(ISSN 2093-5196)

발 간 등 록 번 호
11-1430000-100075-10

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

(2024. 1월 ~ 2024. 12월)

특허법원 대법원 상표판결문요지집XXVI

2025. 9.

특허심판원
Intellectual Property Trial and Appeal Board

(ISSN 2093-5196)

발 간 등 록 번 호
11-1430000-100075-10

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

(2024. 1월 ~ 2024. 12월)

특허법원 대법원 상표판결문요지집XXVI

2025. 9.

특허심판원
Intellectual Property Trial and Appeal Board

발 간 사 ...

이번 2025년 여름, 넷플릭스에서 개봉한 '케이팝 데몬 헌터스'라는 영화가 글로벌 대히트를 치고 OST는 미국, 영국 등 주요 차트를 석권하는 일이 있었습니다. 이에 발맞추어 넷플릭스는 파생 상품(굿즈) 판매를 위한 상표를 출원하고 사업 확장에 나서고 있습니다. 이는 국내에서 또한 마찬가지입니다. 작년 프로 야구 우승을 차지한 KIA 타이거즈는 프로 야구 인기 상승에 힘입어 파생 상품(굿즈)을 새로 출시하고 다른 유명 상표와 콜라보를 진행하는 등, 파생 상품(굿즈) 매출이 전년 대비 340%가 상승하였다고 합니다. 이와 같은 모든 사업적인 확장 및 성공의 기초에는 상표권이라는 제도가 기반에 있습니다. 성공한 상품의 가치를 특정 상품에서만 국한하지 않고 상품의 가치를 다른 상품에 확장하고 그 확장된 권리를 등록받고 지키기 위한 일련의 과정이 상표권에 근거해서 진행되는 것입니다. 이러한 상표권 제도의 운영에 필수적으로 동반되는 분쟁에서 공정하고 신속·정확한 심결을 통해 정당한 권리자의 독점적 권리를 보호하는 것이 특허심판원의 존재 이유이자 책임입니다.

특허심판원은 2000년부터 매년 특허법원·대법원의 판결문을 조문별로 구분하고 주제별로 요약·정리한 상표판결문요지집을 발간하고 있으며, 그간 발간된 상표판결문요지집은 법원의 판례동향 분석 및 심판의 전문성·공정성·신속성 제고를 위한 자료로 유용하게 활용되어 왔습니다.

금년에는 2024년 1월부터 12월까지 선고된 특허법원·대법원 판결문을 수록한 상표판결문요지집 제26호를 발간하게 되었습니다. 방대한 양의 판결문을 한눈에 살펴보기 용이하게 조문별로 등록상표(표장), 지정상품, 선사용상표, 사건번호, 사건경과 등을 정리하였고, 빠르게 원하는 내용을 찾아 참고할 수 있도록 편집하였습니다.

아무쪼록 본 책자가 상표 심사 및 심판의 정확성과 일관성을 제고하는데 보탬이 되고, 지식재산권 분야에 종사하는 모든 분들에게 도움이 되기를 희망합니다.

2025년 9월

특허심판원장 서 을 수

목 차

1. 제33조 제1항 제3호

(구) 제6조 제1항 제3호

가. 성질표시에 해당한다.

출원/등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
 (2019년 상표등록출원 제169723호 거절결정불복) 상품류 구분 제25류의 신발깔창(inner soles), 신발(footwear), 신발안창(soles for footwear), 신발깔창(비정형외과용 – insoles for shoe, not for orthopedic purposes)	■ **심판원 2023.06.22.** 2021원1123(기각) ■ **특허법원 2024.04.25.** 2023허13148(기각)	3
QRBANK (2021년 상표등록출원 제179593호 거절결정불복) 제36류 은행 및 보험업, 온라인 및 모바일 뱅킹업, 현금 및 외환거래업, 금융 및 통화거래업, 모바일 및 인터넷 결제 중개서비스업, 고객카드/신용카드 및 직불카드 서비스업 등	■ **심판원 2023.10.25.** 2022원350(기각) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14202(기각)	8
DIGI MICROCONTROLLER ASSIST (국제상표등록출원 제1537044호 거절결정불복) 상품류 구분 제9류의 Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor	■ **심판원 2023.11.07.** 2022원1638(기각) ■ **특허법원 2024.07.25.** 2023허14622(기각)	12

Aquaterior 아쿠아테리어 (2019년 상표등록출원 제166340호 거절결정불복) 상품류 구분 제21류의 감광유리(건축용은 제외), 곤충용 실내테라리움, 관구(管球)유리(건축용은 제외) 등	■ **심판원 2024.06.14.** 2022원2335(기각) ■ **특허법원 2024.12.20.** 2024허13831(기각) ■ **대법원 2025.04.03.** 2025후10112(기각)	15

나. 성질표시에 해당하지 않는다.

출원/등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
Smart PLATE (2021년 상표등록출원 제45115호 거절결정불복) 상품류 구분 제9류의 전기식 계기패널, 텔레비전, 디지털 사이니지, 텔레비전장치, 모니터, 차량용 통신기계기구 등	■ **심판원 2024.03.13.** 2023원147(기각) ■ **특허법원 2024.12.12.** 2024허11590(심결취소) ■ **심판원** 2025원(취소판결)9	23
BAYCLUB (서비스표등록 제355097호 무효) 서비스업류 구분 제43류의 게스트하우스 서비스제공업, 관광객숙박알선업, 관광숙박업, 리조트숙박업 등	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3209(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10092(기각)	27
Simpleat (상표등록 제1665940호 무효) 상품류 구분 제30류의 곡분및곡물조제품, 효모, 곡물가공식품, 식용곡물가공식품, 도정(搗精) 한곡물 등	■ **심판원 2024.03.08.** 2023당2735(인용) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2024허11507(심결취소) ■ **심판원** 2024당(취소판결)70	35
양탕국 (서비스표등록 제324461호 무효) 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업, 레스토랑업, 바서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당체인업 등	■ **심판원 2022.11.04.** 2022당1459(인용) ■ **특허법원 2023.08.30.** **2022허6068(심결취소)** ■ **대법원 2024.01.11.** 2023후11074(기각)	41

2. 제33조 제1항 제4호

(구) 제6조 제1항 제4호

가. 지도로만 된 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
 (2019년 상표등록출원 제157007호 거절결정불복)	■ **심판원 2022.04.14.** 2021원111(기각) ■ **특허법원 2023.04.20.** 2022허3229(기각) ■ **대법원 2024.09.20.** 2023후10453(기각)	51
상품류 구분 제29류의 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김		

나. 현저한 지리적 명칭에 해당하지 아니한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
곰 배 령 (상표서비스표등록 제43547호 무효)	■ **심판원 2023.08.17.** 2021당3089(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허13520(심결취소) ■ **심판원 2024.09.20.** 2024당(취소판결)49(기각)	57
1. 상품류 구분 제29류의 식용 가공꽃가루, 가공된 호두, 감자 프레이크(flake), 과실가공식품, 과일 및 채소샐러드, 김치 등 2. 상품류 구분 제30류의 누룩, 메주, 효모, 천연감미료, 떡, 간장, 고추장, 된장, 장(醬)류, 청국장, 춘장, 식초, 소스, 냉이가루, 버섯가루(향신료) 등 이외 제31류, 제33류, 제41류, 제43류 자세한 내용 생략		

3. 제33조 제1항 제7호

(구) 제6조 제1항 제7호

나. 기타 식별력이 없다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
GreenBoxes (2020년 상표등록출원 제4594호 거절결정불복)	■ **심판원 2023.06.21.** 2021원2068(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허13001(기각)	69
상품류 구분 제21류의 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기		

4. 제34조 제1항 제7호

(구) 제7조 제1항 제7호

가. 양 상표는 유사하다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
YOUNG FOREST (상표등록출원 제40-2020-213934호 거절결정불복)	종로 청년숲 (상표등록 제1552485호)	■ **심판원 2023.07.07.** 2022원1160(기각) ■ **특허법원 2024.03.27.** 2023허12664(기각)	81
상품류 구분 제35류의 가방 소매업, 과자 소매업, 귀금속 소매업, 꽃 소매업, 노트북용 케이스 소매업 등	상품류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 인터넷 종합 쇼핑몰업 등		
KTGG 상상플래닛 (2020년 상표등록출원 제9135호 거절결정불복)	상상플래닛 (서비스표등록 제366963호)	■ **심판원 2023.09.22.** 2021원1215(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허13933(기각)	85
상품류 구분 제35류의 창업컨설팅업	서비스업류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 인터넷 상의 광고장소 임대제공업 등		

<table>
<tr><td>ACTS38
액츠38

(2021년 상표등록출원 제85566호 거절결정불복)</td><td colspan="2">Act'z
액 츠
(선등록상표1 제1276891호)

Act'z
액 츠
(선등록상표2 제655187호)

Act'z
(선등록상표3 제847301호)</td><td>■ 심판원 2023.08.17.
2022원282(기각)
■ 특허법원 2024.05.02.
2023허13544(기각)</td><td>88</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제3류의 마사지용 겔, 의료용을 제외한 마사지 젤</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제3류의 샴푸, 종이비누 등
선등록2: 상품류 구분 제3류의 면도용 비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누 등
선등록3: 상품류 구분 제3류의 화장품, 샴푸, 손 세정제 등</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">DEMACGREGOR

(2022년 상표등록출원 제9914호 거절결정불복)</td><td>MACGREGOR
(선등록상표1 제106204호)</td><td>MacGregor
(선등록상표2 제105576호)</td><td rowspan="5">■ 심판원 2023.12.04.
2022원1601(기각)
■ 특허법원 2024.05.29.
2024허10443(기각)</td><td rowspan="5">91</td></tr>
<tr><td>McGREGOR
(선등록상표3 제500931호)</td><td>McGREGOR
ESTABLISHED 1921
(선등록상표4 제825939호)</td></tr>
<tr><td>맥그리거
(선등록상표5 제47581호)</td><td>McGREGOR
(선등록상표6 제25594호)</td></tr>
<tr><td>McGREGOR
(선등록상표7 제25408호)</td><td>MacGregor
(선등록상표8 제161560호)</td></tr>
<tr><td colspan="2">맥그리거
(선등록상표9 제47952호)</td></tr>
<tr><td>① 상품류 구분 제25류의 겉옷, 골프바지, 골프복 등
② 상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프가방용 스탠드, 골프드라이버 등</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제28류의 골프백, 골프용공 등
선등록2: 상품류 구분 제28류의 골프용공, 골프백, 클럽백 등
선등록3: ① 상품류 구분 제24류의 모포 등, ② 상품류 구분 제25류의 가죽신, 고무신 등</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">선등록4: 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 모자 등
선등록5: ① 상품류 구분 제9류의 공업용 X선 방호장갑 등, ② 상품류 구분 제14류의 목걸이, 귀걸이 등, ③ 상품류 구분 제16류의 유아용 일회용 기저귀 등, ④ 상품류 구분 제24류의 직물제 손수건 등, ⑤ 상품류 구분 제25류의 마고자, 동정, 두루마기 등, ⑥ 상품류 구분 제26류의 의류액세사리용 비귀금속제 브로치, 비귀금속제 배지 등
선등록6: 상품류 구분 제25류의 와이셔츠, 자켓, 블라우스 등
선등록7: 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신 등
선등록8: ① 상품류 구분 제18류의 우산, 종이우산 등, ② 상품류 구분 제25류의 단화, 장화 등
선등록9: ① 상품류 구분 제18류의 우산, 지우산 등, ② 상품류 구분 제25류의 단화, 장화 등</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Atron
(2020년 상표등록출원 제190928호 거절결정불복)</td><td>Etron
(선등록상표1 제1002230호)</td><td>Etron
(선등록상표2 제1013528호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.19.
2022원814(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10528(기각)</td><td rowspan="2">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">Etron
(선등록서비스표3 제259898호)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제9류의 내장된 운영 소프트웨어, 데이터 분석/패턴 탐색/프로세스 자동화/상황 예측/예측 분석/예측 모델링/인식/분류화/세분화/회귀/의사 결정보조 및 시각화를 위한 인공지능을 기반으로 한 소프트웨어 등</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제9류의 컴퓨터칩, 실리콘칩, 반도체칩, 반도체 메모리 장치 등
선등록2: 상품류 구분 제9류의 컴퓨터칩, 실리콘칩, 반도체칩, 반도체 메모리 장치, 컴퓨터메모리 등
선등록3: 서비스업류 구분 제42류의 제품 연구 및 개발업, 집적회로 디자인 조사 및 연구업, 반도체공정기술 분야 연구업, 반도체 제조 관련 기술상담업 등</td><td></td></tr>
</table>

실팝 silpap (2020년 상표등록출원 제96449호 거절결정불복)	SILPAT (선등록상표 제1349881호)	■ **심판원 2024.03.21.** 2022원2333(기각) ■ **특허법원 2024.11.20.** 2024허11842(기각)	102
상품류 구분 제21류의 비귀금속제 비전기식 빵판, 비귀금속제 비전기식 과자판 등	① 상품류 구분 제21류의 Kitchen utensils and containers, non-electric cooking pot sets 등 ② 상품류 구분 제24류의 Table linen, not of paper, tablecloths of textiles, tablecloths, not of paper 등 ③ 상품류 구분 제25류의 Aprons (clothing), toques, chefs'hats 등 ④ 상품 구분 제41류의 Coaching [training], online publication of texts other than advertising texts 등		
MUGUNGHWA COFFEE 무궁화커피 피었습니다 (2021년 상표등록출원 제30831호 거절결정불복)	무궁화 (선등록상표 제1309872호)	■ **심판원 2022.11.29.** 2021원1873(기각) ■ **특허법원 2024.10.31.** 2022허6525(기각) ■ **대법원 2025.02.20.** 2024후11347(기각)	105
상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 가공된 커피음료, 드립백용 분말커피 등	상품류 구분 제30류의 커피, 코코아, 우유가 함유된 커피음료		
HYOSUNG Neochem Absolute Quality & Safety (2021년 상표등록출원 제80502호 거절결정불복)	KH NeoChem (선등록상표 국제등록번호 1105022)	■ **심판원 2024.02.14.** 2023원180(기각) ■ **특허법원 2024.10.16.** 2024허11392(기각) ■ **대법원 2025.02.20.** 2024후11392(기각)	111
상품류 구분 제35류의 화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업 등	상품류 구분 제1류의 Acetates; acids; alcohols; aldehydes; esters; ethers; glycols; glycol ethers; ketones; industrial chemicals; synthetic resins, unprocessed		

<table>
<tr><td>HYOSUNG Neochem
Absolute Quality & Safety
(2021년 상표등록출원 제80525호 거절결정불복)</td><td>KH NeoChem
(선등록상표 국제등록번호 1105022)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2024.02.14.
2023원181(기각)
■ 특허법원 2024.10.16.
2024허11408(기각)
■ 대법원 2025.02.20.
2024후11408(기각)</td><td rowspan="2">116</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제35류의 화학용 특수 가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업 등</td><td>상품류 구분 제1류의 Acetates; acids; alcohols; aldehydes; esters; ethers; glycols; glycol ethers; ketones; industrial chemicals; synthetic resins, unprocessed</td></tr>
<tr><td>아놀짱
(상표등록 제1266495호 무효)</td><td>놀짱
(선등록상표 상표등록 제0262353호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.15.
2022당250(기각)
■ 특허법원 2024.09.12.
2024허10399(심결취소)
■ 심판원 2024.12.27.
2024당(취소판결)62(인용)</td><td rowspan="2">120</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제41류의 가정 화목을 위한 프로그램 관련 교육적 행사 준비 및 진행업, 가정방문을 통한 학습지제공교육업, 개인교수업 등</td><td>서비스업류 구분 제41류의 개인교수업, 인터넷을 이용한 교육정보제공업, 보습학원경영업, 통신강좌업, 입시학원체인점경영업, 교과서출판업, 서적출판업 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生보감
서양탕국
(상표등록 제1783070호 무효)</td><td>양탕국
(서비스표등록 제324461호)</td><td>작은커피집
(서비스표등록 제180244호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.15.
2021당3726(기각)
■ 특허법원 2024.09.26.
2024허10160(심결취소)
■ 심판원 2025.04.22.
2024당(취소판결)66
(인용)</td><td rowspan="2">123</td></tr>
<tr><td>(서비스표등록 제248835호)</td><td>(상표등록 제773705호)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 가공된 커피음료, 대용커피, 디카페인 커피, 무카페인 커피, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 에스프레소, 인스턴트 커피, 인조커피 등</td><td colspan="2">선등록1: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업, 레스토랑업 등
선등록2: 서비스업류 구분 제43류의 커피전문 다방업, 커피전문 식품소개업 등
선등록3: 서비스업류 구분 제43류의 커피전문 다방업, 커피전문 식품소개업, 커피전문 카페업 등
선등록4: 상품류 구분 제30류의 차(茶), 과일차, 구기자차, 녹차, 대용차 등</td></tr>
</table>

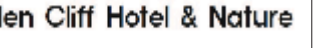
<table>
<tr><td>DUOBEAUTY
CO.,LTD.(주식회사듀오뷰티)

(상표등록 제1938491호 무효)</td><td>DUO

(선등록상표 상표등록 제963460호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.27.
2023당1048(인용)
■ 특허법원 2024.11.20.
2024허10849(기각)
■ 대법원 2025.03.13.
2024후11484(기각)</td><td rowspan="2">127</td></tr>
<tr><td>제3류 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제, 가발고정을 위한 스프레이(비의료용) 등</td><td>제3류의 인조속눈썹 고정용 접착제, 화장용 접착제, 손톱스티커, 인조 속눈썹 등</td></tr>
<tr><td rowspan="4">

(2019년 상표등록출원 제121308호 거절결정불복)</td><td>VITTORIA
(선등록상표1 상표등록 제577405호)</td><td rowspan="4">■ 심판원 2022.11.04.
2021원990(기각)
■ 특허법원 2023.08.31.
2022허6471(기각)
■ 대법원 2024.10.25.
2023후11180(기각)</td><td rowspan="4">135</td></tr>
<tr><td>Vittoria
(선등록상표2 국제상표 제1466419호)</td></tr>
<tr><td>Vittoria Coffee
(선등록상표3 국제상표 제1466236호)</td></tr>
<tr><td>비토리아
(선등록상표4 상표등록 제16964호)</td></tr>
<tr><td>제32류의 탄산수</td><td>선등록1: 제32류의 사이다, 소다수, 콜라 시럽, 탄산수, 파인애플주스, 포도액 등
선등록2: 제30류의 Coffee, tea-based beverages, confectionery, pastry 등
선등록3: 제30류의 Coffee, tea-based beverages, confectionery, pastry 등
선등록4: 제32류의 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 소다수, 커피시럽, 탄산수 등</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

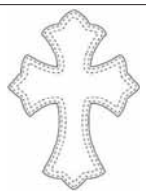
나. 양 상표는 유사하지 않다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
 (2020년 상표등록출원 제175340호 거절결정불복)	 (선등록상표 상표등록 제79432호)	■ **심판원 2023.08.01.** 2022원573(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13179(심결취소) ■ **심판원 2024.07.03.** 2024원(취소판결)5(취소환송)	148
제37류의 간판수선업, 건물 건축/관리/개조업, 건물 내외부 청소업, 건축물 설치서비스업 등	제37류의 건축물정보제공업, 건축물하자보수업, 공장건설업, 도로포장공사업, 사무용건물건축업 등		
 (2019년 상표등록출원 제37120호 거절결정불복)	 (선등록상표 상표등록 제1265945호)	■ **심판원 2023.08.17.** 2022원292(기각) ■ **특허법원 2024.05.02.** 2023허13476(심결취소) ■ **심판원 2024.06.20.** 2024원(취소판결)6(취소환송)	149
상품류 구분 제41류의 교육업, 재무관리/ 교육 및 행정/ 기술/ 인적자본관리/ 클라우드 기반의 소프트웨어/ 인사/ 채용 및 분석/ 학습관리 및 학습도구 분야의 세미나/ 컨퍼런스/ 워크숍/ 시연진행업 등	상품류 구분 제41류의 교육연구업, 인터넷 웹사이트를 통한 텍스트/ 이미지/ 사진/ 비디오기록물 및 오디오기록물 형태의 내려받기 불가능한 교육콘텐츠 제공업 등		
 (2021년 상표등록출원 제28168호 거절결정불복)	 (선등록상표 상표등록 제1321937호)	■ **심판원 2023.12.21.** 2021원3106(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10467(심결취소) ■ **심판원 2024.12.06.** 2024원(취소판결)13(취소환송)	154
상품류 구분 제43류의 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑서비스업, 바서비스업, 뷔페식당업, 샐러드바업 등	상품류 구분 제43류의 호텔/모텔/리조트업, 호텔숙박시설제공업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 방예약 및 호텔예약 제공업 등		

