

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2015허6213 거절결정(상)

원 고 외국회사

피 고 특허청장

변 론 종 결 2016. 4. 22.

판 결 선 고 2016. 5. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 8. 24. 2014원5414 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 국제등록출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다)

- 1) 우선권주장일/국제등록일/국제등록번호 : 2012. 11. 10./2013. 4. 10./제1169057호
- 2) 구성 : **Pet Rescue Saga**
- 3) 지정상품 : 별지 1 기재와 같다.

나. 이 사건 선출원 국제등록상표(이하 '이 사건 선출원상표'라 한다)

- 1) 우선권주장일/국제등록일/국내등록일/국제등록번호 : 2012. 3. 21./2012. 6. 14./2013. 12. 2./제1127109호
- 2) 구성 : **SAGA LUMI ROYAL**
- 3) 지정상품 : 별지 2 기재와 같다.
- 4) 상표권자 : Saga Furs Oyj

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관의 거절결정

이 사건 출원상표는 2012. 11. 10. 출원되었다[상표법 제86조의14 제1항에 의하여 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」에 의하여 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 상표법에 의한 상표등록출원으로 보고, 상표법 제86조의14 제2항에 의하여 위 의정서 제3조(4)의 규정에 의한 국제등록일은 상표법에 의한 상표등록출원일로 본다]. 특허청 심사관은 2014. 3. 26. 이 사건 국제등록출원상표에 대해 ① 지정상품 중 일부는 특정되지 않았거나 범위가

너무 넓어 상표법 제10조 제1항에 반하고, ② 오른쪽 각 국내

[선등록상표]

선등록상표(이 사건 출원상표의 국제등록일보다 먼저 국내에서

상표로 등록되었다)와의 관계에서 요부인 'Saga' 부분의 호칭,

관념이 유사하여 표장이 유사하고, 일부 지정상품이 동일·유사

하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하며, ③ 국제우선권



주장일이 앞서는 이 사건 선출원상표와의 관계에서도 요부인 'Saga' 부분의 호칭, 관념

이 유사하여 표장이 유사하고, 일부 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제8조 제1항

에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 취지의 거절이유를 통지하였다.

이에 원고는 2014. 5. 22. 위 ①, ② 거절이유에 관계된 지정상품을 정정하거나 삭제하여 별지 1 기재와 같은 지정상품만을 지정상품으로 한다는 내용의 보정서를 제출하였다.

그러나 특허청 심사관은 2014. 8. 6. 위 ①, ② 거절이유는 해소되었으나, 위 ③ 거절이유는 해소되지 아니하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지

이에 원고는 2014. 8. 27. 특허심판원 2014원5414호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원은 2015. 8. 24., 이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표는 모두 각각의 구성 부분으로 분리 관찰될 수 있으므로 'Saga' 부분만으로도 약칭될 수 있는데, 그러한 경우 양자는 분리 관찰되는 부분의 호칭·관념이 유사하여 표장이 유사하고, 일부 지정상품도 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표를 전체적으로 대비하면 양자는 외관, 호칭, 관념이 다르다. 또한, 두 상표는 호칭이 모두 6음절로서 비교적 짧아 전체로서 호칭될 것이고, 'Saga'나 'SAGA'를 포함한 상표가 다수 등록되는 등 그 구성 중 'Saga'나 'SAGA' 부분은 식별력이 미약하여 요부에 해당하지 아니하는 점에 비추어, 두 상표가 'Saga'나 'SAGA' 부분만으로 약칭되지는 아니한다. 이 사건 출원상표는 'Saga' 부분이 맨 뒷부분에 위치하므로 더욱 그러하다. 따라서 두 상표는 유사하지 아니하다.

2) 피고 주장의 요지

이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표는 모두 각 구성이 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가결하게 결합한 것은 아니어서 그 구성 중 1 요부로서 식별력 있는 'Saga'나 'SAGA' 부분만으로 약칭될 수 있고, 그러한 경우 두 상표는 그러한 약칭의 호칭, 관념이 동일하므로 유사한 표장에 해당한다.

