여 기능품 아랫부분에 장착되는 커버' 등의 의미를 갖는 것으로 보인다. 그런데 앞서 인정사실에서 본 각종 인터넷 포털사이트에서의 검색결과 등을 살펴보면, 국내에서 'Q'가 '속옷' 등의 의미로 사용되는 것으로 보이지는 아니하고, 오히려 자동차 부품의 의미 또는 '(경찰·정부 등을 위해) 비밀리에 하는, 첩보 활동의' 등의 의미로 사용되는 것이 대다수인 것으로 보인다. 그리고 인터넷 포털사이트 검색결과와 원고의 국내 판매내역 등을 살펴보면, 이 사건 국제등록출원상표 중 'Q' 부분은 국내에서 어느 정도 인지도를 취득한 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 국제등록출원상표 중 'Q' 부분이 그 지정상품과 관련하여 나머지 부분과 대비하여 상대적 식별력이 낮다고 보기 어렵다.

다) 이 사건 국제등록출원상표 중 'SHEPHERD' 부분은 '양치기'를 의미하는 영단어이고, 우리나라에서 '독일산 품종의 개'를 지칭하는 단어로도 널리 사용되고 있으며, 의류 등의 상표 내지 제품명으로도 사용되고 있다. 그렇다면 이 사건 국제등록출원상표의 지정상품과 관련하여 'SHEPHERD' 부분이 나머지 부분보다 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다.

라) 이 사건 국제등록출원상표인 '

THE SHEPHERD UNDERCOVER'는 '비밀스럽게 일하는 양치기' 내지 '비밀스럽게 일하는 독일산 품종의 개'의 관념을 가지고 있고, '**THE SHEPHERD**' 부분은 '**UNDERCOVER**'의 하위 브랜드로서 사용되면서 '**UNDERCOVER**'와 함께 사용되고 있는 것으로 보이며, '

SHEPHERD 부분만으로 호칭된다고 볼만한 자료가 없다.

다. 이 사건 국제등록출원상표와 선등록상표의 유사 여부

다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 국제등록출원상표와 선등록상표는 외관·호칭·관념이 모두 달리 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 할 수 없어 서로 비유사하다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 국제등록출원상표는 영문

'THE SHEPHERD UNDERCOVER'로 구성된 표장 이고, 선등록상표는 양 형

상의 도형  '과 영문 **'SHEPHERD'**가 상하로 결합된 형태




(**SHEPHERD**)인데, 양 표장은 전체적으로 도형의 유무, 영문 'THE', 'Q'의 유무 등으로 인하여 외관이 비유사하다.

2) 이 사건 국제등록출원상표는 '더 셰퍼드 Q'로 호칭될 것으로 보이고, 선등록상표는 '셰퍼드'로 호칭될 것으로 보이는데, 음절수가 8음절 및 3음절로 다르고, '더' 및 'Q'의 유무 등으로 인하여 호칭 역시 비유사하다.

3) 이 사건 국제등록출원상표는 '비밀스럽게 일하는 양치기' 내지 '비밀스럽게 일하는 독일산 품종의 개'를 관념시킬 것으로 보이는데, 선등록상표는 도형과 결합하여 단순히 '양치기'만을 관념시킬 것으로 보여서 관념 또한 비유사하다.

라. 피고 주장에 대한 판단

피고는 원고가 거래계에서 'SHEPHERD' 부분만을 사용하거나 선등록상표의 도형

과 유사한  '를 함께 사용하고 있으므로, 이 사건 국제등록출원상표의 요부는 'SHEPHERD'라고 주장한다.

살피건대, 갑 제39, 57, 58호증, 을 제2 내지 4호증의 각 기재 및 영상에 의하면 원고가 이 사건 국제등록출원상표를 아래에서 보는 바와 같이 '**THE SHEPHERD**' 부분을 크게, '**UNDERCOVER**' 부분을 작게 표시하여 사용하거나, 양 모양의 도형을 사용한 사례도 일부 있는 것으로 보인다.

갑 제57호증	갑 제58호증	갑 제39호증
		

그러나 그와 같은 사용태양이 선등록상표와의 관계에서 상표법 제119조 제1항 제1호의 부정사용취소사유에 해당 가능성은 별론으로 하고,¹⁾ 앞서 본 인정사실 및 사정들에 비추어 보면 위와 같은 사정만으로는 이 사건 국제등록출원상표의 요부가 '**SHEPHERD**' 부분이라고 보기 어렵다.

마. 소결

따라서 이 사건 국제등록출원상표와 선등록상표의 각 지정상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의

1) 앞서 든 증거들만으로는 선등록상표가 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 보기 어렵다.

청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이혜진

판사 김영기