 (2021년 상표등록출원 제28166호 거절결정불복)	Hidden Cliff Hotel & Nature (선등록상표 상표등록 제1321937호)	■ **심판원 2023.12.21.** 2021원3105(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10450(심결취소) ■ **심판원 2024.12.18.** 2024원(취소판결)14(취소환송)	158
상품류 구분 제43류의 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑서비스업, 바서비스업, 뷔페식당업, 샐러드바업 등	상품류 구분 제43류의 호텔/모텔/리조트업, 호텔숙박시설제공업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 방예약 및 호텔예약 제공업 등		
BANG (2020년 상표등록출원 제34973호 거절결정불복)	BANGBANG (선등록상표 서비스표등록 제155240호) 뱅뱅 (선등록상표 서비스표등록 제155239호)	■ **심판원 2024.01.17.** 2022원1695(기각) ■ **특허법원 2024.09.12.** 2024허10818(심결취소) ■ **심판원 2024.12.06.** 2024원(취소판결)15(취소환송)	162
상품류 구분 제28류의 골프드라이버, 골프아이언, 골프채, 골프채 그립 등	선등록1: 오락용구류판매대행업, 완구및 인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업 등 선등록2: 오락용구류판매대행업, 완구및 인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업 등		
 (2020년 상표등록출원 제159457호 거절결정불복)	 (선등록상표 서비스표등록 제366950호)	■ **심판원 2023.07.26.** 2022원589(기각) ■ **특허법원 2024.04.04.** 2023허13483(심결취소) ■ **심판원 2025.03.06.** 2024원(취소판결)17(취소환송)	167
제43류의 포장마차업, 극장식주점업, 무도유흥주점업, 바 및 칵테일라운지 서비스업 등	서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업 등		

<table>
<tr><td rowspan="3">SKZOO
(2021년 상표등록출원 제6254호 거절결정불복)</td><td>
(선등록상표1 상표등록 제442767호)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2024.03.05.
2022원2155(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허11477(심결취소)
■ 심판원 2025.04.22.
2024원(취소판결)18(취소환송)</td><td rowspan="3">171</td></tr>
<tr><td>
(선등록상표2 상표등록 제441376호)</td></tr>
<tr><td>
(선등록상표3 상표등록 제870091호) 이외 선등록상표4~43</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제14류의 귀금속, 귀금속제 장신구, 귀금속제 넥타이핀, 귀금속제 메달, 귀금속제 열쇠고리 등</td><td>선등록1: 상품류 구분 제14류의 다이아몬드, 세공된 다이아몬드 등
선등록2: 상품류 구분 제14류의 팔목시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계 등
선등록3: 상품류 구분 제14류의 보석의 원석, 반가공 귀석과 그 모조품 등
선등록4~43: 지정상품 표시 생략</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">SKZOO
(2021년 상표등록출원 제6262호 거절결정불복)</td><td>
(선등록상표1 상표등록 제444040호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2024.03.05.
2022원2156(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허11460(심결취소)
■ 심판원
2024원(취소판결)19</td><td rowspan="2">177</td></tr>
<tr><td>
(선등록상표2 상표등록 제441572호)</td></tr>
</table>

	SK (선등록상표3 상표등록 제870093호) 이외 선등록상표4~42		
상품류 구분 제16류의 스티커, 종이제 배너, 여행용 티슈, 공책, 메모지 등	선등록1: 상품류 구분 제16류의 메모지, 트레이싱페이퍼 등 선등록2: 상품류 구분 제16류의 포장용 플라스틱제포대, 종이제상자 등 선등록3: 상품류 구분 제16류의 시가용 밴드, 가정용 접착제 등 선등록4~42: 지정상품 표시 생략		
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6266호 거절결정불복)	SK (선등록상표1 상표등록 제438122호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2158(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11453(심결취소) ■ **심판원** 2024원(취소판결)20	183
	SK (선등록상표2 상표등록 제870105호)이외 선등록상표3~28		
상품류 구분 제28류의 LED를 사용한 콘서트용 막대형 라이트(완구), 가면, 고무제 마스코트인형 등	선등록1: 상품류 구분 제28류의 리모트 콘트롤을 이용한 작동완구 등 선등록2: 상품류 구분 제28류의 곤충 채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스트리용 장식품 등 선등록3~28: 지정상품 표시 생략		
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6264호 거절결정불복)	SK (선등록상표1 상표등록 제450858호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2157(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11446(심결취소) ■ **심판원 2025.01.22.** 2024원(취소판결)21(취소환송)	188
	SK (선등록상표2 상표등록 제441377호)		

	SK (선등록상표3 상표등록 제870102호) 이외 선등록상표4~20		
상품류 구분 제25류의 신발, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 의류, 팬티/반바지 및 브리프 등	선등록1: 제25류의 교복, 속치마, 한복치마, 운동용 유니폼, 혁대 등 선등록2: 상품류 구분 제25류의 구두용 깔창, 신발의 부품 및 부속품, 등산화 등 선등록3: 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 신발의 부품 및 부속품 등 선등록4~20: 지정상품 표시 생략		
DeepEWS (2020년 상표등록출원 제223513호 거절결정불복)	EWS (선등록상표1 서비스표등록 제179433호)	■ **심판원 2024.04.02.** 2022원2273(기각) ■ **특허법원 2024.12.12.** 2024허12340(심결취소) ■ **심판원** 2025원(취소판결)10	194
상품류 구분 제9류의 딥러닝 기반 심정지 조기경보 시스템 등	서비스업류 구분 제35류의 정보의 데이터베이스가공편집업 등 서비스업류 구분 제42류의 데이터처리 프로그램개발업, 컴퓨터관련 분석업 등		
AW ARTIST WEAR (상표등록 제1320626호 무효)	 (선등록상표1 상표등록 제0807139호)  (선등록상표2 상표등록 제0055093호)	■ **심판원 2023.08.17.** 2021당3690(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13469(기각)	198
상품류 구분 제25류의 의류, 티셔츠, 운동용 유니폼, 스포츠재킷, 청바지 등	선등록1: 상품류 구분 제25류의 의류, 셔츠, 와이셔츠, 스포츠셔츠 등 선등록2: 상품류 구분 제25류의 의류, 티셔츠, 셔츠, 탱크톱, 스웨트셔츠 등		

5. 제34조 제1항 제9호

(구) 제7조 제1항 제9호

나. 해당하지 않는다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
 (상표등록 제1744720호 무효)		■ **심판원 2023.08.17.** 2022당1(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13605(일부기각, 일부각하)	207
상품류 구분 제35류의 의류도매업, 의류소매업, 골프복 도매업, 골프복 소매업, 스포츠의류 도매업, 스포츠의류 소매업, 신발 도매업 등	골프장비 도매업·소매업 등		

6. 제34조 제1항 제11호

(구) 제7조 제1항 제10호

가. 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)		선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
도메인 갤럭시 (1. 상표등록 제1808925호 무효)	Domain Galaxy (2. 상표등록 제1808930호 무효)	Galaxy (선사용상표1) Galaxy S (선사용상표2) Galaxy A (선사용상표3) Galaxy Note (선사용상표4)	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당1747(인용) 2022당1751(인용) 2022당1754(인용) 2022당1755(인용) 2022당1756(인용) 2022당1757(인용) 2022당1875(인용) ■ **특허법원 2024.11.27.** 2024허10191(기각) 2024허10238(병합)	215
도메인 갤럭시 (3. 상표등록 제1808926호 무효)	Domain Galaxy (4. 상표등록 제1808931호 무효)			

<table>
<tr><td>갤럭시 노스
(5. 상표등록 제1846730호 무효)</td><td>Galaxy North
(6. 상표등록 제1847583호 무효)</td><td rowspan="2">Galaxy Tab
(선사용상표5)

이외 생략</td><td rowspan="2">2024허10269(병합)
2024허10276(병합)
2024허10283(병합)
2024허10290(병합)
2024허10313(병합)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Hyundai Card 도메인 갤럭시
(7. 상표등록 제1821157호 무효)</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,2,7. 상품류 구분 제35류의 데이터베이스 마케팅업, 데이터뱅크 정보 가공편집 및 구축업, 전자데이터처리업 등
3,4,5,6. 상품류 구분 제36류의 거래분석 및 금융정보제공업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업 등</td><td>스마트폰, 모바일 기기 등 이외 다수</td></tr>
</table>

나. 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 없다.

<table>
<tr><th colspan="2">출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th><th>면</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Lee. D. S
(상표등록 제1815117호 무효)</td><td>(선등록상표1)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.08.22.
2022당773(기각)
■ 특허법원 2024.06.13.
2023허13551(기각)</td><td rowspan="3">223</td></tr>
<tr><td>(선등록상표2)</td></tr>
<tr><td>(선등록상표3)</td></tr>
</table>

	 (선등록상표4)		
	 (선등록상표5)		
상품류 구분 제25류의 신사복, 슈트, 팬츠, 점퍼, 청바지, 반바지, 와이셔츠, 남방셔츠 등	상품류 구분 제3류의 Bleaching preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations 상품류 구분 제9류의 spectacles, eyeglasses, sunglasses, frames for spectacles and sunglasses 상품류 구분 제25류의 Clothing, footwear, headgear 이하 생략		

7. 제34조 제1항 제12호

(구) 제7조 제1항 제11호

가. 수요자 기만 염려가 있다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
라마다 (2020년 상표등록출원 제201018호 거절결정불복)	라마다, RAMADA (선사용상표)	■ **심판원 2024.03.13.** 2023원94(기각) ■ **특허법원 2024.07.25.** 2024허11606(기각)	235
상품류 구분 제41류의 골프장예약업	사용상품: 호텔업, 리조트업 등		

<table>
<tr><td rowspan="2">(상표등록 제1196157호 무효)</td><td>명작수
(선사용상표1)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.08.18.
2022당1296(기각)
■ 특허법원 2024.06.20.
2023허13773(심결취소)
■ 심판원 2024.09.20.
2024당(취소판결)52(인용)</td><td rowspan="2">238</td></tr>
<tr><td>(선사용상표2)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제3류의 세면용품, 마사지비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디비누, 세안제, 손비누 등</td><td colspan="2">선사용1: 제29류의 인삼 추출물을 주성분으로 한 건강기능식품 등
선사용2: 홍삼 추출물 및 인삼열매를 원료로 하는 액상 제형의 건강기능식품</td></tr>
<tr><td rowspan="2">노블레스
(서비스표등록 제404087호 무효)</td><td>노블레스성형외과의원
(선사용상표1)</td><td>noblesse
(선사용상표2)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2024.04.23.
2021당1232(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허12357(심결취소)
■ 심판원
2024당(취소판결)79</td><td rowspan="2">248</td></tr>
<tr><td>noblesse
(선사용상표3)</td><td>노블레스이명종성형외과
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>서비스업류 구분 제44류의 병원업(치과업 제외), 내과업, 비뇨기과업, 미용성형외과업 등</td><td colspan="2">성형외과업, 피부과업</td></tr>
</table>

8. 제34조 제1항 제13호

(구) 제7조 제1항 제12호

가. 부정한 목적으로 출원한 상표에 해당한다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th><th>면</th></tr>
<tr><td>THE HILLCART TALES
더힐카트테일즈
(상표등록 제1517469호 무효)</td><td>

(선사용상표1)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2024.05.31.
2022당3091(기각)
■ 특허법원 2024.11.28.
2024허13053(심결취소)
■ 심판원
2025당(취소판결)1</td><td rowspan="2">261</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제30류의 감미료가 첨가된 무카페인 차, 과일차, 곡물차, 녹차, 국화차, 차(茶) 등</td><td>차(茶)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">BLUE
PLAYMARBLE
부루플레이마블

(상표등록 제1571182호 무효)</td><td>(선등록상표1)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2024.04.19.
2023당602(기각)
■ 특허법원 2024.11.28.
2024허12661(심결취소)
■ 심판원
2025당(취소판결)2</td><td rowspan="3">267</td></tr>
<tr><td>(선등록상표2)</td></tr>
<tr><td>(선사용상표들)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제28류의 금속제완구, 자석제완구, 프라스틱제완구, 보드게임, 완구용블럭, 블록쌓기(장난감) 등</td><td>선등록1: 상품류 구분 제28류의 세트완구, 지제완구, 플라스틱제완구, 보드게임 등
선등록2: 상품류 구분 제28류의 오락용구 및 장난감, 게임기구, 게임용품, 포켓용 LCD게임기, 휴대용 LCD게임기 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">동서가구

(상표등록 제1982502호 무효)</td><td>(선사용상표)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.12.21.
2023당1056(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허10511(심결취소)
■ 대법원 2025.03.27.
2024후11569(기각)
■ 심판원
2025당(취소판결)39</td><td rowspan="3">274</td></tr>
<tr><td>(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">東西동서가구
(상표등록 제1982499호 무효)</td><td>
(선사용상표)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.21.
2023당1053(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허10481(심결취소)
■ 대법원 2025.03.27.
2024후11538(기각)
■ 심판원
2025당(취소판결)42</td><td rowspan="2">280</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
<tr><td rowspan="2">동서
(상표등록 제1982501호 무효)</td><td>
(선사용상표)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.21.
2023당1055(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허10504(심결취소)
■ 대법원 2025.03.27.
2024후11552(기각)
■ 심판원
2025당(취소판결)43</td><td rowspan="2">287</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
<tr><td rowspan="2">동서가구
(상표등록 제1982500호 무효)</td><td>
(선사용상표)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.21.
2023당1054(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허10498(심결취소)
■ 대법원 2025.03.27.
2024후11545(기각)
■ 심판원
2025당(취소판결)44</td><td rowspan="2">294</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">
(2017년 상표등록출원 제19008호 거절결정불복)</td><td>
(선사용상표)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2022.06.27.
2021원1072(기각)
■ 특허법원 2023.04.06.
2022허4338(기각)
■ 대법원 2024.07.11.
2023후10439(기각)</td><td rowspan="2">300</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>제37류의 가구관리업, 가구수리업, 사무용가구 수리업, 돌침대 설치 및 수리업, 돌침대용 전기보료 설치 및 수리업 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
<tr><td rowspan="2">
(2017년 상표등록출원 제19010호 거절결정불복)</td><td>
(선사용상표)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2022.06.27.
2021원1073(기각)
■ 특허법원 2023.04.06.
2022허4345(기각)
■ 대법원 2024.07.11.
2023후10446(기각)</td><td rowspan="2">305</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td></tr>
<tr><td>제37류의 가구관리업, 가구수리업, 사무용가구 수리업, 돌침대 설치 및 수리업, 돌침대용 전기보료 설치 및 수리업 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

나. 부정한 목적으로 출원한 상표에 해당하지 않는다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th><th>면</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
(상표등록 제1877263호 무효)</td><td>
(선등록상표1)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.08.23.
2022당2201(기각)
■ 특허법원 2024.05.02.
2023허13742(기각)</td><td rowspan="2">311</td></tr>
<tr><td>
(선등록상표2)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">메르씨
(선등록상표3)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제43류의 양식당업, 가정 배달 음식점업, 식당 체인업, 간이식 당서비스업, 레스토랑 예약업 등</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제30류의 Cocoa, chocolate, sugar confectionery
선등록2: 상품류 구분 제30류의 건과자, 비의료용 추잉검, 초콜릿, 식용캔디 등
선등록3: 상품류 구분 제30류의 초콜릿(chocolate), 초콜릿 제품(chocolate products), 페이스트리 크림(pastry cream) 등</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(상표등록 제1508040호 무효)</td><td>(선사용상표1)</td><td>NatureHike
(선사용상표2)</td><td rowspan="4">■ 심판원 2023.11.10.
2022당1399(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10078(기각)</td><td rowspan="4">320</td></tr>
<tr><td>NH
(선사용상표3)</td><td>네이처하이크
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>(선사용상표5)</td><td>NatureHike
(선사용상표6)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상품류 구분 제20류의 도마테이블, 사이드 테이블, 일본식 낮은 테이블, 휴대용 간이의자 등</td><td>텐트, 침낭 등 캠핑용품</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(상표등록 제1468643호 무효)</td><td>(선사용상표1)</td><td>NatureHike
(선사용상표2)</td><td rowspan="4">■ 심판원 2023.11.10.
2022당1403(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10085(기각)</td><td rowspan="4">328</td></tr>
<tr><td>NH
(선사용상표3)</td><td>네이처하이크
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>(선사용상표5)</td><td>NatureHike
(선사용상표6)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상품류 구분 제22류의 차광용 텐트, 비 덮개 키노피, 등산용 로프, 텐트, 난방텐트, 등산 및 캠핑겸용 텐트 등</td><td>텐트, 침낭 등 캠핑용품</td></tr>
</table>

9. 제34조 제1항 제20호

(구) 제7조 제1항 제18호

가. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
XXZXX (상표등록 제1478220호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2395(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6399(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10623(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14363(심결취소) ■ **심판원 2025.05.15.** 2024당(취소판결)44(인용)	339
상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 모자, 머니벨트(의류), 벨트, 유아동복 등	의류, 모자		
XXZXX (상표등록 제1478219호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2394(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6535(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10630(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14370(심결취소) ■ **심판원 2024.08.23.** 2024당(취소판결)45(인용)	344
상품류 구분 제18류의 가방, 지갑, 핸드백, 배낭, 가죽제 열쇠지갑, 소형가방, 여행용 가방, 우산, 휴대용 화장품 케이스(내용물이 없는 것) 등	의류, 모자		
XXZXX (상표등록 제1478221호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2396(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6542(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10647(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14387(심결취소) ■ **심판원 2024.08.23.** 2024당(취소판결)46(인용)	350
상품류 구분 제35류의 의류 도매업, 가방 도매업, 신발 도매업, 신발소매업, 지갑 판매대행업, 속옷 도매업 등	의류, 모자		

STABILITY (상표등록 제1677862호 무효)	STABILITY (선사용상표)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당3150(인용) ■ **특허법원 2024.11.15.** 2023허11821(기각)	355
제35류의 골프장비 소매업, 골프채 소매업, 골프가방 소매업, 골프장갑 소매업, 골프채 샤프트 소매업, 골프클럽용 커버 소매업 등	골프용품		

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
BLUE SHARK 블루샤크 (상표등록 제1319836호 무효)	blue shark (선사용상표)	■ **심판원 2024.04.17.** 2022당432(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허12753(기각)	363
상품류 구분 제12류의 오토바이 부품 및 부속품, 오토바이용 안장, 오토바이용 안장커버 등	오토바이 용품		
PAPER AND DESIGN 종 이 와 디 자 인 (상표등록 제1939575호 무효)	종이와디자인 (선사용상표)	■ **심판원 2023.08.18.** 2022당3404(인용) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2023허13490(심결취소) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11262(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)32	366
상품류 구분 제35류의 광고 관련 정보제공업, 광고 및 판촉 및 관련정보제공업, 광고 및 홍보관련 상담업, 광고자료 작성업, 광고컨설팅업, 온라인 광고 및 마케팅업, 온라인마케팅업 등	광고전단지배포업, 광고물배포업, 광고물 및 판촉물 배포업, 간판광고업, 옥외광고준비 및 배치대행업, 옥외광고업, 광고컨설팅업		

미국주식에 미치다, 미주미 (상표등록 제1898391호 무효)	 (선사용상표)	■ **심판원 2024.06.20.** 2023당1269(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허13947(기각) ■ **대법원 2025.03.27.** 2025후10051(기각)	377
상품류 구분 제38류의 통신망을 이용한 주식시장정보 송신업, IP 방송업, 인터넷방송업, 모바일 인터넷플랫폼 접속제공업, 인터넷/모바일을 이용한 온라인 가상 커뮤니티 접속제공업 등	인터넷상의 플랫폼을 이용한 금융 또는 재무에 관한 정보제공업, 인터넷 포털 서비스업		
미국주식에 미치다, 미주미 (상표등록 제1910041호 무효)	 (선사용상표)	■ **심판원 2024.06.20.** 2023당1294(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허13954(기각) ■ **대법원 2025.03.27.** 2025후10068(기각)	382
상품류 구분 제36류의 주식시장 정보제공업, 주식/증권시장 정보제공업, 금융투자 분석 및 주식연구업, 온라인 컴퓨터 데이터베이스를 통한 주식시장 정보제공업, 인터넷을 이용한 주식시세고지업, 주식시세 정보제공업 등	인터넷상의 플랫폼을 이용한 금융 또는 재무에 관한 정보제공업, 인터넷 포털 서비스업		

10. 제35조 제1항

(구) 제8조 제1항

가. 선출원에 위반한 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호	면
SWISS MILITARY (상표등록 제1670971호 무효)	SWISS MILITARY (국제상표등록 제1487615호)	■ **심판원 2024.03.04.** 2023당2175(기각) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2024허11385(일부인용, 일부기각) ■ **대법원 2025.02.13.** 2024후11224(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)29	391
상품류 구분 제9류의 축전지{batteries (electric)}, 갤바니전지(galvanic batteries), 건전지(dry cells), 양극전지(anode batteries), 축전지(electric accumulators) 등	상품류 구분 제9류의 Apparatus and instruments for conducting, apparatus and instruments for switching electricity, apparatus and instruments for transforming electricity, apparatus		

	and instruments for accumulating electricity, apparatus and instruments for regulating electricity, and electrical controlling devices 등 이외 6류, 7류, 14류, 16류, 21류, 22류, 29류, 30류 생략		

11. 제119조 제1항 제1호

(구) 제73조 제1항 제2호

가. 상표권자의 부정 사용에 해당한다.