3) 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 두 상표가 각 구성 중 'Saga'나 'SAGA' 부분이 중심적 식별력을 가지는 부분, 즉 요부에 해당하거나, 'Saga'나 'SAGA' 부분만으로 약칭될 수 있어 유사하다고 인정되는지 여부이다.

나. 이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표의 유사 여부

1) 관련 법리

상표 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 있는지에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결 등 참조).

2) 검토

가) 이 사건 출원상표와 선출원상표의 관념 대비

이 사건 출원상표는 'Pet', 'Rescue', 'Saga'라는 3개 영어단어가 결합한 문자상표이고, 이 사건 선출원상표는 영문자로 표기한 'SAGA', 'LUMI', 'ROYAL'이라는 3개 단어가 결합한 문자상표이다.

상표의 관념은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 이해할 수 있어야 하는 것이어서 심사숙고하거나 사전에 찾아보아야 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 되지 아니한다. 그런데 을 제4호증의 기재에 의하면 'saga'는 '전설, 무용담' 등의 의미를 지닌 영어 단어라는 것인바, 이는 중·고등학교 수준에서 배우는 어휘가 아닌 점, 이 단어가 국내에서 사용되는 빈도와 우리나라 영어 교육 수준 등에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 이해하기는 어려우므로, 이 사건 출원상표나 이 사건 선출원상표의 각 구성 중 'SAGA' 또는 'Saga' 부분은 국내 일반 소비자에게 위와 같은 의미가 아닌, 단지 'SAGA' 또는 'Saga'라는 문자 자체로 관념될 것으로 보인다. 또한, 을 제5호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 선출원상표의 구성 중

'LUMI' 부분은 '눈'이라는 의미를 지닌 핀란드어 단어라는 것인바, 이 역시 우리나라 외국어 교육 수준 등에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 이해하기는 어려우므로, 국내 일반 소비자에게는 단지 'LUMI'라는 문자 자체로 관념될 것으로 보인다. 한편 을 제2, 3, 6호증의 각 기재에 의하면 'pet', 'rescue', 'royal'은 각각 '애완동물', '구조(救助)', '국왕의, 왕족'이라는 의미를 가진 영어 단어로서 모두 중·고등학교 수준에서 배우는 어휘임이 인정되는바, 우리나라 영어 교육 수준 등에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자가 대체로 그 의미를 이해할 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표나 이 사건 선출원상표의 각 구성 중 그에 해당하는 부분은 일반 소비자에게 위와 같은 의미로 관념될 것으로 보인다.

이러한 전제에서 이 사건 출원상표 중 'Pet' 부분과 'Rescue' 부분은 결합하여 일반 수요자들에게 '애완동물 구조'라는 의미로 인식될 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표의 구성 중 별다른 관념이 형성되지 아니하는 'Saga' 부분보다는 위와 같이 일정한 관념이 형성되는 'Pet Rescue' 부분이 일반 수요자에게 더 강하게 인지될 것으로 보인다. 또한, 수요자들이 'Saga'라는 부분의 의미를 아는 경우에도, 이 사건 출원상표는 전체로서 '애완동물 구조 무용담' 정도의 의미로 관념될 것으로 보이므로, 이러한 경우에도 'Saga' 부분보다는 의미를 구체적으로 형성하는 'Pet Rescue' 부분이 일반 수요자에게 더 강하게 인식될 것으로 보인다.

반면 이 사건 선출원상표는 일반 수요자에게 'SAGA', 'LUMI', 'ROYAL'이라는 세 단어가 단순 병렬적으로 나열된 것으로 인식될 뿐 위 세 단어의 결합으로 새로운 관념이 형성될 것으로 보이지 아니한다.

따라서 두 상표는 전체로 대비하든, 중심적 식별력이 있는 부분으로 대비하든 관념

이 다르다.

