

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허7989 등록무효(상)
원 고 외국회사 원고
미합중국
대표자 A
소송대리인 변리사 이미정
소송복대리인 변리사 배소정
피 고 B

소송대리인 변리사 정인영

변 론 종 결 2019. 2. 22.

판 결 선 고 2019. 3. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 9. 7. 2017당730호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 등록상표(갑 제1호증의 1, 2)

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2014. 3. 18./2016. 11. 26./제1217931호

2) 구성 : **MANGO
MONSTER**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 식빵, 케이크, 과일케이크, 아몬드케이크, 아이스케이크, 팬케이크, 식용 과일빙과, 과일차, 아이스크림, 밀크커피음료, 차를 주성분으로 하는 음료, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료, 커피, 가공된 커피, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 쿠키

4) 권리자 : 피고

나. 선등록(사용)상표들

1) 선등록(사용)상표 1(갑 제3호증의 1, 2)

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2010. 10. 26./2012. 2. 15./제904805호

나) 구성 : **MONSTER ENERGY**

다) 지정상품

- 상품류 구분 제5류의 영양보충용 비타민제(Vitamin preparations for

nutrition supplement), 영양보충용 미네랄 영양첨가제(Mineral nutritional supplements for nutrition supplement)

- 상품류 구분 제32류의 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 비알콜성 음료, 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 에너지 음료, 비타민/미네랄/영양소/아미노산/허브가 강화된 커피를 가미한 에너지음료

- 상품류 구분 제33류의 알콜성 음료(맥주는 제외-alcoholic beverages except beers), 알콜성 에너지 음료(맥주는 제외), 커피가 포함된 알콜성 음료(맥주는 제외)

라) 사용상품 : 탄산 소프트 음료 등

마) 사용개시일/사용지역: 2002. 3. 27./미합중국

바) 권리자 : 원고

2) 선등록(사용)상표 2(갑 제3호증의 3, 4)

가) 출원일/등록일/국제등록번호 : 2010. 6. 28./2011. 12. 29./제1048069호



나) 구성 :

다) 지정상품

- 상품류 구분 제9류의 Sports helmets

- 상품류 구분 제16류의 Stickers, sticker kits comprising stickers and decals, decals

- 상품류 구분 제18류의 All purpose sports bags, all-purpose carrying bags, backpacks, duffle bags

- 상품류 구분 제25류의 Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts and hooded

sweatshirts, sweat shirts, jackets, pants, bandanas, sweat bands and gloves for clothing, headgear, namely, hats and beanies.

라) 사용상품 : 탄산 소프트 음료 등

마) 사용개시일/사용지역 : 2002. 3. 27./미합중국

바) 권리자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 3. 15. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표 1과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 선등록(사용)상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2017당730호 사건으로 심리하여, 2018. 9. 7. "이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 공통된 'MONSTER' 부분이 각 상표에서 요부라고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 유사하지 않은 표장이므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호 및 제12호에 모두 해당하지 아니한다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제1, 2, 3호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

1) ① 선등록(사용)상표들은 거래사회에서 'MONSTER' 부분으로만 약칭되고, 'ENERGY' 부분은 선등록(사용)상표들이 사용된 에너지 음료와 관련하여 '에너지, 기운, 활력'이라는 의미로 흔하게 사용되는 단어로 식별력이 부족한 점, ② 이 사건 등록상표는 'MANGO' 부분과 'MONSTER' 부분이 외관상 2단으로 배치되어 있고, 전체적으로 새로운 관념을 형성하였다고 보기 어려우며, 'MANGO' 부분은 이 사건 등록상표의 지정상품인 과일차, 과일빙과 등의 보통 명칭 또는 원재료 표시나 색상이 직감되어 식별력이 미약한 점, ③ 반면에 양 포장에서 공통되는 'MONSTER' 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 점, ④ 이 사건 등록상표의 지정상품들에 대하여 'MONSTER'를 포함하는 몇 개의 상표들이 공존한다는 사정만으로는 'MONSTER' 부분의 식별력이 부족하다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 선등록(사용)상표들과 이 사건 등록상표가 공통되는 'MONSTER' 부분이 요부에 해당하고, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 요부의 외관, 호칭 및 관념이 유사하여 유사한 표장에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표 1과 표장이 유사하고, 지정상품도 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3) 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 표장이 유사하고, 그 지정상품 역시 선등록(사용)상표들의 사용상품과 동일·유사하거나 건련관계가 인정되며, 선등록(사용)상표들은 국내 수요자들에게도 대표적인 에너지 음료로 널리 알려져 있어, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 수요자들에게 피고가 원고의 국내 대리점으로 인식되거나 후원관계 등 어떠한 계약관계에 있는 것으로 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려

가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다.