등록상표 지정상품	실사용상표 사용상품	대상상표 지정상품	사건번호	면
socks·pop (상표등록 제1554057호 취소)	SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS (실사용상표 1)	SOCKSTOP (대상상표 1)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당485(인용) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허12015(기각)	399
	삭스팝 (실사용상표 2)	싹스탑 (대상상표 2)		
상품류 구분 제25류의 긴목양말, 남성양말, 땀흡수용 양말, 모직물제 양말, 발목양말, 방수양말 등	양말 등	양말 등		

12. 제119조 제1항 제2호

(구) 제73조 제1항 제8호

가. 사용권자의 부정 사용에 해당한다.

등록상표 지정상품	실사용상표 사용상품	대상상표 지정상품	사건번호	면
	UNDEFEATED (실사용상표 1)	UNDEFEATED (대상상표 1)	■ **심판원 2023.04.26.** 2021당2267(인용) ■ **특허법원 2024.01.25.** 2023허12152(기각)	409

UNDEFEATED UNDFTD (상표등록 제666832호 분할이전등록번호 제1호 취소)	 (실사용상표 2)	 (대상상표 2)		
	 (실사용상표 3)	 (대상상표 3)		
제18류의 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁, 스편지레더, 의혁지, 인조모피 등 상품류 구분 제25류의 가죽신, 골프화, 구둣창, 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 레이스부츠 등	운동화	의류, 신발, 모자		

13. 제119조 제1항 제3호

(구) 제73조 제1항 제3호

가. 상표 불사용에 해당한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호	면
HYUNDAI (상표등록 제244689호 분할이전등록번호 제1호 일부 취소)	 (실사용상표1)	■ **심판원 2022.08.30.** 2020당1765(기각) ■ **특허법원 2024.01.25.** 2022허5188(심결취소) ■ **심판원 2024.07.19.** 2024당(취소판결)13 (인용)	425
	 (실사용상표2)		
상품류 구분 제9류의 산업용X선기계기구, 지진탐광기계기구, 초음파응용탐지기, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터용 디스크드라이브 등	컴퓨터키보드, 마우스		

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
Avalon 아바론 (상표등록 제1066764호 취소) 상품류 구분 제5류의 살균제, 살충제, 강장제, 감각기관용약제, 해충구제제, 토양살균제, 가축의 병치료용 항생제제, 가금의 병치료용 항생제제 등	■ **심판원 2023.09.12.** 2022당797(인용) ■ **특허법원 2024.04.04.** 2023허13759(기각)	434
  (상표등록 제1349279호 취소) 상품류 구분 제43류의 레스토랑업(Restaurant services featuring non-alcoholic drinks, beverages, pastries, and confections)	■ **심판원 2023.06.28.** 2022당1224(인용) ■ **특허법원 2024.05.30.** 2023허12671(기각)	438
원시 (상표등록 제1422146호 일부 취소) 상품류 구분 제35류의 신선한 밀감 도매업, 신선한 밀감 소매업, 신선한 밀감 판매대행업 과실가공식품 판매대행업, 살아있지 않은 생선 판매대행업, 마케팅업 등 제42류의 홈페이지 및 웹사이트 디자인업 등 제43류의 관광숙박서비스업, 관광객숙박알선업, 관광음식점업 등	■ **심판원 2023.10.06.** 2021당3596(기각) ■ **특허법원 2024.05.29.** 2023허14035(심결취소) ■ **심판원 2024.09.04.** 2024당(취소판결)40 (인용)	443
플리츠맘 (서비스표등록 제347335호 분할이전등록번호 제1호 취소) 상품류 구분 제35류의 신선한 밀감 도매업, 신선한 밀감 소매업, 신선한 밀감 판매대행업 과실가공식품 판매대행업, 살아있지 않은 생선 판매대행업, 마케팅업 등 제42류의 홈페이지 및 웹사이트 디자인업 등 제43류의 관광숙박서비스업, 관광객숙박알선업, 관광음식점업 등	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3492(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허14462(심결취소) ■ **심판원 2024.10.17.** 2024당(취소판결)50 (인용)	449

PLEATSMOM (서비스표등록 제340308호 분할이전등록번호 제1호 취소) 서비스업류 구분 제35류의 가방 도매업, 가방 소매업 등	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3491(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허14479(심결취소) ■ **심판원 2024.10.17.** 2024당(취소판결)51(인용)	458
(주)아마존허브 (상표등록 제1359538호 일부 취소) 서비스업류 구분 제5류의 비타민제, 종합비타민제, 혼합비타민제, 단백질 식이보충제 등 서비스업류 구분 제29류의 가공된 우엉을 주성분으로 하는 건강보조식품, 가공된 인삼을 주성분으로 하는 건강보조식품 등 서비스업류 구분 제32류의 광천수 및 탄산수, 미네랄워터, 비타민이 함유된 광천수, 음료용 물, 채소주스음료 등 서비스업류 구분 제35류의 비타민제 도매업, 비타민제 소매업, 다이어트용 캡슐 도매업, 다이어트용 캡슐 소매업 등	■ **심판원 2023.11.29.** 2021당2136(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14639(청구기각)	466
AMAZONHERB (상표등록 제1359539호 일부 취소) 서비스업류 구분 제5류의 비타민제, 종합비타민제, 혼합비타민제, 단백질 식이보충제 등 서비스업류 구분 제29류의 가공된 우엉을 주성분으로 하는 건강보조식품, 가공된 인삼을 주성분으로 하는 건강보조식품 등 서비스업류 구분 제32류의 광천수 및 탄산수, 미네랄워터, 비타민이 함유된 광천수, 음료용 물, 채소주스음료 등 서비스업류 구분 제35류의 비타민제 도매업, 비타민제 소매업, 다이어트용 캡슐 도매업, 다이어트용 캡슐 소매업 등	■ **심판원 2023.11.29.** 2021당2135(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14646(청구기각)	472

 (상표등록 제1341230호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.16.** 2023당1980(인용) ■ **특허법원 2024.04.24.** 2024허10177(청구기각)	475
상품류 구분 제9류의 자동현금인출기(ATM), 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어 등		
크레타 (서비스표등록 제348471호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.22.** 2023당2322(인용) ■ **특허법원 2024.09.12.** 2024허10344(청구기각)	480
서비스업류 구분 제41류의 디지털사진촬영업, 사진촬영업, 사진촬영스튜디오 제공업 등		

등록상표(서비스표)	실사용표장	사건번호	면
지정상품(서비스업)	사용상품 및 서비스업		
SOCK STOP (상표등록 제928684호 취소)	sockstop (실사용상표1)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당1802(기각) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허11999(심결취소) ■ **심판원** 2024당(취소판결)67	490
	SOCKSTOP (실사용상표2)		
상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 스포츠전용 의류, 간호사용 가운, 겉옷, 골프복, 낚시복, 양말, 등	양말		
SOCK STOP (상표등록 제496158호 취소)	sockstop (실사용상표1)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당1797(기각) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허12008(심결취소) ■ **심판원 2025.01.09.** 2024당(취소판결)68 (인용)	493
	SOCKSTOP (실사용상표2)		
상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 스포츠전용 의류, 간호사용 가운, 겉옷, 골프복, 낚시복, 양말, 등	양말		

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
 (상표등록 제1402460호 취소) 상품류 구분 제9류의 보호 헬멧, 사이클용 헬멧, 스노우보드용 헬멧, 스포츠용 고글(스포츠용 안경), 스포츠용 헬멧, 승마헬멧, 안경 등	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1100(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12036(청구기각)	496
 (상표등록 제1402461호 취소) 상품류 구분 제12류의 경주용 자전거, 로드 바이크, 모터달린 자전거, 산악용 자전거, 외발자전거, 자전거 등	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1101(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12043(청구기각)	502
 (상표등록 제1388596호 취소) 상품류 구분 제25류의 골프바지, 모자, 셔츠, 사이클복, 스웨터, 아동복, 양말, 양복바지, 와이셔츠, 저지, 청바지 등	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1102(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12050(청구기각)	507
심팩 (상표등록 제913566호 일부 취소) 상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착 테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어 등	■ **심판원 2023.12.06.** 2023당1709(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10559(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11040(기각)	513

SIMPAC (상표등록 제913495호 일부 취소) 상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착 테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 식음료병뚜껑부착기, 병조림기계, 통조림기계 등	■ **심판원 2023.11.14.** 2022당2384(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10016(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11057(기각)	515
심팩 (상표등록 제913566호 일부 취소) 상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착 테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 식음료병뚜껑부착기, 병조림기계, 통조림기계 등	■ **심판원 2023.11.14.** 2022당2385(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10023(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11064(기각)	517
MG MAGSOL Magnet Solution (상표서비스표등록 제46942호 취소) 상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 기어, 비수송기계기구용 기어박스, 비수송기계기구용 링크, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 캠 등 상품류 구분 제35류의 비수송기계기구용 기어 도매업, 비수송기계기구용 기어 소매업, 비수송기계기구용 기어 판매대행업 등	■ **심판원 2024.01.03.** 2022당3480(인용) ■ **특허법원 2024.08.22.** 2024허10733(청구기각) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11095(기각)	519
MagHolder (상표등록 제992531호 취소) 상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 커플링{기계부품}, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 베어링{기계부품} 등	■ **심판원 2024.01.03.** 2022당3481(인용) ■ **특허법원 2024.08.22.** 2024허10740(청구기각) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11101(기각)	522

MDC (상표등록 제1006771호 취소)	■ **심판원 2024.01.03.** 2022당3482(인용) ■ **특허법원 2024.08.22.** 2024허10757(청구기각) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11118(기각)	526
상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 기어, 비수송기계기구용 기어박스, 비수송기계기구용 링크, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 캠 등		

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호	면
 (상표등록 제719227호 취소)	 (실사용상표1)	■ **심판원 2023.07.04.** 2022당866(인용) ■ **특허법원 2024.01.10.** 2023허12824(심결취소) ■ **심판원 2024.06.27.** 2024당(취소판결)10(기각)	530
	 (실사용상표2)		
상품류 구분 제9류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동 프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치	컴퓨터 소프트웨어, 네트워크 보안 소프트웨어(컴퓨터 방화벽 Intelligent Web Application Firewall) 등		
Legere (상표등록 제598217호 취소)	 (실사용상표)	■ **심판원 2023.05.03.** 2022당2607(인용) ■ **특허법원 2024.01.18.** 2023허11982(심결취소) ■ **심판원 2024.06.14.** 2024당(취소판결)14(기각)	535
상품류 구분 제3류의 나리싱크림, 립스틱, 마스카라, 선스크린크림, 스킨프레시너, 스킨밀크 등	모이스쳐라이징 아쿠아 젤 크림(Moisturizing aqua gel cream), 세럼(Serum), 스모그방지크림(Anti-smog cream), 씨씨크림(CC cream), 에센스크림(Essence cream), 에센스파운데이션(Essence foundation), 클렌징폼(Cleansing foam) 등		

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
010PAY (상표등록 제1023406호 취소)	■ **심판원 2023.07.12.** 2021당2337(기각) ■ **특허법원 2024.04.25.** 2023허13346(청구기각)	540
상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, IC카드, 집적회로가 내장된 카드 등		
KATANA GOLF (상표등록 제429841호 취소)	■ **심판원 2023.05.17.** 2020당2621(기각) ■ **특허법원 2024.01.19.** 2023허12091(청구기각) ■ **대법원 2024.05.30.** 2024후10221(기각)	548
상품류 구분 제18류의 스포츠가방 상품류 구분 제28류의 골프채(아이언), 골프퍼터, 골프클럽샤프트, 골프채그립, 골프헤드, 골프채커버, 골프헤드커버, 골프공, 골프용장갑 등		

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호	면
온새미로 (상표등록 제1109250호 취소)	ONSEMIRO (원고등록상표1) NO PANG! (원고등록상표2) NEW COAT (원고등록상표3) ONSEMIRO (원고등록상표4) ONSEMIRO (원고출원상표)	■ **심판원 2023.06.12.** 2022당3119(기각) ■ **특허법원 2024.07.25.** 2023허12435(청구기각)	552
상품류 구분 제2류의 내약품도료, 내화페인트, 도료, 목재용도료, 리포지셔너블 페인트패치, 방수도료, 알루미늄 페인트, 에나멜페인트, 오염방지 페인트, 수성도료, 유성도료, 지붕펠트용 도료, 코팅도료, 살균용 페인트, 단열 페인트 등	등록상표1: 제35류 사업 및 시장조사업, 기업경영업, 사업관리 및 경영업 등 등록상표2: 제2류 가정용 도료, 건물 외벽용 컬러페인트, 건축용 페인트 등 등록상표3: 제2류 가정용 도료, 건물 외벽용 컬러페인트, 건축용 페인트 등 등록상표4: 제37류 주택도장업, 아파트 도장업, 오피스텔도장업, 호텔도장업 등 출원상표: 제2류 내화페인트, 니스, 방청유, 보존용 방청제, 살균용 페인트 등		

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호	면
RAF SIMONS (상표등록 제722106호 일부 취소) 상품류 구분 제3류의 가정용 탈지제, 나리싱크림, 립스틱, 마스카라, 맛사지용 오일, 스킨밀크, 핸드크림, 향수 등 상품류 구분 제9류의 보통안경, 선글라스, 안경테, 구명보트 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 골프화, 축구화, 승마바지, 롱코트, 아동복, 슈트, 신사복, 청바지, 원피스 등	■ **심판원 2023.01.19.** 2021당1602(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허10897(청구기각) ■ **대법원 2024.09.13.** 2024후10443(기각)	562
RAFSIMONS (상표등록 제566605호 일부 취소) 상품류 구분 제3류의 스킨로션, 스킨크림, 아이섀도, 액체형향수, 자외선차단용화장품, 콜드크림 등 상품류 구분 제12류의 휠체어, 낙하산, 견인차, 모터보트, 글라이더, 케이블카, 냉동차, 캠핑카, 자전거, 자전거용바퀴 등 상품류 구분 제25류의 아동복, 반바지, 폴로셔츠, 카디건, 양말, 넥타이, 농구화, 모자, 잠바, 혁대, 가죽신 등	■ **심판원 2023.01.19.** 2021당1597(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허10903(청구기각) ■ **대법원 2024.09.13.** 2024후10450(기각)	569
SIMPAC (상표등록 제913495호 일부 취소) 상품류 구분 제7류의 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어, 농업용 엘리베이터, 데릭(Derrics), 동력잭, 랙구동잭, 로딩램프 등	■ **심판원 2023.12.06.** 2023당1708(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10542(심결취소) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11019(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)20	576

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호	면
vocavaca 보카바카 (상표등록 제1466031호 취소)	voca vaca (실사용상표1)	■ **심판원 2024.02.15.** 2023당1905(기각) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2024허11217(청구기각) ■ **심판원 2025.02.13.** 2024후11293(기각)	582
	vocavaca (실사용상표2)		
	vocavaca (실사용상표3)		
상품류 구분 제14류의 보석 및 귀금속, 핀(장신구), 목걸이(장신구), 팔찌(장신구), 보석제 키홀더, 가죽제 키홀더 등 상품류 구분 제18류의 가방, 휴대용 화장품가방(내용물이 없는 것), 휴대용 가방, 스포츠용 가방, 여행가방 및 트렁크 등 상품류 구분 제25류의 의류, 기성복, 아동복, 스포츠의류, 의복용 벨트, 모자, 신발, 방한용 마스크(의류), 스카프, 속옷 등	의류 등		

14. 권리범위확인심판

가. 권리범위에 속한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호	면
BAYCLUB (서비스표등록 제355097호 권리범위확인(소극))	DK THE BAY CLUB HOTEL	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3210(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10108(기각)	589
서비스업류 구분 제43류의 게스트하우스 서비스제공업, 관광객숙박알선업, 관광숙박업 등	상품류 구분 제43류의 레스토랑 및 호텔서비스업, 리조트호텔업, 여행자용 호텔예약업 등		

(서비스표등록 제392270호 권리범위확인(적극))		▪ **심판원 2023.09.06.** 2022당1424(인용) ▪ **특허법원 2024.11.15.** 2023허197(기각) ▪ **대법원 2025.03.13.** 2024후11514(기각)	596
서비스업류 구분 제43류의 간이식당 서비스업, 간이음식점업, 뷔페식당업, 샐러드바업, 셀프서비스식당업, 식당체인업 등	음식점업, 식당체인업		

나. 권리범위에 속하지 않는다.

등록상표(서비스표)	확인대상표장	사건번호	면
지정상품(서비스업)	사용상품(서비스업)		
더그로브 (상표등록 제1477001호 권리범위확인(적극))	PINE GROVE BAKERY CAFE	▪ **심판원 2023.04.11.** 2022당3353(기각) ▪ **특허법원 2024.01.17.** 2023허11432(기각)	600
상품류 구분 제43류의 과일 및 채소주스 전문점업, 과일카페업, 관광음식점업, 매장 내외 제공용 식음료 준비 및 제공업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업, 손님용 식음료 접대업, 카페 및 레스토랑서비스업 등	과일 및 채소주스 전문점업, 관광음식점업, 매장 내외 제공용 식음료 준비 및 제공업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업 등		
커피를 창밖을 그리고 그녀를 BARA BODA 바라보다 (상표등록 제1561223호 권리범위확인(소극))	Cafe 북한산 바라보다	▪ **심판원 2023.06.14.** 2022당684(인용) ▪ **특허법원 2024.04.04.** 2023허12527(기각)	605
서비스업류 구분 제30류의 커피향미료, 차(茶), 가공된 커피, 가공된 커피음료, 우유가 함유된 커피음료 등 서비스업류 구분 제35류의 과일주스 도매업, 과일주스 소매업, 천연커피원두 도매업, 천연커피원두 소매업 등 서비스업류 구분 제43류의 키즈카페업, 주점업, 다방업, 도넛가게 식음료 제공업, 셀프서비스 카페테리아업 등	카페업		

Dollar Book (상표등록 제1074648호 권리범위확인심판)	DOLLAR BOOK	■ **심판원 2023.12.14.** 2023당1455(기각) ■ **특허법원 2024.08.28.** 2024허10382(기각) ■ **대법원 2024.12.12.** 2024후10887(기각)	609
상품류 구분 제16류의 표지, 봉투, 나선철로 제본된 공책, 카드, 메모장 홀더, 초대장, 문방구용 문서홀더 등	표지, 인쇄물, 봉투		

www.kipo.go.kr

제33조 제1항 제3호
(구) 제6조 제1항 제3호

1. 제33조 제1항 제3호

(구) 제6조 제1항 제3호

가. 성질표시에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (2019년 상표등록출원 제169723호 거절결정불복)	■ **심판원 2023.06.22.** 2021원1123(기각) ■ **특허법원 2024.04.25.** 2023허13148(기각)
상품류 구분 제25류의 신발깔창(inner soles), 신발(footwear), 신발안창(soles for footwear), 신발깔창(비정형외과용 – insoles for shoe, not for orthopedic purposes)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2020. 6. 15. 원고에게 “이 사건 출원상표는 신발 등의 일반적인 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 상품 자체 또는 그 디자인 정도로 인식되어 지정상품에 사용되는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 위배된다. 다만, 출원 전에 상표를 사용한 결과, 수요자 사이에 해당 상표가 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 경우에는 해당 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표 등록을 받을 수 있다(상표법 제33조 제2항).”라는 내용[1]이 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2020. 12. 15. 이 사건 출원상표가 독특한 형상으로 식별력이 있고 사용에 의한 식별력도 갖추었다는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 4. 해당 의견서에도 불구하고 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는 거절이유가 해소되지 않았고, 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 이에 원고는 특허심판원에 해당 등록거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 해당 심판청구를 2021원1123호로 심리한 다음, 2023. 6. 22. “이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수

1) 의견제출통지서의 거절이유 중 상표법 제38조 제1항에 따른 지정상품의 상품명이 부적합하거나, 상품분류가 잘못 기재된 상품이라는 취지의 내용은 이 사건의 결론과 관련이 없으므로 생략한다.

