

판시사항

- [1] 상표 중에서 요부가 있는 경우, 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요한지 여부(적극) 및 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분이 요부가 될 수 있는지 여부(소극)
- [2] 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 판단하는 방법



- [3] 선등록·사용상표 “MONSTERENERGY” 및 선사용상표 “MONSTER”의
 롯데
 몬스터

권리자 및 사용자인 갑이 등록상표 “몬스터”는 선등록·사용상표 및 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호, 제 11 호, 제 12 호에 해당한다며 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표에서 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’가 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례

판결요지

- [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 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 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.
- [2] 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 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.

[3] 선등록·사용상표 “MONSTERENERGY” 및 선사용상표



롯데
“몬스터”

“MONSTER”의 권리자 및 사용자인 갑이 등록상표 “몬스터”는

선등록·사용상표 및 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 7 호, 제 11 호, 제 12 호에 해당한다며 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 모두 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’라는 부분을 포함하고 있지만, 등록상표의 출원일 이전에 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있는 사정을 고려하면 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표에서 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’가 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.

참조조문

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 7 호(현행 제 34 조 제 1 항 제 7 호 참조) / [2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 7 호(현행 제 34 조 제 1 항 제 7 호 참조) / [3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 7 호(현행 제 34 조 제 1 항 제 7 호 참조), 제 11 호(현행 제 34 조 제 1 항 제 11 호 참조), 제 12 호(현행 제 34 조 제 1 항 제 12 호 참조)

참조판례

[1] [대법원 2001. 12. 14. 선고 2001 후 1808 판결](#)(공 2002 상, 321), [대법원 2006. 5. 25. 선고 2004 후 912 판결](#)(공 2006 하, 1187), [대법원 2017. 2. 9. 선고 2015 후 1690 판결](#)(공 2017 상, 591)

원고, 상고인

피고, 피상고인

원심판결

[특허법원 2015. 4. 30. 선고 2014 허 8670 판결](#)

주 문

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 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([대법원 2017. 2. 9. 선고 2015 후 1690 판결](#) 등 참조). 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([대법원 2001. 12. 14. 선고 2001 후 1808 판결](#), [대법원 2006. 5. 25. 선고 2004 후 912 판결](#) 등 참조).

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 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.



2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 ‘건과자, 롤리팝’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 제 1016332 호)나 ‘사이다, 탄산수’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 선등록·사용상표 및 ‘탄산 소프트음료, 에너지 및 스포츠 음료’ 등을 사용상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 선사용상표는 모두 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’라는 부분을 포함하고 있지만,

이 사건 등록상표의 출원일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있는 사정을 고려하면 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표에서 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’가 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 그 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.