4) 이 사건 등록상표는 국·내외적으로 주지·저명한 선등록(사용)상표들을 모방한 표
장이고, 그 지정상품도 선등록(사용)상표들의 사용상품인 에너지 음료 등과 동일·유사
하거나 관련관계가 인정되는바, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 수요
자들에게 피고가 원고의 국내 공급업자 혹은 대리점으로 인식되거나 원고와 후원관계
에 있는 등 밀접한 관련이 있는 것으로 출처의 오인·혼동을 일으켜 피고는 부당한 이
득을 얻게 되고, 원고에게 선등록(사용)상표들의 가치 하락 및 이미지 손상 등의 손해
를 입히게 되므로, 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 가지고 사용하는 상표로서 구
상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다.

5) 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리
한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건의 쟁점

어떤 상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지
정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 그 판
단은 상표등록출원 시를 기준으로 한다(구 상표법 제7조 제1항 제7호, 같은 조 제2항).
또한 어떤 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기
만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 우선 그 등록상표가 그에 대비되는 선사용상표
와 동일·유사하여야 하고, 그 판단은 등록결정 시를 기준으로 한다(대법원 2013. 3. 28.
선고 2011후835 판결 등 참조). 그리고 어떤 상표가 국내 또는 외국의 수요자간에 특
정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서
부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을

가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고(구 상표법 제7조 제1항 제12호), 그 판단은 상표등록출원 시를 기준으로 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표가 선등록(사용)상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들이 서로 유사한 것이 전제되어야 한다.

따라서 먼저 이 사건 등록상표가 그 상표등록출원 시 및 등록결정 시를 기준으로 선등록(사용)상표들과 표장이 유사하다고 볼 수 있는지 여부를 살펴본다.

다. 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들의 표장이 유사한지 여부

1) 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 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, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에

관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 'MONSTER' 부분이 식별력 있는 요부인지 여부

이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 모두 'MONSTER'라는 영어 단어를 포함한다는 점에서는 공통된다.

그러나 갑 제2호증, 을 제2, 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2014. 3. 18. 이전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동

일·유사한 상품류에 관하여 ' , 'LOTTE Monster',

'monster zym', 'Monster Allergy', 'MONSTERS&PIRATES', 'POCKET MONSTERS', 'MONSTER FARM', 'PUNCH MONSTER' 등과 같이 'MONSTER' 또는 'monster'를 포함하는 다수의 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 출원공고된 사실을 인정할 수 있다.

이러한 사정과 아울러 'MONSTER'를 포함하는 다수의 상표들을 둘러싼 구체적인 거래실정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 공통

되는 'MONSTER' 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라, 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 'MONSTER' 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

나) 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들의 대비

한편 이 사건 등록상표에서 'MANGO' 부분은 지정상품인 케이크, 식용 과일빙과, 과일차, 아이스크림, 차를 주성분으로 하는 음료 등의 원료 등을 표시하는 것으로 직감되어 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 이 사건 등록상표에서 위 나머지 문자부분도 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

그렇다면 선등록(사용)상표들과 대비할 때 이 사건 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 하는바, 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다.

MANGO
MONSTER

(1) 이 사건 등록상표 'MANGO MONSTER'는 영어 단어 'MANGO'와

'MONSTER'가 상하로 구성되어 있는 표장인 반면, 선등록(사용)상표 1 '

MONSTER ENERGY'는 영어 단어 'MONSTER'와 'ENERGY'를 빈칸을

두고 횡으로 배치한 표장이고, 선등록(사용)상표 2 '



MONSTER
ENERGY

같은 문자 부분 위에 'M'과 같은 도형이 배치되어 있는 도형과 문자의 결합 상표이



다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 도형과의 결합 여부, 글자의 배열, 글자 수, 글자체 등 외관 면에서 차이가 있다.

(2) 이 사건 등록상표가 '망고 몬스터'로 호칭되고, '망고 괴물' 정도의 의미를 가지는데 비하여, 선등록(사용)상표들은 '몬스터 에너지'로 호칭되고, '괴물 에너지' 등의 의미를 가지게 되어, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 호칭 및 관념 면에서도 차이가 있다.

라. 소결

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 표장이 유사하지 아니하므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호 또는 제12호의 각 등록무효사유에 해당하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

판사 정윤형

판사 김동규