있는 상표에도 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 출원상표는 원고가 판매하는 신발 제품 중 전 세계적으로 가장 널리 알려진 제품의 입체 형상이다. 원고는 오랜 기간 해당 제품에 대한 광고 및 판매 활동 등을 하였고, 그 결과 해당 제품의 입체 형상에 해당하는 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 수요자들 사이에 원고의 식별표지로 널리 알려졌다. 따라서 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이므로 상표법 제33조 제2항에 의해 상표등록을 받을 수 있다. 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원상표가 그 표장 자체로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 데는 이 사건 소송에서 당사자 사이에 다툼이 없다. 다만, 원고는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하므로, 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하여 상표등록을 받을 수 있는지 본다.

나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질·효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결, 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조). 출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

2) 판단

다음과 같은 이유로 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

가. 성질표시에 해당한다.

가) 이 사건 출원상표 ‘ ’는 입체 형상으로 된 상표로서, 이 사건 출원상표의 ① 갑피(Upper) 부분은 가죽 또는 이와 유사한 질감을 가진 두 개의 넓은 끈으로 구성되어 있고, 해당 끈에는 순차적으로 3개와 4개의 버클구멍이 새겨져 있으며, ② 안창(Insole) 부분은 코르크 질감으로 발바닥 형태에 맞게 굴곡이 있고, ③ 밑창(Outsole) 부분은 요철이 불규칙적으로 배열된 특징을 가진 형태를 취하고 있다. 이 사건 출원상표는 거래사회에서 그 지정상품인 신발 중 특히 슬리퍼에 일반적으로 사용되는 형상이거나, 그러한 일반적인 형상에 편안함과 안정성 등 기능성 강화를 목적으로 변화를 준 것으로 보일 뿐이지 이례적이거나 독특한 형상으로서 특징을 가진 것으로 보이지 않는다. 이처럼 지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.

나) 이 사건 출원상표는 원고가 제조·판매하는 ‘애리조나(Arizona)’라는 슬리퍼(이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)의 기본 형상이고, 해당 제품은 2004년경 국내에 처음 출시된 이래 현재도 꾸준히 판매되고 있는 것으로 보인다. 그러나 이 사건 제품이 그 지정상품인 신발에서는 물론 세부 품목인 슬리퍼 부분에서 어느 정도의 시장 점유율을 차지하는지 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 브랜드인 ‘버켄슈탁’은 국내 대표적인 인터넷 쇼핑몰인 네이버 쇼핑 중 샌들 또는 슬리퍼 항목의 대표 브랜드에 포함되지 않는다는 사실이 인정될 뿐이다(네이버 쇼핑에서 샌들 또는 슬리퍼 부분의 대표 브랜드 이외 나머지 브랜드를 보기 위한 버튼을 눌러야 비로소 원고의 브랜드가 나타난다. 갑 제38, 39호증, 을 제4호증).

다) 이 사건 제품을 다룬 기사 및 블로그(갑 제20, 21호증) 등에 의하면, 이 사건 제품은 원고의 슬리퍼 제품 중 가장 널리 알려진 제품이고, 국내에서도 상당한 호응을 얻은 것으로 보이기는 한다. 그러나 해당 기사 및 블로그의 글은 객관적인 시각에서 작성되었다기보다는 광고 및 홍보 목적으로 작성된 것에 가깝다. 나아가 해당 기사 및 블로그의 내용에 의하더라도, 이 사건 제품이 수요자들에게 인기를 끈 것은 안창의 인체공학적 설계와 발바닥의 모양에 따라 변형되는 코르크 재질의 편안함 등과 같은 기능적인 요소와 특별히 유행을 타지 않는 무난한 디자인이 복합적으로 작용한 결과일 뿐, 다른 슬리퍼와 확연히 구분되는 형상의 독특한 개성이 주된 요인이 된 것은 아닌 것으로 보인다. 이 사건 제품을 착용한 국내 또는 해외 연예인에 관한 기사나 방송 장면(갑 제14, 15, 16호증)은 대부분 해당 연예인의 일상이나 리얼리티 예능에서의 모습을 다룬 것들로서, 해당 매체가 전달하려는 주된 메시지는 해당 연예인들의 의외로 소박한 매력과 편안함을 추구하는 실용적인 면과 더불어 유명 연예인들도 선택할 만큼 이 이 사건 제품의 품질이나 기능성이 좋다는 데 있는 것으로 보인다. 해당 매체를 접한 사람들이 이 사건 제품의 형상 자체에 크게 주목했을 것으로 보이지는 않는다.

라) 이 사건 심결일 무렵 각기 다른 업체들이 아래와 같이 이 사건 출원상표와 유사한 슬

리퍼를 다수 출시한 상태였다(갑 제23, 24호증, 각 가지번호 생략, 이하 같다).

갑 제23호증

이처럼 이 사건 심결일 무렵 이 사건 출원상표와 유사하면서도 각기 출처가 다른 슬리퍼가 이미 다수 존재했던 점을 고려하면, 수요자 또는 거래자가 이 사건 출원상표를 접했을 때 해당 입체 표장을 특정인의 상품표지로서 인식할 수 있다고 단정하기 어렵다. 한편, 해당 업체들은 자신들의 제품을 "버켄 스탁 스타일", "버켄 스타일", "버켄 st"라는 등의 문구로 홍보한 것으로 보인다(갑 제23, 24호증). 시장의 수요자들은 해당 문구를 보았을 때 해당 제품들이 이 사건 제품으로부터 디자인을 착안하였다는 것을 인식하는 한편으로 해당 제품들의 출처가 원고가 아니라는 것 역시 쉽게 인식할 수 있었을 것으로 보인다.

마) 원고가 이 사건 제품을 위하여 어느 정도의 광고 활동을 했는지 알 수 있는 광고비 집행 내역과 같은 객관적인 자료가 없다. 원고가 이 사건 제품에 대한 광고 활동을 입증하는 자료로서 제출한 것은 패션 잡지 또는 일간지 등의 홍보성 기사(갑 제14, 17, 20호증), 연예인을 통한 간접광고(갑 제16호증), "좋아요" 개수 또는 조회 수가 1,000회 미만인 SNS 게시물(갑 제18호증) 등인데, 이와 같은 광고 활동이 이 사건 제품의 인지도에 미친 영향은 그리 크지 않을 것으로 보인다. 나아가 원고가 이 사건 심결일 무렵 이 사건 제품에 대한 집중적인 광고·선전을 하여 단 기간에 인지도가 급상승하였다고 볼 만한 증거도 없다.

바) 한국갤럽은 원고의 의뢰에 따라 조사 지역은 서울 및 4대 광역시(부산, 대구, 대전, 광주), 조사 대상은 최근 2년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 20~49세 남·여로 하여 500명을 대상으로 신발 형상에 대한 수요자 인식을 조사하는 설문조사(갑 제22호증, 이하 '이 사건 설문조사'라 한다)를 시행하였다. 해당 설문조사 결과에 의하면, 이 사건 제품을 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 75.8%이고, 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 비율이 64.2%이며, 브랜드의 이름을 알고

있다고 응답한 사람들 중 81.6%는 해당 브랜드가 원고라고 명시한 사실은 인정된다. 그러나 해당 설문조사 결과는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 충분한 증거가 된다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 앞서 본 바와 같이 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우 식별력 취득 판단의 기준일은 심결일이다. 그런데 이 사건 설문조사는 이 사건 심결일인 2023. 6. 22.로부터 약 3년 8개월여 전에 해당하는 2019. 9. 6.부터 같은 해 10. 14.까지 기간 동안 이루어졌다. 이 사건 설문조사가 심결일 무렵 이 사건 출원상표의 식별력 취득 여부를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

(2) 이 사건 설문조사의 조사 기간 이후 심결일까지 이 사건 출원상표의 식별력이 유지되었다고 인정할 증거도 없다. 오히려 2012년부터 2023. 6.경까지 이 사건 제품의 판매 수량 및 매출액 변화 추이를 살펴보면(갑 제7호증), 이 사건 제품의 판매실적은 2016년 정점을 찍은 이래 추세적으로 감소하는 경향을 보이다가 이 사건 설문조사 이후인 2020년부터 급격히 하락한 것을 알 수 있다.[2)]

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017
수량(켤레)	29,300	46,000	35,800	231,000	655,650	333,850
매출액(EURO)	435,000	730,200	630,000	3,820,000	9,460,500	5,125,200
연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023. 6.
수량(켤레)	263,100	419,525	362,738	210,993	556	7,836
매출액(EURO)	4,100,000	6,303,382	5,998,446	3,407,935	27,618	248,349

(3) 상표심사기준에서는 “소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하고, 설문에 응답한 표본수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다.”라고 규정하고 있다(상표심사기준 제4부 제9장 참조). 그런데 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명이다.

(4) 또한, 이 사건 설문조사는 불특정 다수가 아닌 여론조사 기관인 한국갤럽이 보유한 응답자 풀에서 추출한 표본을 대상으로 한 것이므로 해당 표본이 전체 수요자를 대표한다고 보기 어렵다. 더욱이 이 사건 설문조사는 조사 대상을 최근 2년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 20~49세 남녀로, 조사 지역은 서울 및 4대 광역시(부산, 대구, 대전, 광주)로 한정하였는데, 이 사건 출원상표의 지정상품인 신발이 생활필수품 중 하나인 점을 고려하면 위와 같은 모집단 제한이 적절하다고 보기 어렵다.[3)]

(5) 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 75.8%이기는 하다. 그러나 앞서 본 바와 같이 여러 각기 다른 업체들이 국내에서 이 사건 제품과 유사한 슬리퍼를 판매

2) 원고가 국내 유통 계약을 변경한 것은 2022년경인 것으로 보이므로(갑 제9호증), 2020년과 2021년 판매 실적의 추세적인 하락은 유통방식의 변화만으로는 설명되지 않는다.

3) 이 사건 설문조사에 응답한 사람 중 “사무/기술직”이 전체의 49%를 차지하고 있는데, 이는 일반적으로 알려진 우리나라의 직업 분포와는 거리가 먼 것으로 보인다. 해당 직업 분포는 해당 설문조사의 모집단 성격의 일면을 보여주는 측면이 있다고 판단된다.

한 점, 해당 업체들이 자신들의 제품을 이 사건 제품과 같은 스타일의 제품이라고 홍보한 점 등을 고려하면, 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 응답한 사람에는 이 사건 제품의 출처가 아닌 "특정 브랜드 스타일" 제품이라고 인식하고도 위와 같이 응답한 사람도 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고, 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 상표법 제33조 제2항에도 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
QRBANK (2021년 상표등록출원 제179593호 거절결정불복)	■ **심판원 2023.10.25.** 2022원350(기각) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14202(기각)
제36류 은행 및 보험업, 온라인 및 모바일 뱅킹업, 현금 및 외환거래업, 금융 및 통화거래업, 모바일 및 인터넷 결제 중개서비스업, 고객카드/신용카드 및 직불카드 서비스업 등	

1. 이 사건 심결 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 10. 27. 원고에게, "이 사건 출원상표 중 'QR'은 'QR코드'를 의미하여 지정상품의 성질(제공내용 등)을 표시한 것이고, 'BANK'는 장소적 의미로 식별력이 없으며, 표장 전체로도 'QR코드를 사용하는 은행' 정도의 의미 외에 식별력 있는 새로운 관념이 형성되는 것이 아니어서 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 따라 등록받을 수 없다."라는 거절이유를 포함한 의견제출통지를 하였다.

2) 원고가 2021. 12. 20. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 1. 20. '거절이유가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 2022. 2. 18. 위 거절결정에 불복하는 심판을 청구했으나, 특허심판원은 2023. 10. 25. "이 사건 출원상표는 지정상품에 관하여 상품의 용도, 효능 등을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 수요자가 누구의 업무

에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하며, 상표법 제33조 제2항이 정한 '사용에 의한 식별력'을 인정할 근거도 없다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2022원350).

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 아래와 같이 상표법 제33조 제1항 제3호나 제7호에 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

가. 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 이 사건 출원상표에서 "QR" 부분은 일의적으로 'QR코드'를 떠올리게 한다고 할 수 없고, 우리나라의 외국어 보급 정도를 고려하면 'QR코드' 개발사가 그 이름을 붙일 때 착안한 'Quick Response(신속 대응)'로 관념될 수 있다. 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 '신속하게 대응하는 은행'이라는 의미로 관념된다. 이 사건 출원상표의 "QR" 부분이 'QR코드'를 떠올리게 한다고 보더라도, 'QR코드'가 직접 은행 및 보험업 등의 내용을 이룬다고 볼 수 없다. 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질(제공 내용 등)을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없다.

나. 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 이 사건 출원상표는 "QR" 부분과 "BANK" 부분을 같은 글씨체로 띄어쓰기 없이 결합하여 만든 조어상표이고, "BANK" 부분의 식별력이 미약하기 때문에 전체로서만 관찰, 호칭, 관념된다. 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 현실적으로 널리 사용되는 상표라고 볼 수 없고, 특허심판원의 인터넷 검색 결과만으로 독점적응성을 부정할 수 없다. 특허청이 "QR"이나 "BANK"가 다른 단어와 결합되었을 때 식별력을 인정하여 상표등록을 받아준 사례도 다수 있다. 이 사건 출원상표도 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표라고 단정할 수 없다.

3. 판단

가. 관련 법리

1) 상표법 제33조 제1항 제3호는 '상품의 산지・품질・원재료・효능・용도・수량・형상・가격・생산방법・가공방법・사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 등 참조).

2) 어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 이때 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 되지

아니하며, 그 지정상품이 전문가들에 의하여 소비되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 기술적 표장에 해당하는지를 판단하여야 한다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결, 위 2022후10128 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 갑 제10, 11호증, 을 제1 내지 10호증 각 기재 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 출원상표는 문자 "QR"과 문자 "BANK"가 조합된 결합상표이다. 비록 두 단어가 검은색의 평범한 글씨체로 쓰여 있고 두 단어를 띄어 쓰지도 아니하였지만, "QRBANK" 자체가 따로 단어를 구성하지는 않으므로, 우리나라의 외국어 보급 정도에 비추어 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 두 단어를 조합한 상표임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.

2) "BANK"는 '은행, 통장에 돈을 넣다, 예금하다, 은행과 거래하다' 등을 의미하는 말로, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '은행 및 보험업' 자체를 지시 또는 암시하거나 그러한 서비스가 제공되는 장소, 서비스 제공자 등을 가리킨다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표에서 "BANK" 부분은 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약하다.

3) 일반 수요자는 "QR" 부분을 보고서, 원고가 주장하는 것처럼 마케팅용어 'Quick Response (System)', 무역용어 'Quantitative Restriction(양적 제한)', 체스용어 'Queen's Rock'과 같은 대중적으로 친숙하다고 보기 어려운 개념을 떠올리기보다는, 스마트폰이 보편화되면서 광범위하게 활용되고 있는 'QR코드'를 바로 떠올릴 것으로 보인다.

오늘날 QR코드는 공공기관 서비스,[4] 전자금융, 음식점 등에서의 주문, 대중교통 승차권, 입장권,[5] 웹사이트 링크 등 여러 분야에서 정보를 효율적으로 저장·전달하는 데 활용되고 있다. 국내 은행들도 QR코드로 다양한 서비스를 제공하고 있고(을 제1, 2, 3호증), 외국이나 인터넷에서는 "QR Bank", "QR Banking"이라는 말 자체가 보통명사처럼 쓰이기도 한다(을 제6 내지 10호증). 따라서 이 사건 출원상표를 접한 일반 수요자들은 그것이 QR코드를 활용한 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹을 가리킨다고 여길 것이다.

4) 결국 이 사건 출원상표는 지정상품인 은행 및 보험업 등과 관련하여, 제공되는 서비스의 내용이나 서비스 제공방법 등을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보아야 한다. 원고 측도 자신의 서비스를 홍보하면서, "QR을 통해 다양한 사업을 진행"한다거나, "전 세계 모든 실물 및 가상자산 간편 결제를 '하나의 분류 QR'을 통해 이용할 수 있다."라거나, "은행, 송금, 카드, 간편 결제, 포인트/마일리지, 가상자산 거래소 등과 관련한 서비스에 QR코드가 사용된다."라는 등으로 "QR"을 상표로서보다는 보통명사로 사용하고 있다(을 제5호증).

---

4) 특허청 특허정보 검색서비스(KIPRIS)도 특허, 상표, 디자인 각 항목에 QR코드를 포함하여 정보를 제공한다.

5) 코로나19 바이러스가 유행하였을 때 전자예방접종증명서가 포함된 'QR체크인'이 활용되기도 하였다.

5) 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 누구에게나 필요한 표시여서 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않고, 특정인이 사용하더라도 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 것인지를 식별할 수 없는 상표에도 해당한다.

6) 한편 원고의 주장대로, QR코인 QR coin(제337566호, 제36류 온라인뱅킹업 등), QRro(제1362185호, 제36류 은행업 등), 썸QR(제1493981호, 제36류 은행업 등),

(제1712613호, 제36류 전자결제서비스업 등), 큐알 박스 QR BOX(제1733195호, 제36류 온라인뱅킹업 등), QRsPAY(제1612163호, 제36류 은행 및 보험업 등) 같이 "QR"을 포함한 결합상표가 은행업 등에 관하여 등록된 사실이 인정되기는 한다.

그러나 위 상표들은 지정상품에 관하여 임의적이거나 암시적인 문자, 도형, 색깔 등 다른 요소가 결합되어 기술적 표장'만으로' 된 상표로 보기 어렵거나, 설령 그렇게 볼 여지가 일부 있다고 하더라도 이 사건은 표장이 다른 별개 사건이므로, 종전 심사 사례나 다른 상표 등록례를 들어 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다고 볼 수 없다[원고가 제시한 BANK ONE 뱅 크 원(제58024호, 제36류 대부 금융업 등), 케이뱅크(제137548호, 제36류 "핸드폰을 이용한 금융결재서비스업"[6] 등), Share Bank(제1405480호, 제36류 은행업 등), 셀프뱅크 SELFBANK with STM(제1443610호, 제36류 은행업 등) 같이 "뱅크(Bank, BANK)"를 포함한 다른 상표들에 관하여도 마찬가지로 말할 수 있다].

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 한다. 따라서 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

---

6) 전산상 지정상품이 "현금결'재'용 멤버쉽신용카드발행업", "핸드폰을 이용한 금융결'재'서비스업" 등으로 등록되어 있으나, "현금결'제'용", "금융결'제'서비스업"이라고 써야 한다.

제33조 제1항 제3호

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
DIGI MICROCONTROLLER ASSIST (국제상표등록출원 제1537044호 거절결정불복)	■ **심판원 2023.11.07.** 2022원1638(기각) ■ **특허법원 2024.07.25.** 2023허14622(기각)
상품류 구분 제9류의 Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2022. 7. 28. '이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도·효능 등을 직접적으로 기술하는 것이고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.'는 이유로 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 9. 7. 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원1638호로 심리한 다음, 2023. 11. 7. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증(가지번호 포함)의 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표 중 'DIGI' 부분은 'DIGITAL' 이외에도 여러 가지의 사전상 의미를 가지고 있고, 'DIGITAL MICROCONTROLLER ASSIST'는 이 사건 지정상품의 거래계에서 '디지털 마이크로콘트롤러를 보조하는 것'이라는 의미로 사용되고 있지 않다.

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호나 제7호에 해당하지 아니하므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호는 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게

나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 등 참조).

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 판단

앞서 든 증거, 갑 제8 내지 10, 12 내지 17호증, 을 제1 내지 4호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에서 정한 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 출원상표는 영문자 'DIGI', 'MICROCONTROLLER', 'ASSIST'가 띄어쓰기로 분리되어 있고, 동일한 서체와 크기로 결합된 영문 표장이다. 이와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념이 형성된다고 보기 어렵고, 띄어쓰기로 분리되어 있어 서로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으며, 우리나라의 일반적인 영어 보급 정도에 비추어 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 영어단어를 3개를 조합한 상표임을 직감할 수 있을 것이다.

