

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허7753 거절결정(상)

원 고 A

피 고 특허청장

소송수행자

변 론 종 결 2018. 3. 16.

판 결 선 고 2018. 3. 30.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 10. 16. 2016원2698호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

○ 출원번호/출원일: 제40-2015-0057141호/2015. 7. 31.

○ 구성: bulgarisu

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 생수, 먹는 샘물, 탄산수, 탄산음료, 광천수, 음료용 물, 식탁용 미네랄 워터, 음료용 광천수, 소다수, 소다음료, 음료제조용 에센스, 광천수 및 탄산수

나. 남양유업 주식회사가 등록상표권자인 선등록상표 1 내지 12 : 별지 기재와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관의 거절결정

특허청 심사관은 2015. 12. 9. 원고에게 '이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표들¹⁾의 요부인 '불가리스' 부분과 호칭이 유사하여 결국 표장이 유사하고, 지정상품도 선등록상표들의 지정상품과 동일 또는 유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 거절 이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 원고가 2016. 2. 4. 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2016. 4. 4. 위 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 거절결정을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지

원고는 2016. 5. 4. 특허심판원 2016원2698호로 위 거절결정에 대한 불복심판을

1) 이 사건에서 선등록상표로 제출된 것들과 동일하다.

청구하였다.

그러나 특허심판원은 2017. 10. 16. 이 사건 출원상표와 선등록상표 8 및 선등록상표 1 내지 7, 9 내지 12의 요부인 '불가리스' 부분은 호칭이 매우 유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '소다음료, 탄산수, 생수, 광천수 등'은 선등록상표들의 지정상품인 '음료용 시럽, 소다수, 탄산수, 광천수, 생수 등'과 동일·유사한 상품이므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4, 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관이 유사하지 아니하고, 이 사건 출원상표는 '불가리수'로 호칭되는데 반하여 선등록상표들 중 '불가리스' 부분은 '불가리쓰' 혹은 '불가리(스)'로 호칭되므로 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭도 유사하지 아니하다. 또한, 이 사건 출원상표는 '불가리아에서 가져온 물'이라고 관념되는데 반하여, 선등록상표들 중 '불가리스' 부분은 조어표장으로 특정한 관념이 생기지 아니하므로, 양자는 관념도 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하므로, 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 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 중에

서 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결 등 참조).

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 8의 유사 여부

1) 외관 대비

이 사건 출원상표 '**bulgarisu**'는 모두 알파벳으로 구성된 표장이나, 선등록상표 1 '**불가리스 beauty**'는 한글 '불가리스'와 영어 단어 'beauty'가 결합한 표장이고, 선등록상표 8 '**불가리스**'는 한글 '불가리스'로만 구성된 표장이다. 이처럼 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 8은 사용된 언어, 글자 수 및 글자체 등이 다르므로 양자는 외관 면에서 다르다.

2) 호칭 및 관념의 대비

가) 선등록상표 1의 요부

을 제1, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 'beauty'는 그 의미가 '아름다움', '미', '미인' 등인 영어 단어인 사실 및 선등록상표 1의 지정상품과 관련하여 '뷰티음료'라는 용어가 거래계에서 사용되는 사실이 각각 인정된다. 이러한 사정을 고려하면 선등록상표 1의 구성 중 'beauty' 부분은 그 지정상품인 청량음료 등과 관련하여 '미용'이라는 용도를 표시하는 것으로 볼 수 있어 식별력이 미약한 반면, '불가리스' 부분은 조어로서 해당 지정상품에 관하여 식별력이 있으므로, 선등록상표 1에서 '불가리스' 부분을 요부로 볼 수 있다.

나) 호칭의 대비

이 사건 출원상표는 '불가리수'로 호칭될 것으로 보이고, 선등록상표 1의 요부 및 선등록상표 8은 '불가리스'로 호칭될 것으로 보인다. 그런데 '불가리수'와 '불가리스'는 앞의 3음절이 동일하고, 마지막 음절도 초성은 '스'으로 시작하며 중성은 'ㅏ'와 'ㅑ'로 동일하지는 않으나 유사한 발음이어서 전체적으로 청감이 매우 유사하다. 따라서 양자는 호칭 면에서 매우 유사하다.