나) 이 사건 출원상표와 선출원상표의 호칭 대비

아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원상표는 전체로서만 호칭되거나 'Pet Rescue' 부분으로 약칭될 것으로 보이는 반면, 이 사건 선출원상표는 전체로서만 호칭되거나 'SAGA', 'LUMI ROYAL' 또는 'LUMI' 부분으로 약칭될 것으로 보이므로, 두 상표는 전체로 대비하든, 식별력이 있는 부분으로 대비하든 호칭이 다르다.

(1) 이 사건 출원상표의 호칭

갑 제10호증의 1 내지 4, 6 내지 10, 제13, 17호증, 을 제10, 11호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자 사이에서 전체로서만 호칭되거나 'Pet Rescue' 부분으로 약칭될 것으로 보이고, 'Saga' 부분으로 약칭될 것으로 보이지는 아니한다.

① 이 사건 출원상표는 6음절의 비교적 발음하기 쉬운 단어로 구성되어 있어, 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반수요자나 거래자의 경향을 감안하더라도, 일반 수요자들이 이를 분리하여 그 일부로만 약칭할 것으로 보이지 아니한다.

② 앞부분을 강조하여 호칭하려는 것이 상표와 관련한 거래계의 습성이다. 그런데 이 사건 출원상표에서 'Saga' 부분은 맨 끝에 위치할 뿐만 아니라 앞서 본 바와 같이 일반 수요자들이나 거래자들이 그 의미를 직감하기 어려워 어떤 관념을 형성하기 어려운 반면, 'Pet Rescue' 부분은 앞부분에 위치하고, '애완동물 구조'라는 새로운 관념을 형성하는 등 관념 면에서도 강한 식별력을 가지는 점, 이 사건 출원상표의 국내 출원일 이전에 원고가 'Bubble Saga', 'Bubble Witch Saga', 'Candy Crush Saga', 'Pyramid Saga', 'Pyramid Solitaire Saga' 'Puzzle Saga' 등 다수의 국제등록상표를 국내에서 출

원·사용하였고, 원고 외에 다른 업체도 'IXION SAGA'와 같은 상표를 출원·등록하는 등 '1~2개의 영어 단어 + Saga'의 구성을 취한 다수의 상표가 이 사건 출원상표의 국내 출원일 이전에 이미 국내에서 사용된 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분은 'Pet Rescue' 부분이라 할 것이고, 이와 달리 'Saga' 부분이 중심적 식별력을 가진다거나, 그 부분만으로 분리되어 약칭될 수 있다고 보기는 어렵다.

③ 원고는 위 'Bubble Saga', 'Bubble Witch Saga', 'Candy Crush Saga', 'Pyramid Saga', 'Pyramid Solitaire Saga' 등의 국제등록상표, 이 사건 출원상표 및 그 보다 우선권주장일이 늦은 'Hidden Stories Saga', 'Papa Pear Saga', 'Farm Heroes Saga' 등 다수의 국제등록상표를 국내에서 게임과 관련하여 사용하였다. 그런데 이 사건 출원상표를 포함하여 위 상표들은 모두 국내에서 일반 수요자나 거래자 사이에 전체로서만 호칭된다. 이처럼 지정상품의 거래계 실태를 보더라도 이 사건 출원상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분은 'Pet Rescue' 부분이고, 'Saga' 부분이 중심적 식별력을 가진다거나 그 부분만으로 분리되어 약칭되지는 아니하는 것으로 보인다.

또한, 게임 관련 캐릭터를 상품화할 경우 게임에서의 호칭이 그 게임의 캐릭터를 상품화한 상품에도 유지되는 경향이 있는 점, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 선출원상표의 구성 중 'SAGA' 부분이 여우·밍크 모피 등 아주 제한적인 상품 범위 내에서만 인지도를 획득한 것으로 보이는데, 이러한 여우·밍크 모피 등의 상품과 상품류 구분 제25류의 상품을 비롯한 이 사건 출원상품의 지정상품은 상품의 품질, 형상, 용도, 생산처와 판매처, 수요자와 유통경로 등이 다른 점 등에 비추어 보면, 게임과 관련하여 이 사건 출원상표 등 원고의 상표들을 전체로서 호칭하거나 그 구성에서 'Saga'라는 부

분을 제외한 나머지 부분만으로 약칭하는 경향은 그 지정상품 중 게임과 관련된 상품류 구분 제9류의 상품뿐만 아니라 다른 지정상품, 특히 이 사건 선출원상표와의 저촉여부가 문제 되는 상품류 구분 제25류의 상품들에도 그대로 유지될 것으로 보인다.

