

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016후1109 거절결정(상)

원고, 상고인 라이트랩 이미징 인크. (LightLab Imaging, Inc.)

소송대리인 변리사 김태홍 외 4인

피고, 피상고인 특허청장

원심판결 특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허5715 판결

판결선고 2018. 6. 15.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함

으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그 와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 국제등록출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다) '**DRAGONFLY OPTIS**'는 '**DRAGONFLY**'와 '**OPTIS**'가 띄어쓰기 되어있고, 상표 전체를 호칭하면 '**드래곤플라이 옵티스**'로 비교적 긴 음절로 이루어져 있다. 선등록상표 1은 '**OPTEASE**'로 구성되어 있고, '**옵티스**' 또는 '**옵티즈**'로 호칭된다.

나. 이 사건 출원상표의 지정상품인 'Catheters used in medical imaging(의료영상용 카테터)'은 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구이다. 이 사건 출원상표 중 '**OPTIS**' 부분은 '눈의, 렌즈'라는 의미를 갖는 '**OPTIC**'에서 맨 끝의 알파벳 '**C**'가 '**S**'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 '**OPTIS**' 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 '**OPTIC**'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다. 반면 이 사건 출원상표 중 '**DRAGONFLY**' 부분은 '잠자리'라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 '**OPTIS**' 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차

지하는 비중도 높다.

다. 따라서 이 사건 출원상표에서 'DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, 'OPTIS' 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 'DRAGONFLY'와 선등록상표 1을 대비하면, 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

라. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표 중 'OPTIS' 부분을 요부로 보아 이를 분리하여 선등록상표 1의 표장과 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조재연

대법관 고영한

주 심 대법관 김소영

대법관

권순일