2) 이 사건 출원상표 중 'MICROCONTROLLER' 부분은 '고성능으로 프로세서를 제어하는 장치 또는 시스템'[7] 등을, 'ASSIST' 부분은 '돕다, (어떤 일에) 도움이 되다' 등을 각 의미하는 영어 단어로, 이를 합한 'MICROCONTROLLER ASSIST'는 '프로세서 제어를 지원하는 것', '마

7) 컴퓨터인터넷IT용어대사전, "마이크로컨트롤러[microcontroller]", 네이버지식백과, https://terms.naver.com/entry.naver?docId= 829321&cid=42344&categoryId=42344(2011. 1. 20.)

이크로콘트롤러 보조기' 등의 관념으로 인식되고, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품인 'Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor'의 용도, 효능 등을 직접적으로 표시한 것으로 볼 수 있다.

인터넷 백과사전 위키피디아(Wikipedia)에 'Digi'는 'digital'의 줄임말로 기재되어 있고, 네이버 어학사전에 'digi'는 'digital'의 접두어(Prefix)로 기재되어 있으며 예시로 'digi-TV(디지털 텔레비전)', 'Digi-Novel(디지털 소설)' 등을 들고 있다. 또한, 인터넷에는 'ChatGPT 시대에 대응하기 위한 DIGI.AI 공개', '디지택트(Digi-tact/ Digital+Contact의 합성어) 전략을 강화한...', '후기정보산업화사회는 디지털과 아나로그가 합쳐지는 디지로그(digi-log) 시대가 될 것', '디지택트(Digi-tact)는 디지털(Digital) 기술을 이용해 대면방식의 소통...', '디지컬쳐(Digi-culture)로의 전환...' 등과 같은 내용의 기사가 다수 게재되어 있고, 그 게재일은 이 사건 심결일인 2023. 11. 7. 이전이다. 이에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 'DIGI' 부분은 일반 수요자나 거래자에게 그 지정상품과의 관계에서 'DIGITAL'의 줄임말로 인식될 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 출원상표 중 'DIGI' 부분 또한 그 지정상품의 용도, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 있다.

결국, 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 'Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor'의 용도, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

3) 또한, 이 사건 출원상표는 '디지털 프로세서 제어를 지원하는 것', '디지털 마이크로콘트롤러 보조기' 등으로 관념되므로, 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하고, 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관한된 상품을 표시하는 것인가 식별할 수 없는 상표에도 해당한다.

4) 원고는, 특허청이 'DIGI' 부분이 포함된 표장의 식별력을 인정하여 등록한 사례가 있고, 외국에서 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 출원하여 등록받은 사례도 있음을 들어 이 사건 출원상표가 국내에서 등록되어야 한다고 주장한다.

그러나 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조). 또한, 이 사건 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 등 판결 참조).

따라서 원고의 이 주장은 받아들일 수 없다.

가. 성질표시에 해당한다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
Aquaterior 아쿠아테리어 (2019년 상표등록출원 제166340호 거절결정불복)	■ **심판원 2024.06.14.** 2022원2335(기각) ■ **특허법원 2024.12.20.** 2024허13831(기각) ■ **대법원 2025.04.03.** 2025후10112(기각)
상품류 구분 제21류의 감광유리(건축용은 제외), 곤충용 실내테라리움, 관구(管球)유리(건축용은 제외) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 10. 30. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 스이사쿠 가부시키가이샤가 2020. 11. 30. 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 해당하여 거절되어야 한다는 취지로 상표등록이의신청을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2022. 5. 26. “이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다.”라는 이유로 의견제출통지를 하였으며, 원고는 2022. 9. 25. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다는 취지의 의견서를 제출하였다.

3) 특허심판원은 2022. 11. 25. “이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다.”라는 이유로 이의결정을 하였고, 같은 날 이의결정과 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

4) 이에 원고는 2022. 12. 23. 특허심판원 2022원2335호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2024. 6. 14. “이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표의 영문자 'Aquaterior'는 단순 조어로, 'Aqua'와 'terior'로 분리관찰하여 인식할 이유가 없고, 분리관찰된다고 하더라도 'terior'를 일반수요자 및 거래자가 '실내를 장식하는' 등의 관념이 있는 'interior'로 직감할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 '수족관, 수족관용 덮개, 수족관용 뚜껑, 수족관용 자기제 장식물, 수족관용 장식품' 등 지정상품과의 관계에서 '수족관을 꾸미기 위한 용품'이라는 의미가 직감될 뿐 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 바람직하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

2) 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

3) 출원상표가 상표법 제33조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4.

13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 인정 사실

갑 제5, 8호증, 을 제1 내지 8호증(가지번호 있는 경우 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 심결 시를 기준으로 다음과 같은 사실이 각 인정된다.

1) 이 사건 출원상표를 구성하는 영문자 'Aquaterior'는 어학사전에서 찾아보아도 그 관념이 나오지 않는 조어로서, 영어로 '물, 수분'을 뜻하는 'aqua'와 '인테리어'를 뜻하는 'interior'의 합성어이다.

2) 특정 명사 뒤에 '인테리어(interior)'의 첫음절(in)을 뺀 '테리어(terior)'를 결합하여 '~를 꾸미는 것'이라는 의미로 '플랜테리어', '펫테리어', '플라워테리어', '인스타테리어', '데스크테리어', '커피테리어' 등이 사용되어 왔다. 특히 '플랜테리어(planterior)'는 네이버 사전에 '소품으로 식물이나 화분으로 포인트를 주는 인테리어', '펫테리어'는 네이버 지식백과에 '반려동물을 위한 인테리어'라고 설명되어 있다.

게시일	게시 내용
2020. 10. 16. (을 제1호증)	브라보마이라이프 · bravo.etoday.co.kr › view **플랜테리어** '녹색손'을 향한 궁금증 10가지 2020.10.16. 인테리어 효과는 물론 힐링까지 선사하는 **플랜테리어**가 요즘 주목받고 있다. 누구든 차근차근 도전해본다면 자연이 깃든 아늑한 공간을 꾸밀 수 있다.
2023. 7. 12. (을 제1호증)	오피스디포 공식 블로그 · 2023.07.12. 오피스 **플랜테리어** 추천 식물 (interior)**플랜테리어**에 대한 관심이 급증하고 있습니다 특히 일부 기업에서는 사무실에 오래 머무는 직장인들을 위한 녹색 사무실 공간을 조성하여 식물을 통해 신체적, 정서적으로... 좋은 **플랜테리어** 식물을 소개해 드...
2023. 12. 7. (을 제1호증)	리빙포유 · 2023.12.07. **플랜테리어** 뜻 안방 거실 베란다 집안에 온통 식물 인테리어 안녕하세요 오늘은 **플랜테리어**에 대해 알아보려고 해요 여러분들 **플랜테리어** 뜻 알고 계시나요!? 우리 집에는 온통 **플랜테리어**로 인테리어 되어있어요! 거실, 베란다, 안방, 주방...

제33조 제1항 제3호

2024. 5. 14. (을 제1호증)	초만드는여자 캔들리 · 2024.05.14. 우리 집 거실화분 **플랜테리어** 효과 좋아 크고 작은 화분을 모아서 거실 **플랜테리어**를 완성했다. 모두 실내에서 잘 자라는 식물들로 인테리어 효과까지 좋다. 추운... 우리 집 거실 **플랜테리어**에는 라탄 소품들을 많이 활용...
2023. 6. 14. (을 제2호증)	**'펫테리어**(Pet+Interior)'가 뜬다 2023.06.14. 특히 사람과 반려동물 모두에게 만족감을 주는 공간 인**테리어**인 '**펫테리어**(Pet+Interior)'에 대한 관심이 높아지고 있다. 반려동물의 신체구조나 생활습관을 고려한 가구 시리즈는 물론, 반려동물 인증을 ...
2022. 12. 20. (을 제3호증)	Asella · blog.naver.com › asella_home 집안에 생기 한스푼, **플라워테리어**하기 좋은 **꽃** 추천 2022.12.20. 그래서 준비해본 **플라워테리어**하기 좋은 **꽃** 추천 포스팅! 많은 분들께 도움이 되었으면 하는 마음으로 글작성을 시작해본다. 집안에 생기를 불어넣어 주고 싶을때 꽃보다 더 좋은 것이 있을까 싶다. 단정히...
2023. 1. 21. (을 제3호증)	프로사부작러의 DIY 리빙아뜰리에 · 2023.01.21. **플라워테리어**에 빠진 새댁 : 이케바나 화병 잘 사용하는 방법 (... 그래서 신혼 집에도 저렴하게 꽃을 구매해서 종종 #**플라워테리어** 를 해두고 힐링하고는 합니다:) 오늘도 예쁜 꽃을 담아볼게요. 꽃 저렴하게 구매하는 팁 꽃 값이 비싸기 때문에, 동네... 기분 전환이 필요하거나 신혼...
2023. 3. 2. (을 제3호증)	로지 HOME · blog.naver.com › gyunny_ 프리지아로 화사함가득 봄맞이 **플라워테리어** 2023.03.02. 안녕하세요 ヽ(✿°▽°)ノ '**플라워테리어**'라고하면 거창해보이지만 그럴것도없이 그냥 꽃을 한단 사다가 툭 놓아두는것만으로도 집이 화사해지니 바로 **플라워테리어**지요. 봄이 되면 제일먼저 눈에 띄는 ...
2023. 11. 14. (을 제3호증)	하늘색꿈 · 2023.11.14. 감성 홈스타일링 **플라워테리어** 내가 고른꽃으로 화병꽃이 화병... 감성 홈스타일링, 집안에 플라워를 더해봤어요. 꽃을 좋아하다보니, 종종 꽃을 사서 화병꽃이를 해서 **플라워테리어**하는걸 좋아하는데요. 꾸까나 어니스트플라워 같은 온라인 꽃집에서... 감성 홈스타일링 **플라워테리어**를...

가. 성질표시에 해당한다.

2015. 12. 1. (을 제8호증)	싸이코짱가의 쪽방 · 2015.12.01. 인스타**테리어**Insta-**terior**의 심리 요즘 인스타그램에 자기 집 인**테리어** 자랑하는 사진들을 Insta-**terior** 부
2024. 5. 30. (을 제8호증)	오디오캠프 · 2024.05.30. 원목 데스크**테리어**:책상 위의 힐링 공간 이렇게 책상을 본인의 취향과 작업 방식에 맞도록 아름답게 꾸미는 행위 를 책상(Desk)과 인**테리어**(Interior)를 합쳐 "데스크**테리어**(Desk-**Terior**)"라 고 부르기도 합니다. 미니멀리즘이나 맥시멀리즘 등 생활 양식과 관련...
2014. 11. 16. (을 제8호증)	프라임경제 · 2014.11.16. 만능신입 도와주는 '데스크**테리어**' 미생 완생법은? 이제 막 사회에 첫발을 내딛는 '안영이' 같은 여성 신입사원들이 업무시간 대부분을 보내게 될 책상 위의 스마트한 '데스크**테리어**(desk-**terior**, 데스 크와 인**테리어**의 합성어)' 방법을 알려주는 팁들이 온라인을 통해 공개...
2017. 9. 10. (을 제8호증)	사랑하는 웅쓰 이야기♥ · 2017.09.10. 은평구 맛있는 coffee **terior**(커피**테리어**) 친구가 평소에 가보고 싶어한 커피**테리어** 응암동 이마트 옆에 위치한 분 위기 좋은 커피숍 내가 좋아하는 식물들이 입구에 짝~~ 카라 영지 언니 가 한다는 커피숍은 들어가서 보니 영지의 사진으로 많이 꾸며 있었다^...

3) '아쿠아테리어'는 아래와 같이 중앙일보, 네이버 블로그 등에 '아쿠아'와 '인테리어'의 합성어로 '수조를 아름답게 꾸미는 것'이라는 의미라고 설명하는 글들이 다수 게시되었고, SBS 뉴스 '생생지구촌'에서도 색다른 수족관으로 '아쿠아테리어'에 관하여 방송한 바 있다.

게시일	게시 내용
2020. 10. 22. (갑 제8호증의 2)	<중앙일보> **작은 어항? 지금은 아쿠아 스케이프** 요즘은 물고기 집 수준의 어항을 넘어, 수조를 아름답게 꾸미는 '아쿠아테리어(아쿠아+인테리어)'가 대세다. 수초·산호·돌·나무 등을 이용해 수조 안에 계곡과 폭포 등 자연경관을 꾸미는 수중 조경 '아쿠아 스케이프'가 대표적이다. 물고기의 성질과 특성, 서식지에 대한 이해를 기본으로 수조를 아름답게 꾸미는 게 핵심인데 아쿠아리스트의 미술적 감각이 그대로 드러나 하나의 예술 작품으로도 평가받는다.
2021. 3. 15. (갑 제8호증의 3)	<중앙일보> 코로나바이러스감염증-19(코로나19)로 인해 집에서 머무는 시간이 길어지면서 취미활동으로 자신만의 어항에 관상어를 키우고, 물멍(물을 보며 멍하게 있는 상태)을 하며 힐링하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 아쿠아테리어(아쿠아스케이프+인테리어)가 인기를 끌며 수조 속에 수초·나무·돌을 이용해 원하는 풍경을 만드는 아쿠아스케이프·수조 조경에 대한 관심도 커지고 있죠. 소중 학생기자단도 관상어나 수초 등 수중생물을 키우며 즐기는 '물생활'을 시작해 보기로 했습니다. 아쿠아테리어의 매력과 물멍에 빠져보고 초딩 아쿠아스케이퍼로 변신해 나만의 작은 바다도 만들어봤어요.

제33조 제1항 제3호

2021. 7. 25. (갑 제8호증의 4)	코로나 때문에 밖에 나가지도 못하고, 그러면서 자연스럽게 인테리어에 관심이 더 많이 가게 되는 거 같아요. 집에 있는 시간이 늘어나면서 자연스럽게 생겨난 현상인 것 같아요. 요즘 근데 집에서 수족관을 꾸미는 분들이 많아졌다고 하는데요, "아쿠아스케이퍼" 라고 불리우는 , 수족관을 전문적으로 꾸미고 기획하고 전시하는 전문직 분들의 작품을 볼 수도 있고 "아쿠아테리어"를 할 수 있는 가정내 수족관 용품들을 구매할 수 있는 곳이있다고 해서 찾아가 보았어요 (무슨 리포터 말투ㅋㅋㅋㅋㅋ 근데 진짜 찾아갔어욬ㅋㅋ) *아쿠아테리어란?* *아쿠아+ 인테리어를 합성한 말로,* *요즘 시국에 집에서 물멍하는 사람들이* *늘어나면서 최근 트렌드로 자리잡았어요*
2023. 8. 23.	'용인' **아쿠아테리어** 물멍 힐링 카페 [**아쿠아가든**] 후기 '**아쿠아가든**'의 **아쿠아테리어**(Aquaterior)는 어떤 모습? 「**아쿠아테리어**」는 'Aquascape(**아쿠아**스케이프)'와 'Interior(인**테리어**)'의 합성어로 기존 인**테리어**에 식물과 어류 그리고 파...
2024. 5. 26. (갑 제8호증의 5)	Merriman & Corporation merriman-and-co.tistory.com [Cafe] - 기흥 리빙파워센터 **아쿠아** 스케이핑, 수족관 **아쿠아테**... 2024.05.26. 있고, **아쿠아** 인**테리어**라는 개념의 **아쿠아테리어** 전문 업체로서 단순하게 수족관 카페를 보는 것 이상으로 물 생활을 시작하거나 물 생활을 하는 용품들이나 생물들 또한 구입... 우파루파(아홀로틀) 흔히 ...
2024. 1. 6. (을 제4호증)	유스티나 · blog.naver.com › writer_1001 **아쿠아**가든 가평 물고기 카페 수족관 카페 아이랑 가볼만한 곳 2024.01.06. 진짜 계속 물멍 하게 만드는 매력이 있는 **아쿠아**가든 가평점이에요 또한, **아쿠아테리어**는(Aquaterior)는 Aquascape(**아쿠아**스케이프)와 Interior(인**테리어**)의 합성어로 기존의 인**테리어**에 식물과 어류 그리...
2021. 10. 8. (을 제4호증)	<SBS 뉴스 생생지구촌> 침대 속에 물고기가?...색다른 수족관 '**아쿠아테리어**' / SBS / 생생지구촌 SBS 뉴스 Youtube · 2021.10.08. · 조회수 4,400
2021. 10. 8. (을 제6호증)	침대와 수족관이 만났는데요, 베트남 출신 재주꾼이 직접 만든 겁니다. 벽돌과 시멘트로 튼튼하게 뼈대를 세우고 정화 장치까지 장착해 색다른 형태의 수족관을 완성했는데요, 코로나19로 어디 갈 데도 마땅치 않고 집에서 슬기로운 물멍 생활을 하며 우울한 마음을 달랬으면 하는 바람에서 만들었다고 합니다. 아쿠아와 인테리어의 합성어인 '아쿠아테리어'라는게 바로 이런 것 아닌가요?

가. 성질표시에 해당한다.

4) ‘아쿠아테리어’는 ‘수족관(수조)을 꾸미는 것’이라는 관념으로 관련 물품을 판매하는 게시글에서도 다수 사용되고 있다.

게시일	게시 내용
2020. 11.	
2021. 4.	
2023. 12.	
2024. 1.	
2024. 4.	

다. 구체적 판단

1) 위 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표인 ’

제33조 제1항 제3호

Aquaterior
아쿠아테리어'는 일반 수요자들에게 그 지정상품인 '수족관, 수족관용 장식품' 등과 관련하여 '수족관을 장식하기 위한 용품'이라는 의미로 인식되어 그 지정상품의 용도를 표시하는 것으로 직감되므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 출원상표 'Aquaterior(아쿠아테리어)'는 '물, 수분'을 뜻하는 'aqua(아쿠아)'와 '(in)terior[(인)테리어]'가 결합된 문자상표이다.

나) 일반 수요자들에게 'terior(테리어)'는 '실내 장식'을 의미하는 'interior(인테리어)'로부터 파생되어 특정 명사 뒤에 결합하여 '~를 꾸미는 것'을 관념하게 하는 일종의 어미와 같이 사용되어 왔다.

다) 이 사건 출원상표의 'Aquaterior(아쿠아테리어)'는 '수족관(수조)을 꾸미는 것'이라는 관념으로 일반 수요자들이 사용하고 있고, '수조 장식 용품' 상품에 대하여 다수의 타인 출처에 의해 사용되고 있는 사례도 발견되고 있다.

2) 그리고 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 수족관을 꾸미는 물건 등과 관련하여 누구라도 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에, 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다고 봄이 타당하다.

라. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

4. 결론

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

나. 성질표시에 해당하지 아니한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
Smart PLATE (2021년 상표등록출원 제45115호 거절결정불복)	■ **심판원 2024.03.13.** 2023원147(기각) ■ **특허법원 2024.12.12.** 2024허11590(심결취소) ■ **심판원** 2025원(취소판결)9
상품류 구분 제9류의 전기식 계기패널, 텔레비전, 디지털 사이니지, 텔레비전장치, 모니터, 차량용 통신기계기구 등	

1. 거절결정 및 심결의 경위

1) 원고는 2021. 3. 5. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 6. 24. “이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘우수한 판’ 등의 의미가 있어 지정상품의 내용, 목적, 용도 및 품질 등을 직접적으로 나타내는 표시에 해당하고(상표법 제33조 제1항 제3호), 지정상품의 거래업계에서 다수인이 사용하고 있어 특정인에게 독점권을 부여하는 것이 적합하지 않은 표장에 해당한다(상표법 제33조 제1항 제7호).”라는 등의 내용이 담긴 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다.