다) 관념의 대비

이 사건 출원상표는 조어상표로서 특별한 관념이 떠오르지 아니하고, 선등록상표 1의 요부 및 선등록상표 8의 '불가리스' 부분도 조어표장으로서 특별한 관념이 떠오르지 아니하므로, 양자는 관념을 대비할 수 없다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표는 'bulgari' 부분과 'su' 부분이 결합한 표장으로, 'bulgari' 부분에서 '불가리아'가, 'su' 부분에서 '물(水)'이 각각 관념되고, 그로 인하여 전체적으로 '불가리아에서 가져온 물'로 관념된다고 주장한다.

그러나 수요자나 거래자가 별도의 설명 없이도 이 사건 출원상표를 'bulgari' 부분과 'su' 부분을 분리하여 인식한다거나, 더 나아가 'bulgari' 부분을 '불가리아'로, 'su' 부분을 '물'로 각각 인식·관념한다고 볼 만한 근거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 대비 결과 정리

이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 8은 외관 면에서 유사하지 아니하고, 관념을 서로 대비하기 어려우나, 앞서 본 바와 같이 양자는 호칭이 매우 유사하여, 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자가 상품 출처를 오인·혼동할 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 8과 유사하다.

4) 원고 주장에 대한 판단

원고는 선등록상표 1, 8은 모두 남양유업 주식회사의 주지·저명한 표장이므로 수요자들이 이 사건 출원상표를 선등록상표 1, 8과 혼동하여 상품 출처를 오인·혼동할 염려가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 선등록상표 1, 8이 주지·저명하다고 볼 만한 증거자료가 없다. 또한, 이 사건 선등록상표 1, 8이 주지·저명하다고 보더라도, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 8이 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우에 명확히 상품 출처의 혼동을 피할 수 있다고 볼 만한 자료가 나타나 있지 않은 이 사건에서 선등록상표 1, 8이 주지·저명하다는 사정만으로는 수요자들이 상품 출처를 오인·혼동할 염려가 없다고 보기도 어렵다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후3383 판결 등 참조). 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 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 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 출원상표의 지정상품에는 '생수, 탄산수, 탄산음료, 광천수, 식탁용 미네랄 워터, 음료용 광천수, 소다수' 등이 포함되고, 선등록상표 1의 지정상품에도 위와 같은

상품들이 포함되므로, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 1의 지정상품은 동일하거나 유사하다.

또한, 선등록상표 8의 지정상품은 '발효유가 함유된 토마토주우스' 등인데, 이러한 지정상품과 이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 사람이 마시는 음료수라는 점에서 용도가 동일하고, 생산자, 판매자 및 수요자도 대체로 일치할 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 8의 지정상품은 유사하다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 8과 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사하므로, 더 나아가 다른 선등록상표들과 동일·유사 여부를 판단할 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

판사 김동규

[별지]

선등록상표 목록

1. 선등록상표 1

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제834835호/2009. 7. 14./2010. 9. 1.

○ 구성: 불가리스 beauty

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 청량음료, 감주(음료), 땅콩즙음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일엑기스, 비알콜성 과일주스음료, 비알콜성 사과즙, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드즙음료, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장(乳漿)음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 음료용 시럽, 진저에일(Ginger ale), 콜라시럽, 탄산수(음료), 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 토마토주스

2. 선등록상표 2

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제834834호/2009. 7. 14./2010. 9. 1.

○ 구성: 불가리스 berryholic

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 청량음료, 감주(음료), 땅콩즙음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일엑기스, 비알콜성 과일주스음료, 비알콜성 사과즙, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드즙음료, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장(乳漿)음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 음료용 시럽, 진저에일(Gin

ger ale), 콜라시럽, 탄산수(음료), 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 토마토주스

3. 선등록상표 3

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제834833호/2009. 7. 14./2010. 9. 1.

○ 구성: 불가리스 organic

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 청량음료, 감주(음료), 땅콩즙음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일엑기스, 비알콜성 과일주스음료, 비알콜성 사과즙, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드즙음료, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장(乳漿)음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 음료용 시럽, 진저에일(Ginger ale), 콜라시럽, 탄산수(음료), 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 토마토주스

4. 선등록상표 4

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제834832호/2009. 7. 14./2010. 9. 1.

