

|                                                                                   |                |                                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 문 의                                                                               | 특허심판원<br>심판11부 | 심판장 이재우<br>심판관 박주연                                                     | 042-602-3011<br>042-602-3071 |
|  |                | 2020년 2월 3일(월) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다.<br>인터넷매체는 2월 2일(일) 낮 12시 이후 게재 바랍니다. |                              |

## 특허심판원, BTS(방탄소년단) 모방사용 상표권에 등록취소 판단

- 등록상표 “<sup>B. T. S</sup>비티에스”를 “BTS”로 사용한 것은 부정사용에 해당 -

- 특허심판원(원장 박성준)은 최근 BTS(방탄소년단)의 소속사인 (주)빅히트 엔터테인먼트가 제3자가 메이크업 화장품 등에 사용하기 위해 등록한 “<sup>B. T. S</sup>비티에스” 상표권을 대상으로 청구한 취소심판에서, “상표권자가 고의로 등록상표와 유사한 상표(BTS)를 사용함으로써 수요자에게 BTS(방탄소년단)와 출처의 오인·혼동을 불러일으키게 한 경우에 해당한다.”라는 판단을 하고, 해당 상표권을 취소하는 심결(審決, 1월30일)을 했다고 밝혔다.
- 상표법에 따르면, 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

< 취소심판 대상 상표 개요 >

○ 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제1128761호/2014. 10. 14./2015. 9. 8.

**B. T. S**

○ 구 성 : **비티에스**

○ 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 메이크업 화장품, 광택크림, 립스틱 등

○ 상표권자 : D주식회사, 이OO

○ 취소심판청구일 : 2019. 4. 16.

○ 실제 사용 상표 :



□ 특허심판원은 이번 사건 심결에서, 상표권자가 2015년경부터 중국 수출제품 일부에 “BTS”를 표시하고, 회사 홈페이지에서 화장품 제품에 자사의 등록상표를 변형한 위 상표를 사용하여 광고 및 판매활동을 한 것은, “BTS”의 저명성에 편승하고자 하는 ‘상표의 부정사용’으로 판단했다.

○ 특허심판원은 “BTS”가 대한민국을 대표하는 7인조 남성 아이돌 그룹 명칭일 뿐만 아니라, ‘음반, 가수공연업, 광고모델업’ 등에 널리 인식되어 있고, ‘의류, 화장품, 핸드폰, 금융’ 등 다양한 상품의 광고모델로도 활동하고 있으며, 이들 브랜드와 합작한 다양한 상품을 출시하고 있어, 일반 수요자에게 널리 알려진 상표라고 본 것이다.

- 이에 대해, 상표권자는 자사가 실제 사용한 상표는 자사가 독자적으로 개발한 브랜드인 'Back To Sixteen(열여섯 살 피부로 돌아가자)'의 축약 표기로 사용한 것일 뿐이고, "BTS"가 표시된 제품은 모두 중국에 수출됐고 국내 수요자에게 판매된 것은 전혀 없으며, "BTS"는 '방탄소년단'의 영문 명칭으로 음반시장에서 사용한 것에 불과하여 화장품 분야에서는 일반 수요자에게 출처의 혼동을 초래할 우려가 전혀 없다고 주장했으나, 받아들여지지 않았다.

- 이번 사건을 담당한 이재우 심판11부 심판장은, "상표는 등록된 대로 사용하는 것이 원칙이며, 저명한 상표의 인기에 편승하고자 등록된 상표를 부정한 방법으로 변형하여 사용하는 것은 애써 시간과 비용을 들여 등록받은 상표에 대한 취소를 가져올 수 있음을 주의해야 한다."고 밝혔다.