2) 원고가 2022. 8. 24. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 10. 24. 해당 의견서에 의하더라도 2022. 6. 24. 자로 통지된 거절이유가 해소되지 못하였다는 이유로 상표등록 거절결정(이하 ‘**이 사건 거절결정**’이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 2023. 1. 25. 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 심판청구를 2023원147호로 심리한 다음, 2024. 3. 13. “이 사건 출원상표는 ‘우수한(또는 멋있는) 판(플레이트)이 결합되어 있는 모니터, 스마트폰, 컴퓨터’ 등으로 인식되어 지정상품의 내용, 품질, 형상 등의 의미로 직감된다. 또한, 이 사건 출원상표는 특정인에게 독점시키는 것이 공익상으로도 부적합한 면이 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 되므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당할 뿐만 아니라, 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하므로 이 사건 출원상표는 상표로 등록될 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘**이 사건 심결**’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어서는 안 된다. 이와 결론을 달

리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 이 사건 출원상표 자체로는 이 사건 지정상품의 내용, 품질, 형상 등이 직감되지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 뚜렷한 관념이 없는 조어 상표로서, 그 전체로서 “스마트 플레이트”로 호칭될 수 있고, 이와 같은 호칭이 널리 사용되는 용어라거나 특정인에게 독점시키기에 공익적 관점에서 불합리한 용어라고 보기 어렵다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

1) 이 사건 출원상표는 이 사건 지정상품의 내용, 품질, 형상 등을 의미하는 것으로 직감된다.

2) 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려할 때 상품의 출처 표시로서 기능하기 어렵고, 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 부적절하며, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별하기 곤란한 표장에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제33조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지・품질・원재료・효능・용도・수량・형상(포장의 형상을 포함한다)・가격・생산방법・가공방법・사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조). 상표가 지정상품의 산지・품질・원재료・효능・용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지・품질・원재료・효능・용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).

2) 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없는지 여부는 그 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에 있어서 일반수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정될 것이다.

어떤 상표가 같은 호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부는 일반 수요자의 인식을 기준으로 하고, 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결, 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결, 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 등 참조).

3) 출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호 해당 여부

앞서 든 증거들 및 갑 제6에서 10호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결 시점을 기준으로 보아 이 사건 출원상표는 이 사건 지정상품의 품질·용도·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다거나, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

1) 이 사건 출원상표의 의미

가) 이 사건 출원상표인 “Smart Plate”는 사전적으로 “똑똑한”, “영리한”, “우수한”, “컴퓨터로 조정되는(그래서 영리하게 여겨지는)”을 의미하는 “Smart”와 “접시”, “(금속으로 된)판”, “도금한 금속” 등을 의미하는 “Plate”가 결합된 문자 상표이다.

나) 그런데 “Smart”는 일반적으로 일반 수요자에게 ‘좋은 품질’을 의미하는 것으로 인식될 수 있고, 특히 이 사건 심결 당시 이 사건 지정상품과 같은 정보처리기기에서 상품의 일반 명칭과 결합하여 “스마트폰”, “스마트워치”, “스마트 TV” 등과 같이 전자제품을 지능형 제품으로 더욱 한정하는 수식어로 거래 사회에 널리 사용되고 있는 것으로 보인다. 이처럼 “Smart”는 이 사건 지정상품과의 관계에서 기술적 표장에 불과하여 식별력이 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표의 식별력 유무에 있어 “Plate”가 이 사건 지정상품과의 관계에서 식별력을 가질 수 있는지가 쟁점이 된다.

2) “Plate”와 이 사건 지정상품(특히 디스플레이 패널)과의 관계

가) “Plate”는 앞서 본 바와 같이 주로 평평한 판을 일반적으로 지칭하는 단어로서, 그 단어 자체는 이 사건 지정상품과 관련하여 산지・품질・원재료・효능・용도・수량・형상・가격・생산방법・가공방법・사용방법 또는 시기를 표시하는 의미를 담고 있지 않다.

나) 이 사건 지정상품은 모두 화면표시장치를 포함한다는 점에서 공통점이 있다. 그런데 화면 또는 화면표시장치를 지칭하는 데는 일반적으로 “디스플레이”, “패널” 또는 “디스플레이 패널” 등이 사용되는 것으로 보일 뿐(“디스플레이 패널” 자체가 이 사건 지정상품에 포함되어 있기

도 하다), “Plate”가 사용된다고 볼 만한 증거가 없다.

다) 비록 “Plate”가 “광 확산판(Light Diffusion Plate, LDP)”, “도광판(Light Guide Plate, LGP)”, “듀얼 플레이트 유기 발광 다이오드 디스플레이(Dual plate Organic Light Emitting Diode Display, dual plate OLED display, DOD)” 등 디스플레이와 관련된 기술용어 일부를 구성하는 단어로서 사용된 사례는 있으나, 해당 기술이 이 사건 지정상품과 관련하여 널리 사용되는 것으로 보이지 않을뿐더러 “Plate”가 해당 기술용어 내에서 그 기술의 핵심적인 성질 등을 직감하게 하는 단어로 사용된 것으로 보이지 않는다.

라) “Plate”가 기술용어의 일부로서 사용된 “자동차 번호판 인식(License Plate Recognition, LPR)”, “양각판 인쇄기(embossed plate printer)”, “전자 제판기(electronic plate making system)” 등이나, 다른 단어와 결합하여 상표로서 식별력을 인정받은 아래와 같은 사례들을 보더라도, “Plate”는 화면표시장치 이외에 다양한 기술분야 및 상품류에서 단순히 “평평한 판”을 의미하는 용어로서 사용되고 있는 것으로 보인다.

No.	표장	등록번호 (등록일자)	[류]지정상품	등록권자
1	Uni-Plate	40-1385588 (2018.8.8)	[6류]연합금판, 일반금속 및 그 합금, 강판, 도금강판 등	동국제강주식회사
2	디씨플레이트 D.C.PLATE	40-0714612 (2007.6.25)	[7류]인쇄판, 엘씨디(LCD) 배향막 인쇄판 등	디씨피 (주)
3	Multiplate	IR1161776 (2013.4.8)	[7류]금속, 폴리머 및 반도체의 표면처리용 기계 등	Atotech Deutschland GmbH
4	UNI PLATE	IR709093	[7류] 표면처리용 기계와 조립된 아연도금장치 및 설비	Atotech Deutschland GmbH & Co. KG Kommanditgesellschaft (limited partnership)
5	SoundPlate	40-1028237 (2014.3.18.)	[9류] 노트북컴퓨터, 스캐너, 외장형 컴퓨터용 디스크드라이브, 응용소프트웨어, 컴퓨터 등	엘지전자 주식회사
6	AN PLATE	IR1134302 (2012.5.15.)	[9류] 인쇄회로기판, 전자회로기판, 전자회로용 세라믹 기판, 전자회로용 알루미늄 기판 등	Denka Company Limited
7	SN PLATE	IR1134303 (2012.5.15.)	[9류] 인쇄회로기판, 전자회로기판, 전자회로용 세라믹 기판, 전자회로용 알루미늄 기판 등	Denka Company Limited

3) 일반 수요자 및 거래자의 인식

가) “Plate”가 사용된 “광확산판(LDP)”, “도광판(LGP)”, “듀얼 플레이트 유기 발광 다이오드 디스플레이(DOD)” 등 기술용어에 사용된 바 있음은 앞서 본 바와 같은데, 해당 기술용어는 물론 그 약어조차도 이 사건 지정상품의 일반 수요자에게 익숙할 것으로 보이지 않는다.

나) 구글에서 “Smart Plate”를 검색하더라도 이 사건 지정상품과 관련 있다고 볼 만한 검색 결과는 거의 확인되지 않고, 대부분 접시, 온수기, 영양제 등 이 사건 지정상품과 전혀 관계가 없어 보이는 상품에 사용된 사례가 확인될 뿐이다. “Smart Plate+”라는 표장이 온라인 교육용 태블릿에 사용된 사례는 확인되나(을 제2호증), 해당 검색 결과에 의하더라도, 그 온라인 교육용 태블릿의 내용 또는 기능 등을 막연히 짐작할 수 있을 뿐 직감할 수 없기는 마찬가지다. “Smart Plate”가 이 사건 지정상품의 일반 수요자에게 화면표시장치가 결합된 전자기기의 내용 또는 품질 등을 직감하는 것으로 인식될 수 있을 것으로 보이지 않는다.

다. 소결

이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
BAYCLUB (서비스표등록 제355097호 무효)	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3209(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10092(기각)
서비스업류 구분 제43류의 게스트하우스 서비스제공업, 관광객숙박알선업, 관광숙박업, 리조트숙박업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 11. 22. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 등록서비스표는 상표법 제33조 제1항 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.’고 주장하며 등록무효심판(이하 ‘이 사

건 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당3209호로 심리하여 2023. 11. 16. "이 사건 등록서비스표는 ① 그 지정서비스업에 대하여 식별력을 인정할 수 있으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않고, ② 그 지정서비스업과 관련하여 '물가에 있는 호텔'로 직감된다고 보기도 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단[8]에 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지[9]

이 사건 심결에는 아래와 같은 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

가. 특허심판원은 이 사건 심판청구 절차에서 직권으로 증거조사를 하였음에도 그에 대하여 원고에게 의견을 진술할 기회를 부여하지 않았으므로, 이 사건 심결에는 상표법 제144조 제5항[10]을 위반한 절차적 위법이 있다.

나. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미를 직감하게 하므로 지정서비스업의 제공 장소를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하고, 특정인에게 독점, 배타적으로 사용시키는 것 또한 공익상으로 타당하지 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

다. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자가 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'로 오인·혼동할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 절차적 위법 주장에 관한 판단

1) 원고의 주장

이 사건 심결은 "우리나라에서 BAY가 만(灣)의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵다."라

8) 이 사건 등록상표는 2016. 4. 5. 등록결정되었는데, 당시 적용되던 상표법은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다)이므로, 이 사건 심판청구 및 이 사건 심결은 구 상표법을 적용해야 한다. 이 사건 심결이 현행 상표법 규정을 적용한 것은 잘못이나, 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단은 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호 전단과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 심결의 위와 같은 잘못이 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 볼 수는 없다. 이 사건에서는 구 상표법을 적용하여 판단한다.

2) 원고는 2024. 5. 1. 제1회 변론기일에서, 준비서면 등을 통해 밝혔던 '이 사건 심결에는 사실인정의 위법, 조어상표에 대한 판단에서의 위법, 헌법상 보장된 평등원칙 및 행정법상 평등의 원리에 반하는 판단을 한 위법, 거래사회의 실정에 관한 판단과 관련하여 대법원 및 특허법원 판결의 취지에 반하는 판단을 한 위법이 있다.'는 취지의 주장들은 모두 이 사건 심결에 상표법 제144조 제5항을 위반하였고 표장의 유사판단 법리를 위반한 위법이 있다는 점을 강조하는 것이지 별도의 위법사유 주장은 아니라고 진술하였다.

10) 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전면 개정된 것) 부칙 제2조 제2항에 의하면 이 법 중 심판청구에 관한 개정 규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다고 명시하고 있다. 따라서 원고의 주장 중 이 사건 심판 절차에서 의견서를 제출할 기회를 부여받지 못하여 이 사건 심결이 위법하다는 점에 대해서는 구 상표법이 아닌 현행 상표법 제144조 제5항을 적용하여 판단한다.

고 판단하면서 위 심결문의 각주 1)에 “네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다.”라고 기재하여 그와 같이 판단한 근거를 제시하였다. 그러나 위 ‘각주의 기재’는 특허심판원이 직권으로 증거 조사한 결과임에도 원고에게 의견을 제출할 기회를 주지 않았으므로 상표법 제144조 제5항을 위반한 절차적 위법이 있다.

2) 관련법리

상표법 제144조 제1항은 심판에서 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제144조 제5항은 심판장은 위 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표법 제144조 제5항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이다(대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 등 판결 등 참조). 따라서 특허심판원이 직권으로 조사한 증거에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고, 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다(특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12459 판결 등 참조).

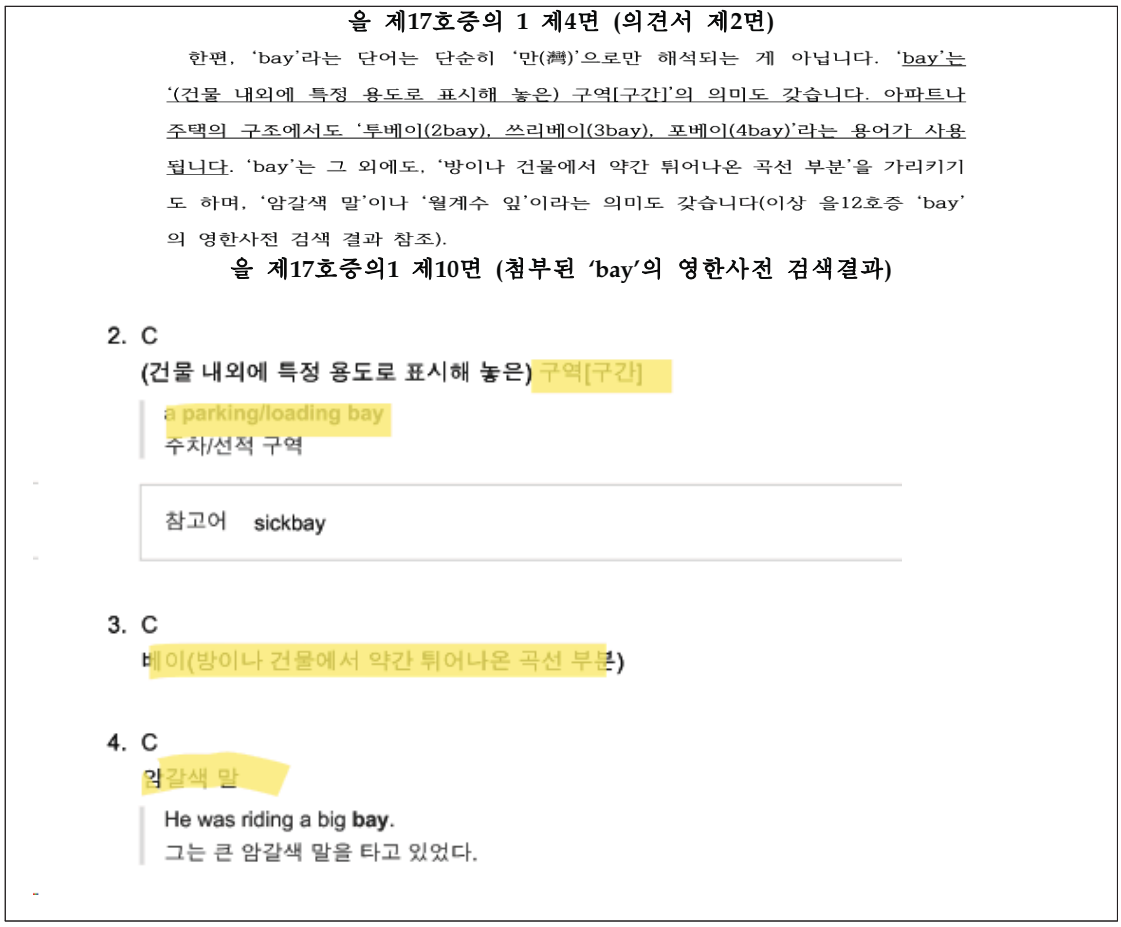
3) 인정사실

앞서 본 사실 및 을 제16, 17호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실과 사정이 인정된다.

가) 원고는 2023. 5. 31. 열린 이 사건 심판청구에 관한 특허심판원의 구술심리기일에서 아래와 같이 ‘BAY’가 한국어로 ‘만(灣)’에 해당한다고 진술하였다.

> **을 제16호증 제24면**
>
> **(청구대리인)** “BAYCLUB”이라고 하는 한국말의 사전적 의미를 말씀드리면 “BAY”라고 하는 것은 만이고, “CLUB”이라고 하는 것은 일반적으로 많이 사용되는 클럽, 호텔과 같은 클럽입니다. 만에 있는 클럽, 호텔이라고 말할 수 있을 것 같습니다.

나) 피고는 2023. 7. 12.자 의견서에서, 영어 단어 ‘BAY’는 ‘만(灣)’ 이외에 여러 가지 의미를 가지고 있고, 그 중 ‘건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 구간이나 방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분’을 지칭하는 의미로도 사용된다는 점을 강조하면서 영한 사전의 내역을 증거로 제출하였다. 특히 피고는, 한글로 음역한 ‘베이’는 주택의 구조 중 일부에 사용되고 있다는 실례를 제시하기도 하였다.



을 제17호증의 1 제4면 (의견서 제2면)

한편, 'bay'라는 단어는 단순히 '만(灣)'으로만 해석되는 게 아닙니다. 'bay'는 '(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]'의 의미도 갖습니다. 아파트나 주택의 구조에서도 '투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay)'라는 용어가 사용됩니다. 'bay'는 그 외에도, '방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분'을 가리키기도 하며, '암갈색 말'이나 '월계수 잎'이라는 의미도 갖습니다(이상 을12호증 'bay'의 영한사전 검색 결과 참조).

을 제17호증의1 제10면 (첨부된 'bay'의 영한사전 검색결과)

2. C
(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]
a parking/loading bay
주차/선적 구역

참고어 sickbay

3. C
베이(방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분)

4. C
암갈색 말
He was riding a big **bay**.
그는 큰 암갈색 말을 타고 있었다.

다) 이에 대하여 원고는 2023. 7. 20.자 의견서 제출을 통해, "피고가 BAY의 다양한 관념을 고려할 때 특이 상표에 해당한다고 주장하는 것은 'BAY'가 일반적인 수요자에게 전달하는 1차적인 의미를 무시한 주장이다."라는 의견을 밝혔다(을 제17호증의 2 제20면, 의견서 제17면). 이어서 원고는 "일반 수요자들에게 잘 알려진 영어 단어 'BAY'의 의미는 '만(灣)'이므로 일반 수요자들은 '만(灣)'이라는 의미로 직감한다."라는 종전의 주장을 반복하였다(을 제17호증의 2 제21면, 의견서 제18면).

4) 검토결과

위 인정사실 및 사정을 앞서 든 법리에 비추어 살펴보면, 다음과 같은 이유로 특허심판원이 영어 단어 'BAY'의 의미 및 사용 형태에 관한 피고의 주장에 대하여 원고에게 의견서 제출의 기회를 준 이상, 특허심판원이 각주 1)에서 예시로 든 위 인터넷 검색 자료에 대하여도 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 제공되었다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 심판절차에는 원고가 주장하는 것과 같은 절차위반의 위법이 없다.

나. 성질표시에 해당하지 아니한다.

이 사건 심결 제4-5면 (갑 제3호증)	
각주	1) 가령, 천수만, 가로림만, 순천만 등을 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등으로 호칭하지 않는다. 따라서 네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다.
본문	첫째, 이 사건 등록서비스표 'BAYCLUB'은 영문자 7자가 띄어쓰기 없이 한 단어처럼 구성된 문자표장으로, 'club'은 특정한 활동, 스포츠 등을 위한 '동호회' 등의 의미로 우리나라에서 흔히 쓰이는 영어단어이므로 일반 수요자는 이 사건 등록서비스표가 'BAY'와 'CLUB'으로 구성된 표장임을 어렵지 않게 인식할 수 있다. 그런데 'BAY'는 바다가 육지로 들어와 있는 형태를 뜻하는 '만(灣)' 또는 건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 '구역, 구간' 등을 뜻하는 영어단어인데(네이버 영어사전), 우리나라에서 'BAY'가 '만(灣)'의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵고[1] 다만 투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay) 등 부동산 전문용어로 쓰이는 사례가 발견될 뿐이어서[2] 일반 수요자가 그 의미를 이해하기 어려워 보인다. 또한 'BAY'와 'CLUB'이 결합되어 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로 이 사건 등록서비스표는 우리나라에서 조어로 인식된다고 봄이 상당하다.

가) 원고가 절차적 위법이 있다고 주장하는 각주 1) 및 이와 관련된 이 사건 심결문의 본문은 아래와 같다.

이 사건 심결문 제5면 본문 부분은, 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 영단어 'BAY'의 뜻이 '만(灣)'이라는 것은 널리 알려져 있지만, 'BAY'나 그 한글 음역인 '베이'가 한글 '만(灣)'을 대신하여 사용되는 것은 아니라는 취지이다. 심판부는 이를 보다 설득력 있게 뒷받침하기 위해 각주 1)에 '천수만, 가로림만, 순천만 등'을 '천수베이, 가로림베이, 순천베이 등'라고 부르지 않는다는 예를 기재하면서, 같은 취지의 인터넷 포털 사이트의 검색 결과를 부기하였던 것으로 보인다.

나) 원고가 의견서 제출 기회를 받지 못하였다는 부분은 "네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다."는 부분이다. 이에 대해 원고는, 이 사건 심결문 각주 1)에 기재된 사례와 관련하여 어떤 인터넷 포털 사이트에 언제, 어떤 검색어로 확인한 결과인지 전혀 알 수 없고, 더욱이 갑 제11호증에서 보는 바와 같이 Suncheon Bay가 사용되는 것이 확인되는 점에 비추어 의견서의 제출 기회를 주지 않은 것은 위법하다고 주장한다.