(2) 이 사건 선출원상표의 호칭

갑 제3, 15, 16호증, 을 제16 내지 19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 선출원상표에서 'SAGA' 부분과 'LUMI ROYAL' 또는 'LUMI' 부분이 모두 식별력 있는 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자 사이에서 전체로서 호칭되거나 'SAGA', 'LUMI ROYAL' 또는 'LUMI'로 약칭될 것으로 보인다.

① 이 사건 선출원상표의 상표권자는 선등록상표 '**SAGA**'를 이 사건 선출원상표의 출원일보다 훨씬 이전인 1981. 8. 28. 국제출원하고 1983. 1. 15. 국내에서 상표등록을 하는 등 적어도 그 무렵부터 현재까지 국내외에서 위 선등록상표를 사용하고 있으며, 그로 인하여 위 선등록상표는 이 사건 선출원상표의 상표권자가 생산·판매하는 여우·밍크 모피를 포괄하여 지칭하는 상표로서 국내외에서 모피 소비자나 거래자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보인다. 또한, 이 사건 선출원상표의 상표권자는 이 사건 선출원상표의 출원(국제등록)일 이후인 2012. 9. 19. 'sagafurs'라는 상표도 출원(국제등록)하여 2014. 1. 27. 국내에서 상표등록을 받았는데, 이 역시 이 사건 선출원상표의 상표권자가 생산·판매하는 여우·밍크 모피를 포괄하여 지칭하는 상표로 사용된다.

② 한편 이 사건 선출원상표의 상표권자는 이 사건 선출원상표의 출원(국제등록)일과 같은 날 'SAGA FURS LUMI ROYAL'이라는 상표도 출원(국제등록)하여 이 사건 선출원상표와 같은 날 국내에서 상표등록을 받았으며, 'Saga® Lumi Royal', 'Saga®

Royal', 'Saga® Superior' 등의 표장과 'sagafurs® LUMI ROYAL', 'sagafurs® ROYAL', 'sagafurs® SUPERIOR' 등의 표장도 사용한다. 그런데 이러한 각 상표에서 'LUMI ROYAL' 또는 'Lumi Royal', 'ROYAL' 또는 'Royal', 'SUPERIOR' 또는 'Superior' 부분은 이 사건 선출원상표의 상표권자가 생산·판매하는 여우·밍크 모피의 등급표시(Lumi Royal은 최고등급, Royal은 우수등급, Superior는 보통등급을 나타낸다)에서 따온 것이다.

다) 이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표의 외관 대비

이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표는 전체로서 대비하면 외관이 다르다.

또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분은 'Pet Rescue' 부분인 반면, 이 사건 선출원상표는 'SAGA', 'LUMI', 'ROYAL', 특히 'SAGA', 'LUMI' 부분이 식별력이 있으므로, 두 상표는 중심적 식별력을 가지는 부분을 놓고 대비하더라도 외관이 다르다.

라) 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 이 사건 선출원상표는 전체적으로 대비하든, 중심적 식별력을 가지는 부분으로 대비하든 외관, 호칭, 관념이 모두 다르고, 비록 두 상표에 'Saga'와 'SAGA'와 같이 유사한 부분이 있더라도 이 사건 출원상표가 'Saga' 부분만으로 분리인식될 것으로 보이지 아니하므로, 두 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자가 출처를 혼동할 우려가 없다. 따라서 두 상표는 유사하지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 이 사건 선출원상표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니한다. 이와 다른 전제에서 원고의 심판청구를 기

각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 오영준

 판사 권동주

 판사 김동규

[별지 1]

