

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024허13046 거절결정(상)

원 고 A(A)

미합중국

대표자 B

소송대리인 변호사 강경태

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2025. 4. 24.

판 결 선 고 2025. 5. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 5. 1. 2023원80 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호/우선권주장일: 2021. 6. 18./40-2021-0125802/2020. 12. 18.

2) 표장: **GOAT**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 스웨트셔츠(sweatshirts), 조끼(vests), 재킷(jackets), 팬츠(pants), 반바지(shorts), 스커트(skirts), 드레스(dresses), 점프슈트(jumpsuits), 잠옷(sleepwear), 란제리(lingerie), 로브(robes), 수영복(swimwear), 반다나(bandanas), 넥웨어(neckwear), 우비(rainwear), 스노우팬츠(snow pants), 스노우슈트(snow suits), 헤드웨어(headwear), 탑스(의류, tops - clothing), 후드(hoods), 후드달린 풀오버(hooded pullovers), 하의(의류, bottoms - clothing), 레깅스(레그워머, leggings - leg warmers), 레깅스(바지, leggings - trousers)

나. 선등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일: 40-1637532/2019. 8. 30./2020. 8. 27.

2) 표장: **GORT**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 모자, 방한용 마스크(의류), 양말, 속옷, 스카프, 넥타이, 가죽제 벨트(혁대), 후드, 레깅스(바지), 티셔츠, 재킷, 원피스, 니트웨어, 운동화, 수영복, 넥워머, 운동용 유니폼, 의류용 장갑

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 6. 18. 특허청에 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 6. 10. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사한 상표이고, 지정상품의 명칭이 불명확하거나 상품분류가 잘못 기재된 상품이 있어 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제34조 제1항 제7호 및 제38조 제1항에 해당한다'는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2022. 8. 10. 불명확하거나 상품분류가 잘못 기재된 상품의 기재를 바로 잡는 내용의 보정서 및 이 사건 출원상표가 선등록상표와 비유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 취지의 의견서를 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2022. 10. 11. '구 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 2023. 1. 12. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2023원80으로 심리한 다음, 2024. 5. 1. '이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 "고트"로 호칭되어 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 선등록상표와 동일·유사하지 아니하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

1) 이 사건 출원상표 '**GOAT**'는 '염소'라는 뜻을 갖는 초급 수준의 영어 단어이고, 최근 일부 수요자들 사이에서 'greatest of all time'의 약어로 쓰이는 반면에 선등록상표 '**GORT**'는 조어이므로, 양 상표의 관념은 현저한 차이가 있다. 그리고 이 사건 출원상표와 선등록상표는 세 번째 글자가 'A'와 'R'로 서로 다르므로, 양 상표는 외관이 유사하지 않다. 또한 이 사건 출원상표는 '고트' 또는 '고우트'로, 선등록상표는 '고르트'로 각 호칭될 것이므로, 양 상표의 호칭 역시 유사하지 않다.

2) 설령, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 호칭이 서로 유사한 측면이 있더라도, 이 사건 출원상표는 초급 수준의 영어 단어로 구성되어 있어 일반 수요자들은 선등록상표와 그 외관상의 차이를 쉽게 인지할 수 있을 것이므로, 일반 수요자가 양 상표를 보고 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 낮다.

3. 판단

가. 관련 법리

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운

경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결 등 참조).

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 참조).

나. 표장의 동일·유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 출원상표 '**GOAT**'와 선등록상표 '**GORT**'는 모두 네 글자의 알파벳으로 구성된 표장이다. 양 표장은 세 번째 글자가 'A'와 'R'로 다르고 글꼴도 다르므로, 전체적인 외관에 있어 차이가 있다.

2) 관념의 대비

갑 제5, 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 이 사건 출원상표 '**GOAT**'의 사전적 의미는 '염소'이고, 최근 일부 수요자들 사이에서는 'greatest of all time'의 약어로 특정 스포츠 종목에서 역사상 최고의 선수를 지칭하는 용도로 사용되기도 함을 알 수 있다. 반면 선등록상표 '**GORT**'는 사전적 의미가 없는 조어이므로, 양 상표는 관념이 서로 유사하다고 할 수 없다.

3) 호칭의 대비

가) 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 을 제1, 2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭이 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 출원상표 '**GOAT**'는 '고트'로 호칭된다. 원고는 이 사건 출원상표가 '고우트'로 호칭될 수도 있다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 장모음과 단모음의 차이까지 구별할 것을 기대하기는 어려운 점, ② -OAT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, 'BOAT'는 '보트'로, 'COAT'는 '코트'로 호칭된다) 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 이 사건 출원상표를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 발음할 수 있는 '고트'로 봄이 타당하다.

(2) 선등록상표 '**GORT**' 역시 '고트'로 호칭된다. 원고는 선등록상표가 '고르트'로 발음된다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 알파벳 모음 'O'와 자음 'T' 사이에 오는 'R'을 제대로 발음하기가 그리 쉽지는 않은 점, ② -ORT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, 'PORT'는 '포트'로, 'SORT'는 '소트'로 호칭된다), ③ 인터넷 포털 사이트에서 검색어를 'GORT'로 하여 검색할 경우 한글 '고트'가 병기된 선등록상표가 검색결과로 나오는데, 이와 달리 'GORT'를 '고르트'로 표기하는 등의 구체적인 사용실태가 인정되지도 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 이 사건 출원상표를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 발음할 수 있는 '고트'로 봄이 타당하다.

4) 대비 결과의 정리

가) 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이나 관념상으로는 일부 차이가 있으나 그 차이점이 두드러지게 나타나지는 않는데 호칭으로는 '고트'로 동일하게 발음되어, 양 상표가 동일·유사한 상품에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 결국 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

나) 원고는 이 사건 출원상표 'GOAT'가 초급 수준의 영어 단어로 구성되어 있어 일반 수요자들은 이를 '염소'라는 특정 관념을 중심으로 이미지를 형성할 것인 반면 선등록상표를 보고는 어떠한 관념도 생각할 수 없어, 상품 출처의 오인·혼동의 가능성이 매우 낮다고 주장한다.

그러나 ① 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소인데(대법원 2006. 6. 2. 선고 2004후936 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 선등록상표의 호칭이 서로 동일하고, ② 앞서 본 바와 같이, 실제로 인터넷 포털 사이트에서 검색어를 'GORT'로 하여 검색할 경우 한글 '고트'가 병기된 선등록상표가 검색결과로 나오고, 을 제1호증의 기재에 따르면, 검색어를 '고트'로 하여 검색할 경우 영어 'GOAT'가 들어가는 다수의 게시물이 검색되는 것을 알 수 있으므로, 이처럼 이 사건 출원상표와 선등록상표는 호칭의 유사성으로 인하여 실제 오인·혼동이 가능성이 크다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 재킷(jackets), 팬츠(pants),

수영복(swimwear) 등이고, 선등록상표의 지정상품 역시 상품류 구분 제25류의 의류, 재킷, 수영복 등이다. 양 자는 서로 동일·유사하고, 이에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

라. 소결론

이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 유사하므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

 판사 김영기

 판사 노지환