그러나 갑 제11호증은 한글 '순천만'을 그대로 영문 번역한 'Suncheon Bay'가 병기된 것으로, 함께 기재된 'Welcome to'에 비추어 보면 영어를 사용하는 외국인을 위한 안내 문구에

불과하다. 그리고, 갑 제105호증 또한 'Suncheon Bay'에 대해 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 영어 번역 내지 영한 사전 검색 결과 '순천만'으로 검색된다거나, 순천만을 영어로 번역할 때 'Suncheon Bay'으로 표기한다는 점을 보여 줄 뿐 이를 들어 한글 순천'만' 대신 순천'베이' 또는 순천'Bay'로 사용되는 예라고 볼 수는 없다.

갑 제11호증

다) 영단어 'BAY'의 한글 뜻이 '만'으로 널리 알려진 것과 'BAY' 자체나 그 한글 음역인 '베이'가 '만'을 대신하여 사용되는 것은 다른 문제이다. 피고는 심판단계에서 의견서 제출을 통해 'BAY'나 '베이'가 '만'을 대신해서 사용된다기 보다는 아파트나 주택의 구조 중 '투베이'라는 용어로 사용된다는 예를 들기도 하였다. 그러나 원고는 피고의 위와 같은 주장과 예에 대해 다른 실례를 드는 대신 'BAY'의 의미는 '만(灣)'이므로 '만(灣)'으로 직감한다는 취지의 주장을 하였을 뿐이다. 위와 같은 인정사실과 사정을 종합해 보면, 이 사건 심판절차 및 이어진 서면 의견서 제출을 통해 원고와 피고는 'BAY'의 사전적 의미 및 일반 수요자들의 인식과 사용 형태 등에 대한 주장을 충분히 하였고, 주장을 뒷받침할 자료를 제출하였으며, 서로 상대방의 주장에 대해 의견서를 제출할 기회를 제공받은 것으로 보인다.

나. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 그 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 상표등록을 받을 수 없는 경우로 규정하고 있는 이유는, 위와 같은 표장은 상품거래에 있어서 일반적으로 사용하는 경우가 많은 표시이므로 자타 상품식별의 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라 가사 상품식별의 기능이 있는 경우라고 하더라도 상품거래상 누구에게나 필요한 표시이기 때문에 어느 특정인에 한하여 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 보아 타당하지 않다고 하는데 있는 것이므로 이러한 입법취지에 비추어 보면, 여기서 말하는 상품의 산지라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말한다 할 것이고 일반수요자나 거래자에게 널리 알려진 상품의 주산지만을 말하는 것은 아니며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 등 참조), '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 상표의 외관상의 태양·구성뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 검토

가) 이 사건 등록서비스표를 구성하는 'BAY'는 '육지로 들어온 바다의 부분'을 뜻하는 만(灣) 또는 (건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역, 구간 등을 뜻하는 영단어이고, 'CLUB'은 (특정한 활동, 스포츠 등을 위한) 모임, 동호회 등을 뜻하는 영단어이다. 우리나라 일반 소

비자들의 영어 교육수준에 비추어 보면 'BAY'와 'CLUB'을 합하더라도 '바다나 만과 관련된 모임, 동호회 또는 이러한 모임을 하는 장소'를 암시할 수는 있으나 이를 넘어 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미가 직감된다고 단정하기는 어렵다.

나) 갑 제85 내지 95호증의 각 기재 내지 영상에 의하면 순천만, 가로림만, 천수만 등을 영어로 표기할 때 영어 단어 'BAY'가 사용되기는 한다. 그러나 이러한 사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 'BAY'는 주로 '만(灣)'의 의미로, 'CLUB'은 주로 '호텔 등 숙박시설'의 의미로 흔히 사용되고 있었다고 보기 부족하고, 달리 'BAY CLUB'이 바닷가의 숙박시설로 인식된다고 볼만한 자료도 없다.

다) 따라서 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 바다와 관련된 것임을 암시·강조하는 것을 넘어 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보기 어렵다. 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

다. 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 또한, 어느 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되어 있거나 출원 공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타상품의 식별력이 부족하다 할 것이다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 검토

을 제5 내지 9, 11, 12호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 갑 제6 내지 44, 59 내지 77, 82 내지 95호증의 각 기재 및 영상에 의하더라도 이 사건 등록서비스표 'BAYCLUB'은 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 그 지정서비스업과 관련하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 등록서비스표는 영어 단어 'BAY'와 'CLUB'이 띄어쓰기 없이 동일한 서체와

크기로 구성된 영문 표장이다. ‘BAY’는 육지로 들어온 바다의 부분을 뜻하는 만(灣), (건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은)구역, 구간 등의 의미를 가지는 영단어이고, ‘CLUB’은 (특정한 활동, 스포츠 등을 위한)모임, 동호회 등의 뜻을 가진 영단어임은 앞서 살펴본 바와 같다.

나) 이 사건 등록서비스표는 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 일반적인 영어 수준에 비추어 볼 때 의미 파악이 쉽고 발음이 어렵지 않은 영어 단어들로 구성되어 있고, 각 단어의 음절도 길지 않아 ‘BAY CLUB’으로 한눈에 인식될 수 있다. 그런데 ‘BAY’와 ‘CLUB’이 결합하더라도 각 단어의 본래 의미가 단순히 결합된 외에 원고가 주장하는 것과 같은 ‘만(灣)에 위치하는 호텔 등의 숙박시설’과 같은 새로운 의미가 창출된다고 볼 만한 자료도 없다.

다) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 ‘BAY’, ‘베이’, ‘CLUB’, ‘클럽’을 포함한 서비스표들이 이 사건 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업[유사군코드 S1207(하숙서비스업, 모텔서비스업, 유스호스텔업, 호텔숙박시설업, 숙박시설안내업)]을 지정서비스업으로 하여 출원·등록된 사실은 인정된다. 그러나 ‘BAY’나 ‘베이’를 포함한 서비스표는 약 20건 정도에 불과하고, ‘BAY’와 ‘CLUB’을 모두 포함한 서비스표는 이 사건 등록서비스표와 원고의 상표(상표등록 제1981980호) 이외에는 없는 것으로 보인다. 이러한 점에서도 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점적, 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.

라) 원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련하여 인터넷을 활용하여 해외 호텔도 국내에서 쉽게 예약할 수 있는데, 해외의 많은 호텔들이 ‘BAY CLUB’이라는 서비스표를 사용하는 점에서 이 사건 등록서비스표는 식별력이 없는 서비스표에 해당한다고 주장한다.

어느 서비스표가 등록을 받을 수 없는 식별력이 없는 서비스표인지의 여부는 국내에 있어서의 당해 서비스의 거래실정에 따라서 결정하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결. 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후616 판결). 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 국내가 아닌 해외의 호텔 등 숙박시설이나 호텔서비스업 등에서 ‘BAY CLUB’이 사용되고 있는 현황이 확인될 뿐이고, 인터넷 검색사이트 네이버에서 ‘BAY CLUB HOTEL‘BAY CLUB’을 검색한 결과에 의하더라도 대부분 해외 숙박시설 관련 자료만 확인될 뿐이다. 따라서 ‘BAY CLUB’이 호텔서비스업 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 식별력이 없는 서비스표라고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가

지로 적용된다.

2) 검토

앞서 살펴본 'BAY CLUB'을 구성하는 각 영단어의 사전적 의미, 사용 형태, 숙박업 등 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 모두 고려해 보면 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 관하여 구체적인 성질을 직감시킨다고 볼 수 없고, 그 지정서비스업에 관하여 'BAY CLUB'을 사용하더라도 일반 수요자가 이를 '만(灣) 내지 해변에 위치한 호텔 등 숙박시설'로 인식한다고 보기 어렵다. 따라서 일반 수요자가 그 지정서비스업의 성질을 오인할 염려가 있다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

마. 소결

이 사건 심판 절차에는 상표법 제144조 제5항을 위반한 절차적 위법이 없고, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1665940호 무효)	■ **심판원 2024.03.08.** 2023당2735(인용) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2024허11507(심결취소) ■ **심판원** 2024당(취소판결)70
상품류 구분 제30류의 곡분및곡물조제품, 효모, 곡물가공식품, 식용곡물가공식품, 도정(搗精) 한곡물 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 8. 14. 특허심판원에 원고를 상대로, "① 이 사건 등록상표는 '간편하게 먹다' 내지 '간단하게 먹다'로 직감되고 그 지정상품은 간편하게 섭취 가능한 제품이므로 이 사건 등록

제33조 제1항 제3호

상표는 지정상품의 성질을 그대로 기술한 기술적 표장에 해당한다. ② 이 사건 등록상표는 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표이다. ③ 이 사건 등록상표는 선등록상표(잇츠심플)와 표장과 지정상품이 유사한 상표에 해당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 같은 항 제7호 및 같은 법 제34조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당2735호로 심리한 후, 2024. 3. 8. "① 이 사건 등록상표는 '간편하게 먹다', '간단하게 먹다' 등의 의미로 직감되어 지정상품의 용도, 사용방법 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다. ② 이 사건 등록상표와 유사한 표장들이 식별력 없는 표장에 해당한다는 이유로 다수 거절되었는바 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 적당하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다. 따라서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 이 사건 등록상표를 무효로 하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 피고

이 사건 등록상표 ' Simpleat '은 다음과 같은 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 상표법 제33조 제1항 제1호

간편식을 의미하는 이 사건 등록상표가 지정상품 중 곡물을 주원료 한 스낵식품(이하 '곡물스낵식품'이라 한다)에 사용될 경우 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정한 '그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다.

2) 상표법 제33조 제1항 제3호

이 사건 등록상표는 쉬운 영문인 'Simple'과 'Eat'이 결합된 표장으로 '간단하게 먹다', '간편식' 등의 의미로 누구나 쉽게 직감할 수 있다. 원고도 표장용기나 홈페이지에 이 사건 등록상표와 함께 '심플하게 즐기는 간편식'이라는 문구 등을 부기하였고, 수요자들도 '간편하게 먹는다'는 내용의 상품 후기를 작성하였다. 이러한 사정 등에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 '그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다.

3) 상표법 제33조 제1항 제7호

이 사건 등록상표와 유사한 다수의 출원상표에 대하여 식별력이 없다는 이유로 거절결

정이 되었고, 이 사건 등록상표는 '간편한 식사', '간편식' 등의 관념을 직감하게 하는바 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키는 것도 적절하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다.

4) 상표법 제34조 제1항 제12호 전단

'간편식' 또는 '스낵식품'을 의미하는 이 사건 등록상표가 장(醬)류, 효모, 조미료, 소스 등 '간편식' 또는 '스낵식품'이 아닌 식품이나 그 포장에 사용되는 경우, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표를 보고 '간편식' 또는 '스낵식품'인 것으로 그 품질을 오인할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에서 정한 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'에 해당한다.

나. 원고

이 사건 등록상표 ' '은 '간단하게 먹다', '간편식'을 의미하는 영어표현과는 구별되는 조어로서, 수요자가 이 사건 등록상표를 보고 '먹는 행위를 단순화하는 것'이라는 암시를 받을 수 있을지언정, 이 사건 등록상표가 '간단하게 먹다', '간편식'으로 직감된다고 볼 수는 없다. 나아가 이 사건 등록상표는 상품의 용도가 아니라 상품의 출처를 나타내는 브랜드로서 기능하여 고유의 식별력을 갖는바 상표법 제33조 제1항 제1호, 제3호, 제7호 또는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 판단

가. 상표법 제33조 제1항 제1호 해당 여부

살피건대, 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 갑 제3 내지 19, 21호증, 을 제1, 2, 10, 11, 15 내지 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 하나인 곡물스낵식품에 관하여 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

1) 이 사건 등록상표 ' '은 전체적으로 'Simple'과 'Eat'을 결합한 다음 가운데 'e' 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어로 인식된다.

2) 아래에서 상세하게 살펴보는 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 지정상품이 '간편하게 먹을 수 있는 것에 관한 것'이라는 암시를 주는 것을 넘어 그 자체로부터 '간단하게 먹다' 내지 '간편식'을 직감하도록 한다고 판단되지 않는다.

3) 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2020. 10. 30. 당시 '심플잇'이 곡물스낵식품을 지칭하는

일반적인 명칭으로 인식되었거나 사용되었다고 보이지 않는다.

나. 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

1) 상표법 제33조 제1항 제3호는 '그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 등록상표 ' '은 8개의 알파벳 문자로 구성되어 있는데 그 중 앞의 'Simpl'은 밝은 주황색의 홀림체로, 'eat'은 어두운 붉은색의 정자체로 써져 있고, 각 알파벳은 띄어쓰기 없이 연서되어 있으며, 'Simpl'과 'eat'이 거의 유사한 비중의 크기로 구성되어 있다. 이 사건 등록상표를 한국어로 발음하는 경우 '심플잇'이라는 3음절이 되어 음절수가 비교적 짧고, 결합 전 개별 단어로 보이는 'simple'과 'eat'은 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 독립적인 식별력이 미약하다고 보이므로, 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 ' (심플잇)' 전체로서만 호칭·관념될 것으로 봄이 타당하다.

나) 이 사건 등록상표는 앞서 본 바와 같이 'Simple'과 'Eat'을 결합한 다음 가운데 'e' 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어이다. 영문 'Simple'은 형용사로서 '1. 알기(다루기) 쉬운, 간단한, 복잡하지 않은, 단순한', '2. 공들이지 않은, 간소한, 화려하지 않은, 수수한, 소박한', '3. 태부리지 않는, 있는 그대로의, 성실한, 솔직한, 순진한' 등의, 명사로 '1. 무식한 사람, 얼간이', '2. 단일체, 단체' 등의 사전적 의미를 가지고, 영문 'eat'은 타동사로서 '…을 먹다', '…을 침식하다' 등의, 자동사로서 '먹다', '침식하다' 등의 사전적 의미를 가진다.

다) 우리나라 영어교육 보급 수준에 비추어, 일반 수요자들이 문법적으로 맞지 아니하여 흔히 볼 수 없는 이 사건 등록상표를 보고, 앞서 본 'Simple'과 'eat'의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 '간편하게 먹을 수 있게 만든 음식' 또는 '간단히 조리해서 먹는 음식'을 뜻하는 '간편식'을 간접적으로 떠올릴 수는 있을지언정, 그것을 넘어 이 사건 등록상표 ' '을 접한 일반 수요자가 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직관적으로 깨달을 수 있는 것으로 보이지는 않는다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품을 고려하여 보더라도 이 사건 등록상표가 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감하게 한다고 보기는 어렵다.

라) 원고가 이 사건 등록상표의 표장을 사용하여 판매하는 실제 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)의 포장 용기 등에 '간편하게 먹는 식품', '간단하게 먹는 식품'임을 강조하는 문구를 기재하였다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 일반 수요자로 하여금 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감하도록 한다고 단정하기는 어렵다. 오히려 원고는 이 사건 등록상표가 암시하는 내용을 소비자에게 명확하게 전달하고자 위와 같은 문구를 사용하여 영업을 하였다고 볼 여지도 충분히 있기 때문이다. 또한 원고 제품을 실제 구매한 소비자가 해당 제품의 특성을 간편하게 먹는 음식으로 파악하였다고 하더라도, 이는 '간편식'인 실제 제품을 구체적으로 소비한 구매 경험에 기초한 것이므로 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 접한 일반 수요자들이 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감할 것이라고 단정하기도 어렵다.

다. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

1) 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 앞서 본 바와 같이 'Simple eat'이라는 단어는 문법에 어긋나는 표현으로 사전에 등재되지 않은 단어이다. 더욱이 이 사건 등록상표 ' '은 띄어쓰기를 하지 않고,

가운데 e를 생략함으로써 새로운 단어를 형성하게 되었다. 이러한 점에서 'simpleat'이라는 단어 또는 어구 자체는 'simple'이나 'eat'은 물론 그것들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성과 본질적인 창작성이 인정되는바 그 식별성을 쉽게 부정하기 어렵다.

나) 'simple'과 'eat'은 여러 뜻을 가진 영어 단어인데, 이 사건 등록상표와 같이 'simpleat'으로 사용되는 경우 일반 수요자에게 있어 그것이 전체로서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'으로 직감된다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같다.

다) 'simpleat'이나 'simple eat' 또는 '심플잇'이라는 단어가 이 사건 등록상표의 저정상품에 관한 일반 수요자들 사이에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 지칭하는 것으로 널리 인식·사용된다고 볼 만한 아무런 증거가 없다. 나아가 이 사건 등록상표가 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

라. 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 해당 여부

1) 상표법 제34조 제1항 제12호 전단의 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

2) 살피건대, 이 사건 등록상표가 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'이라는 점을 암시하거나 강조하는 것을 넘어 일반 수요자가 이 사건 등록상표로부터 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감할 수 있다고 보이지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 장(醬)류, 효모, 조미료, 소스 등이 본래 가지고 있는 성질이 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'과 모순·배치되는 것이라고 단정하기도 어렵다. 따라서 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 상표법 제33조 제1항 제1호, 제3호, 제7호 및 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당하는 무효 사유가 있다고 볼 수 없다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 2024. 9. 30.자 참고서면 및 그 첨부자료의 내용을 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (서비스표등록 제324461호 무효)	■ **심판원 2022.11.04.** 2022당1459(인용) ■ **특허법원 2023.08.30.** 2022허6068(심결취소) ■ **대법원 2024.01.11.** 2023후11074(기각)
서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업, 레스토랑업, 바서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당체인업 등	

1. 심결의 경위

1) 피고는 2022. 5. 19. 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관한 상표등록 무효심판을 청구하고(2022당1459호), 다음과 같은 무효사유를 주장하였다. 즉 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업)인 '커피전문점업, 간이식당업' 등에서 제공되는 서비스에 관련된 물품의 명칭으로서, 이는 지정상품(서비스업)의 성질이나 내용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과할 뿐만 아니라, 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있게 하는 것이 공익상 타당하지 않으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 것이다.

2) 특허심판원은 2022. 11. 4. 다음의 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다. 즉 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업)인 '커피전문점업, 카페업' 등과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들에게 '커피의 옛 명칭'으로 지정상품(서비스업)의 성질표시 표장으로 인식될 것으로 보이고, 그 밖에 원고가 제출한 자료만으로는 구 상표법 제6조 제2항의 '특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하게 되었다고 인정하기도 어렵다는 것이다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 피고

가) 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 용어가 일반 수요자나 거래자들 사이에서 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 널리 알려져 있으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업)인 '커피전문점업' 등에서 취급하는 상품 등과 관련하여 지정상품(서비스업)의 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 성질표시 표장에 해당하고, 또 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호가 정한 사유가 있어 그 상표등록이 무효로 되어야 한다.

나) 또한, 원고는 이 사건 등록상표를 단독으로 표기하지 않고 도형 등과 결합하여 사용하였고, 상품의 출처표시가 아닌 커피라는 상품의 성질을 나타내는 것으로 사용하였으므로, 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기도 어렵다.

다) 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

2) 원고

가) '양탕국'은 커피의 옛 명칭이 아닐 뿐더러 일반 수요자나 거래자들에게 커피의 옛 명칭으로 알려져 있지 않았으므로, 원고는 이 사건 등록상표인 '양탕국'을 알리기 위하여 책을 발간하거나 설명회와 전시회 등을 개최하는 등으로 노력해 왔다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 그 상표등록이 무효로 되어서는 안 된다.

나) 나아가 이 사건 등록상표는 원고의 노력에 의하여 방송, 신문, 지역 행사, 강연 등을 통해 지역사회뿐만 아니라 전국적으로 원고의 브랜드로서 높은 인지도를 가지고 있으므로 구 상표법 제6조 제2항에 해당한다.

다) 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호의 무효사유가 있는지

1) 관련 법리

가) 구 상표법 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지・품질・원재료・효능・용도・수량・형상(포장의 형상을 포함한다)・가격・생산방법・가공방법・사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지・품질・원재료・효능・용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지・품질・원재료・효능・용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 마찬가지로 지정상품이 서비스업인 경우 그 상표의 구성 중 일부분이 지정상품(서비스업)의 품질, 제공 물건, 제공 방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정상품(서비스업)의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정해서는 아니 될 것이다(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결, 대법원 2006. 12. 8. 선고 2005후674 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조).

나) 구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호 내

지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조).