이 사건 출원상표의 지정상품

● 상품류 구분 제09류: apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs, and other digital recording media, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, animated cartoons, audiovisual teaching apparatus, camcorders, cameras [photography], cassette players, compact disc players, compact discs [audio-video], compact discs [read-only memory], computer game programs, computer keyboards, computer memory devices, computer operating programs, recorded, computer peripheral devices, computer programmes [programs], recorded, computer programs [downloadable software], computer software, recorded, disks, magnetic, downloadable image files, downloadable music files, downloadable ring tones for mobile phones, DVD players, electronic publications, downloadable, films, exposed, headphones, holograms, juke boxes, musical, laptop computers, magnetic data media, microphones, monitoring apparatus, electric, monitors [computer hardware], monitors [computer programs], mouse pads, notebook computers, optical data media, optical discs, personal stereos, portable media players, portable telephones, record players, sound recording apparatus, sound recording carriers, sound reproduction apparatus, sound transmitting apparatus, spectacle cases, spectacle frames, sunglasses, tape recorders, telephone apparatus, television apparatus, USB flash drives, video

cassettes, video game cartridges, video recorders, cases for mobile phones, cases for tablets, cases for laptop computers, computer games (software), computer game software, computer game entertainment software, downloadable software, downloadable electronic games, video game software, interactive multimedia computer game programs, games software for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, games software downloadable to mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, software for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, software downloadable to mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, apps featuring computer games

● 상품류 구분 제25류: footwear, headgear, bath sandals, bath slippers, bathing caps, bathing trunks, beach shoes, belts [clothing], berets, boots, boots for sports, caps [headwear], clothing for gymnastics, esparto shoes or sandals, footwear, hats, paper hats [clothing], sandals, shoes, slippers, waterproof clothing

● 상품류 구분 제41류: providing of training, entertainment relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, sports camp services relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, sports instruction services relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, organization of sporting events relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and

other electronic mobile devices, organization of exhibitions for cultural purposes relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, arranging of displays for entertainment purposes relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, amusements relating to the provision of online games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, arranging and conducting of workshops [training], providing casino facilities [gambling], education information, educational examination, electronic desktop publishing, entertainer services, entertainment information, film production, other than advertising films, gambling, game services provided on-line from a computer network, games equipment rental, operating lotteries, organization of competitions [education or entertainment], party planning [entertainment], production of music, production of shows, providing amusement arcade services, providing karaoke services, providing on-line electronic publications, not downloadable, publication of books, publication of electronic books and journals on-line, providing recreation facilities, scriptwriting services, writing of texts, electronic games services, including provision of computer games on line, on social networks, or by means of a global computer network, providing electronic games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, providing enhancements within online computer and electronic games, providing electronic games for download to mobile phones, tablets and other electronic mobile devices, providing interactive single

and multi-player electronic games via the Internet, electronic communication networks or via a global computer network, publishing of computer game software, electronic games and video game software. ㉞.

[별지 2]

이 사건 선출원상표의 지정상품

- 상품류 구분 제18류 : Furs, animal skins, hides, leather.
- 상품류 구분 제25류 : Footwear, headgear, clothing, namely clothing of leather, outer-clothing, kimonos, rain coats, long jackets, long coats, mantles{clothing}, furs{clothing}, wind-resistant jackets, wind-resistant vests, half-length coats, rainproof jackets, winter clothes, winter jackets, ladies' suits, suede jackets, overalls, overcoats, wedding dresses, evening dresses, jackets{clothing}, capes, coats, combinations{clothing}, top coats, tuxedos, trench coats, parkas, ponchos, knitwear{clothing}, dressing gowns, detachable collars, collars, vests, cardigans, collar cuffs, cuffs, pullovers, headbands{clothing}, muffs{clothing}, fur stoles, mufflers{clothing}, footmuffs, ear muffs{clothing}, winter gloves, boas(necklets), shawls, shoulder wraps, shoulder scarves, scarves, stoles, gloves{clothing}, head scarves{clothing}, waterproof clothing. 끝.