○ 구성: 불가리스 origin

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 청량음료, 감주(음료), 땅콩즙음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일엑기스, 비알콜성 과일주스음료, 비알콜성 사과즙, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드즙음료, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장(乳漿)음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 음료용 시럽, 진저에일(Gin

ger ale), 콜라시럽, 탄산수(음료), 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 토마토주스

5. 선등록상표 5

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제834831호/2009. 7. 14./2010. 9. 1.

○ 구성: 불가리스 slimmy

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 청량음료, 감주(음료), 땅콩즙음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일엑기스, 비알콜성 과일주스음료, 비알콜성 사과즙, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드즙음료, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장(乳漿)음료, 음료용 과실분말, 음료용 과실시럽, 음료용 과실액(果實液), 음료용 시럽, 진저에일(Ginger ale), 콜라시럽, 탄산수(음료), 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 토마토주스

6. 선등록상표 6

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제750157호/2007. 5. 3./2008. 6. 16.

○ 구성: 불가리스 20's

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 음료용 야채주스, 감주, 과실액, 레모네이드, 밀감수, 비알콜성 과일넥타, 비알콜 칵테일음료, 사과주스, 셀처탄산수, 소다수, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 유장음료, 인삼엑기스, 인삼주스, 진저에일, 콜라시럽, 탄산수, 토마토주스, 파인애플주스, 포도액, 포도주스, 생수

7. 선등록상표 7

- 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제651479호/2005. 4. 1./2006. 2. 1
5./2016. 4. 4.

- 구성: 불가리스 프라임

- 지정상품:

상품류 구분 제32류의 발효유가 함유된 토마토주스, 발효유가 함유된 키위주스, 발효유가 함유된 포도주스, 발효유가 함유된 사과주스, 발효유가 함유된 오렌지주스, 발효유가 함유된 파인애플 주스, 발효유가 함유된 딸기주스

8. 선등록상표 8

- 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제246138호/1990. 12. 1./1992. 8.
10./2012. 3. 30.

- 구성: 불가리스

- 지정상품:

상품류 구분 제32류의 발효유가 함유된 토마토주우스, 발효유가 함유된 키위주우스, 발효유가 함유된 포도주우스, 발효유가 함유된 사과주우스, 발효유가 함유된 오렌지주우스, 발효유가 함유된 파인애플주우스, 발효유가 함유된 딸기주우스, 발효유가 함유된 메론주우스

9. 선등록상표 9

- 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1082363호/2014. 1. 9./2015. 1. 19.

- 구성: 

○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 과일맛음료, 과일주스, 과일주스를 함유한 무알콜음료, 냉동과일음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일주스음료, 사과주스[음료], 소다음료, 스무디 (과일,과일 주스에 우유나 아이스크림을 넣어 만든 음료), 오렌지주스, 음료용 과실분말, 채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 탄산수(음료), 포도주스

10. 선등록상표 10

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1082362호/2014. 1. 9./2015. 1. 19.

○ 구성:



○ 지정상품:

상품류 구분 제32류의 과일맛음료, 과일주스, 과일주스를 함유한 무알콜음료, 냉동과일음료, 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 과일주스음료, 사과주스[음료], 소다음료, 스무디 (과일,과일 주스에 우유나 아이스크림을 넣어 만든 음료), 오렌지주스, 음료용 과실분말, 채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 탄산수(음료), 포도주스

11. 선등록상표 11

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1082361호/2014. 1. 9./2015. 1. 19.

○ 구성:



○ 지정상품:

상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀크커피음료, 밀크코코아음

료, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 우유함유 초콜릿음료, 인스턴트 커피, 인조커피, 천연커피원
두, 초콜릿음료, 치커리{커피대용품}, 커피, 커피대용품용 식물조제품, 커피시럽, 커피음료,
코코아, 녹차, 차음료

12. 선등록상표 12

○ 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1082360호/2014. 1. 9./2015. 1. 19.

○ 구성:



○ 지정상품:

상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피, 밀크커피음료, 밀크코코아음
료, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 우유함유 초콜릿음료, 인스턴트 커피, 인조커피, 천연커피원
두, 초콜릿음료, 치커리{커피대용품}, 커피, 커피대용품용 식물조제품, 커피시럽, 커피음료,
코코아, 녹차, 차음료. 끝.