2) 양탕국이 커피의 옛 명칭으로 인식되고 있었는지 여부

가) 을 제4, 6 내지 23, 29 내지 67호증의 각 기재·영상 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음의 사실들을 인정할 수 있다. 즉 ① 1968. 12.경부터 위 등록결정일 무렵까지 신문기사, 서적, 방송 등을 통하여 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라는 취지의 표현이 다수 등장하였다. ② 인터넷 포털사이트 '위키백과', '네이버 지식백과' 등에서 '커피의 색이 검고 쓴 맛이 나는 게 꼭 탕약 같다며 서양의 탕약이라는 뜻의 양탕국이라고 불렸다.'라는 등으로 '양탕국'이 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 소개되었다. ③ 원고가 운영하는 네이버 블로그에 '양탕국은 서양의 탕국이라는 의미로 백성들 사이에서 친근하게 부르던 조선시대 커피명칭입니다.'라는 내용이 게재되었고, '양탕국 커피가 온다'라는 제목의 원고 저서에도 같은 내용이 게재되었다.

나) 그러나 위 증거들에 의하여 알 수 있는 다음의 점들에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 '양탕국'이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일(2015. 6. 9.) 당시 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 널리 인식되어 있었다고 단정할 수 없다.

(1) 먼저 가)항 ①의 점에 관하여 보건대, '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라는 표현이 등장하는 신문기사는 1960년대나 1970년대의 것들이 대부분이어서 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가늠하기에 적합하지 않다. 나머지 서적, 방송 등도 '양탕국'은 1910년경 나무장수들 사이에서 '서양의 한약 탕국'이라는 의미로 불렸다는 등으로, '양탕국'이 상당히 오래전에 커피에 관한 다소 희화적(戱畵的)인 의미로 일부 사람들에게 불렸던 적이 있다고 새롭게 소개하는 내용이 대부분이다.

덧붙여 보건대, '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라는 표현이 등장하는 방송 중에는, 주식회사 문화방송의 '무한도전'이라는 예능 프로그램에서 '고종황제가 즐겨 마셨던 차로 가배 또는 양탕국이라 불렸던 차는?'이라는 진행자의 객관식 질문에 대해 출연자들이 '커피'라는 항목을 골라 답한 사실이 보이는 방송내용(을 제66호증)이 있다. 피고는 이러한 점을 들어 일반 수요자나 거래자들 사이에서 '양탕국'이 커피의 옛 명칭으로 널리 인식되어 있다고 주장한다. 그러나 위 객관식 질문에는 '가배 또는 양탕국이라고 불렸던 차'라고 하여 '양탕국'이 커피의 옛 명칭으로 알려진 정도가 비교적 높은 '가배'와 병렬되어 있어, 출연자들이 위와 같이 답변하게 된 데에는 '가배'라는 용어의 알려진 정도가 크게 작용하였다고 보인다.

(2) 위 가)항 ②의 점에 관하여 구체적으로 살피건대, 위 인터넷 포털사이트 '위키백과'의

게재내용은, '커피'라는 용어의 어원에 관하여 '한국어 단어 커피는 영어 coffee에서 온 말이다. 한자로 가배(珈琲)라고 쓰고, 가비다라고 하거나, 빛깔과 맛이 탕약과 비슷하다 하여 서양에서 들어온 탕이라는 뜻으로 양탕국 등으로 불렸다. 한편 커피가 발견된 에티오피아에서는 분나(Bunna)라고 부른다.'라는 것이다(을 제4호증). 이처럼 위 인터넷 포털사이트 '위키백과'의 게재내용은, 커피에 관해 일반인이 알기에 비교적 어렵다고 보이는 옛 명칭으로서 '가비다'와 함께 '양탕국'이 있다고 나열하여 소개하고 있는 것으로 보인다.

또한 위 인터넷 포털사이트 '네이버 지식백과'의 게재내용은, '커피가 우리나라에 들어온 것은 임오군란 이후 서양의 갖가지 문물이 들어오면서부터이다. 1910년 전후 지금의 세종로에는 부래상(富來祥)이라고 하는 프랑스인이 나무시장을 열었는데, 그는 항상 어깨에 보온병을 메고 다니다가 나무장수가 다가오면 인사를 하고 보온병 속의 가배차를 주었다고 한다. 나무장수들에게는 양탕국으로 불리었던 가배차는 바로 오늘날 우리가 마시고 있는 커피이다.'라거나 '사람들은 커피를 가비차 또는 가배차라고 불렀다. 또한 커피의 색이 검고 쓴 맛이 나는 게 꼭 탕약 같다며 서양의 탕국이라는 뜻의 양탕국이라고 부르기도 했다.'라는 것이다(을 제6, 7호증). 이러한 게재내용에 비추어 보면, '양탕국'이라는 용어는 1910년경 당시 커피를 가리키는 명칭으로 사용되던 '가배' 또는 '가비' 외에 일부 지역의 나무장수들 사이에서 사용되던 커피에 관한 별칭으로 판단된다.

(3) 위 가)항의 ③에서 본 바와 같은 원고의 네이버 블로그와 저서의 게재내용을 들어, 피고는 원고 스스로 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라는 점을 인정하고 있다고 지적한다. 그러나 커피전문점업 등을 하는 원고가 위 네이버 블로그와 저서에 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라고 홍보하는 내용을 게재하였다는 것은, 그 홍보 당시까지 '양탕국'이 일반 수요자나 거래자들 사이에 커피를 뜻하는 말로 널리 인식되지는 못하였다고 추단하게 할 뿐이다. 더욱이 원고 스스로 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라는 점을 인정한다고 하더라도, 그러한 사정을 들어 일반 수요자나 거래자들 사이에서 '양탕국'이 커피의 옛 명칭으로 인식되고 있었다고 볼 수는 없다.

오히려 갑 제4 내지 12, 20 내지 28호증의 각 기재·영상 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 자신이 판매하는 모든 커피 관련 제품에 '양탕국'이라는 명칭을 지속적으로 사용하면서 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라고 홍보하기 위하여 전시회 및 설명회를 개최하여 온 점과 원고의 사업 근거지인 경남 하동군을 포함하여 타인으로 하여금 '양탕국'의 상표를 사용할 수 있도록 계약을 체결하여 온 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정들에 비추어 보면, 원고는 이 사건 등록상표가 상표등록이 되기까지 '양탕국'이 커피의 옛 명칭이라고 홍보함으로써 이 사건 등록상표나 그에 기초한 원고 브랜드를 접하는 일반 수요자나 거래자들이 이를 쉽게 연상할 수 있도록 하여 이 사건 등록상표의 식별력과 원고 브랜드의 가치를 높이려고 노력하였던 것으로 보인다(이 사건에서 원고는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하는데, 이러한 주장은 원고의 위와 같은 홍보노력의 점을 지적하는 취지로 이해된다).

다) 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 용어가 이 사건 등록상

표의 등록결정일(2015. 6. 9.) 당시 일반 수요자나 거래자들 사이에서 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 널리 인식되어 있었다거나 직관적으로 인식되고 있었다고 보기 어렵다.

3) 상품의 과거 명칭으로 구성된 상표의 식별력과 독점적응성

가) 판단의 기초가 되는 법리

(1) 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적(相對的)·유동적(流動的)인 것이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참조). 이처럼 상표의 식별력이 상대적·유동적으로 달라질 수 있다는 법리는, 특정인이 상당한 기간 독점적·계속적으로 상표로 사용한 결과 그 상표가 사용된 상품에 관한 일반 수요자나 거래자가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러 상표사용에 의한 식별력을 취득하는 경우뿐만 아니라, 상표를 구성하는 문자의 언어가 가지고 있는 관념이 상품의 성질을 직감하게 하는 것으로서 식별력이 없다가 상당한 기간 일반 공중에 그 언어가 사용되어 온 결과 상품의 성질을 암시·강조하는 정도에 그쳐 해당 상품과의 관계에서 식별력을 취득하는 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다.

(2) 상품의 명칭이라는 관념은 시대의 변천에 따라 일반 수요자나 거래자가 인식하는 정도가 변화하는 통시적(通時的)인 것이고, 상품의 과거 명칭이라는 관념은 상품의 명칭이라는 점과 그 명칭이 과거의 것이라는 점에 관한 이중의 연상을 거쳐 인식되는 것이라고 할 수 있다. 따라서 상품의 과거 명칭은 시간의 경과에 따라 일반 수요자나 거래자에게 상품의 명칭으로 연상되는 정도와 그 명칭이 과거의 것이라고 연상되는 정도의 상대적 비중이 변화할 수 있고, 그 결과 상품의 성질을 직감하게 하는지 또는 그 성질을 암시·강조하는 정도에 그치는지가 달라질 수 있다. 상표의 관념은 등록결정 당시를 기준으로 하여 일반 수요자나 거래자가 직관적으로 이해할 수 있는 것이라는 점에서 볼 때, 시대의 변천이나 시간의 경과에 따른 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식의 변화를 불문하고 상품의 과거 명칭이기만 하면 모두 상품의 성질을 직감하게 한다거나 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시로서 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 단정할 수 없다. 이와 달리 어떤 상표가 상품의 과거 명칭으로 인식된다는 점만을 들어 그 식별력을 부정하는 것은 상품의 명칭이라는 관념이 가지는 위와 같은 통시적 성격 등에 비추어 출원인의 상표선택의 자유를 지나치게 제한하는 결과를 초래한다.

(3) 그렇다면 어떤 상표가 상품의 과거 명칭으로 구성된 것으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 사유를 들어 상표등록 무효심판을 청구하는 자는, 그 명칭의 사용기간, 일반 수요자나 거래자의 언어사용태양 및 언어습관 등에 비추어 그 상표가 등록결정일 당시 상품의 성질을 직감하게 하는 정도로 인식되고 있다고 볼 만한 구체적 사정을 주장·증명할 책임을 진다고 할 것이다.

나) 이 사건의 검토

앞서 살펴본 것처럼 '양탕국'이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 일반 수요

자나 거래자들 사이에서 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 널리 인식되어 있었다거나 직관적으로 인식되고 있었다고 보기 어렵다. 설령 '양탕국'이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 인식되어 있었다고 하더라도, '양탕국'이라는 옛 명칭의 사용기간, 일반 수요자나 거래자의 언어사용태양 및 언어습관 등에 비추어 이 사건 등록상표가 등록결정일 당시 커피에 관한 상품의 성질을 직감하게 하는 정도로 인식되고 있다고 볼 만한 구체적 사정에 관한 주장·증명이 없는 이상, 이 사건 등록상표가 위 상품의 성질을 직감하게 기술적 표장으로서 식별력이 없는 상표에 해당한다거나 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시로서 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않은 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

4) 지정상품과의 관계 (부가적 판단)

가) 어떤 상표가 기술적 표장 등으로서 식별력이 없는 상표에 해당하는지는 지정상품과의 관계 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 설령 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 옛 명칭이 커피에 관한 상품의 성질을 직감하게 하는 정도로 일반 수요자나 거래자에게 인식되고 있었다고 하더라도, 이 사건 등록상표의 지정상품(서비스업) 중 커피와의 관련성이 적은 '간이식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식적업, 중국음식점업, 패스트푸드식당업, 한식점업' 등과의 관계에서는 기술적 표장으로서 식별력이 없는 상표에 해당한다고 볼 수는 없다.

나) 이에 피고는, 이 사건 등록상표의 지정상품(서비스업)이 속하는 서비스업류 구분 제43류는 '음식료품을 제공하는 서비스업'을 그 범위로 하는 것이므로, 위 '간이식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식적업, 중국음식점업, 패스트푸드식당업, 한식점업' 부분도 '커피전문점업' 등의 나머지 지정상품(서비스업)과 마찬가지로 유사한 서비스업에 해당한다고 주장한다.

그러나 상품류의 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아닐뿐더러(상표법 제38조 제3항, 제1항 참조), 개별 지정상품과의 관계에서 행하는 상대적 검토가 없이 이 사건 등록상표의 지정상품(서비스업) 전체가 동일한 상품류에 속한다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 그 지정상품(서비스업) 전체에 걸쳐 식별력이 없는 표장에 해당한다고 볼 수는 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

5) 판단결과의 정리

가) 이상과 같이, 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 용어가 등록결정일 당시 일반 수요자나 거래자들 사이에서 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 인식되어 있었다고 보기 어렵다. 설령 그와 같은 인식의 점이 인정된다고 하더라도, 등록결정일 당시 '양탕국'이라는 용어에 관한 일반 수요자나 거래자들의 인식이 커피에 관한 상품의 성질을 직감하게 하는 정도에 이른다고 볼 만한 사정이 없으므로, 이 사건 등록상표가 기술적 표장이라거나 독점적응성이 없는 표장이라고 볼 수 없다.

나) 따라서 이 사건 등록상표는 어느 모로 보더라도 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에

해당하는 무효사유가 있다고 할 수 없다. 이와 결론을 달리하여 이 사건 등록상표의 상표등록을 무효로 한 이 사건 심결은 결국 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제33조 제1항 제4호

(구) 제6조 제1항 제4호

2. 제33조 제1항 제4호

(구) 제6조 제1항 제4호

가. 지도로만 된 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (2019년 상표등록출원 제157007호 거절결정불복)	■ **심판원 2022.04.14.** 2021원111(기각) ■ **특허법원 2023.04.20.** 2022허3229(기각) ■ **대법원 2024.10.31.** 2023후10453(기각)
상품류 구분 제29류의 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 2019. 10. 15.자 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 8. 28. ‘이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당하고, 상표법 제38조에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다’는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제3호증). 원고는 2020. 10. 28. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 12. 16. ‘위 거절이유 중 상표법 제38조 제1항에 해당하는 거절이유 중 일부와 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는 거절이유가 해소되지 않았다’는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제4호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2021원111호로 심리한 후 2022. 4. 14. 아래와 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).

가) 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 한반도를 사실적으로 표시한 지도만으로 구성된 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다.

나) 이 사건 출원상표만으로 독립하여 원고 상품의 출처표시로 사용되었다는 증거가 없어, 그 지정상품인 ‘조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김’과의 관계에서 원고의 상품을 표시한 것으로 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기에도 미흡하다. 따라서 원고가 제출한 자료들만으로는 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하게 되었다고 인정하기 어렵다.

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

제33조 제1항 제4호

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 한반도 지도 그 자체가 아니라 상당한 생략, 변형을 거쳐 지도를 모티브로 한 도형상표이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다. 또한 원고가 이 사건 출원상표의 출원 전부터 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 실사용상표를 장기간 사용해 온 결과 이 사건 출원상표는 그 지정상품 전부에 대하여 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었으므로 이른바 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표법 제33조 제2항에 해당하여 상표등록을 받을 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 유지한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다. 이러한 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 등 참조).

나. 판단

1) 원고는, '이 사건 출원상표는 실제 대한민국 지도와 달리 우리나라 주변의 대륙, 바다, 섬 대부분을 생략하였고, 외곽선을 부드럽게 표현하여 한반도 지형을 왜곡하였으며, 외곽선을 두 겹의 녹색선으로 표현하는 한편 선의 내·외부는 백색으로 통일하는 등 지도에서 약속된 기호를 사용하지 않았으므로 일반 수요자에게 대한민국 지도가 아니라 이를 모티브로 한 도형상표로 인식될 것이므로 상표법 제33조 제1항 제4호의 지도만으로 된 상표에 해당하지 않는다'는 취지로 주장한다.

2) 그러나 앞서 본 증거들과 을 제6 내지 11호증의 각 기재 및 변론 전체의 위치에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표 ' '는 대한민국 지도만으로 된 상표, 즉 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다고 판단되고, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

가) 이 사건 출원상표 ' '는 두 줄의 녹색 선으로 표현된 한반도, 제주도, 울

릉도, 독도 모양 도형으로 구성되어 있다.

나) 상표법 제33조 제1항 제4호에서 규정하는 '지도'라 함은 세계지도(그 일부를 포함한다) 또는 국가의 지도 등을 의미하고, 정확한 지도는 물론 사회통념상 이러한 지도임을 인식할 수 있는 정도의 것도 이에 포함된다.

다) 실제 대한민국 지도와 다른 색채로 표현한다거나 해안선을 단순하게 표현한다거나 한반도와 그 부속도서의 비율을 일부 왜곡하여 표현하는 등의 표현 방법은 대한민국 지도를 나타내는 통상적인 표현 방법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 출원상표가 ' '와 같이 바깥쪽은 굵고 안쪽은 가는 두 줄의 선으로 표현되어 있기는 하나, 그와 같은 표현 방법은 자세히 보아야 알 수 있는 정도에 불과하여 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 대한민국 지도 외에 다른 관념이나 인상을 갖도록 한다고 보기 어렵다.

라) 이와 같이 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이상, 이 사건 출원상표는 상품 출처표시로서 식별력을 갖추었다고 보기 어렵고, 특정인에게 이를 독점하도록 하는 것도 부적절하다고 판단된다.

4. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 "같은 조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다."라고 규정하고 있는데, 이는 원래 식별력이 없거나 미약하여 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표등록을 허용하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록이 허용되려면, 상표의 사용 기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 사용상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 사용상품의 품질 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등 증거에 의하여 인정되는 제반 사정을 종합적으로 고려하였을 때 그 상표가 사용상품의 수요자 및 거래자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결 등 참조). 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대해서까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결).

출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고

2002후1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

나. 판단

1) 인정 사실

갑 제6 내지 14, 25 내지 27호증(가지번호 있는 것은 이를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사실이 인정된다.

가) 원고가 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김에 표시하여 사용해 온 실사용상표들은 아래와 같다.

	표장(구성)
실사용상표 1	
실사용상표 2(포괄하여)	
실사용상표 3	

나) 원고는 소외인이 1994년경 개인사업자의 지위에서 '성경식품'이라는 상호로 조미김 등 제조, 판매업 신고를 하고 영위해 온 사업을 이어받아 약 25년 이상 조미김 등 판매업 등을 영위하여 왔다.

다) 원고는 2020년 기준으로 전국에 200여 개 총판 및 대리점을 보유하고 있고, 2016년부터 매년 약 600억 원 이상의 매출을 기록하여 왔으며, 조미김 관련 시장점유율이 2017년에는 9.8%로 3위, 2018년에는 12.2%로 2위, 2020년에는 21.4%로 1위를 달성하였다.

라) 원고는 2019년 광고선전비로 약 7억 원을 지출하였고, 2020년 원고 제품 포장에서 독도 이미지를 찾은 소비자 460명을 추첨해 소정의 상품을 주는 캠페인을 진행하였으며, 대전에서 옥외 전광판 광고를 진행해 왔고, 대전에 거주하는 30~40대 주부를 대상으로 6개월간 활동

하는 모니터링 요원을 2018년부터 선발해 왔다.

2) 구체적 판단

가) 우선 위 인정사실에 의하여 확인되는 원고의 영업기간 및 매출액 규모, 가맹점포수, 시장점유율 등의 사정을 종합하면, 원고가 1994년경부터 조미김 등 가공된 김을 생산, 판매하면서 이 사건 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하여 왔고, 관련 상품은 꾸준한 홍보, 마케팅 활동을 통해 언론에도 다수 소개되었으며, 그 판매량과 시장점유율이 상당한 정도에 이른 사실은 인정된다.

나) 그러나 위와 같은 사실만으로는 이 사건 출원상표가 사용상품인 조미김 등에원고의 다른 사용표장인 '성경' 과 '지도표' 등과 같이 사용된 실사용표장들과는 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 실사용상표 1은 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부에 세로로 나열된 문자 부분( )이 기재되어 결합된 표장이고, 실사용상표 2는 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부에는 세로로 나열된 '파래김', '돌자반', '곱창김', '생(生)돌김', '생(生)재래김' 부분이 기재되고, 상단에는 상하 2단으로 구성된 한글 '지도표 성경'( )이 결합한 표장이며, 실사용상표 3은 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부 우상단에 대각선으로 나열된 '지도표', 그 하단에 가로로 나열된 '재래식', 그리고 세로로 나열된 '성경김'이 순차 배치되어 있는 표장이다. 즉, 실사용상표들은 모두 도형 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일한 표장이라고 보기 어렵다.

(2) 실사용상표 1, 2에 부가된 구성인 세로로 나열된 문자 부분(등)의 경우, 지정상품의 원재료 등을 나타내는 것으로서 식별력이 낮다고 볼 여지도 있으나, 그 크기 및 위치에 비추어 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당해, 대한민국 지도로 인식되는 이 사건 출원상표와의 관계에서 그 상대적인 식별력이 낮다고 단정할 수 없고, 이 사건 출원상표가 위 문자 부분으로부터 분리 인식 가능하다고 보기도 어렵다. 나아가 실사용상표 2, 3에 부가된 구성인 '지도표', '성경' 부분은 독립하여 출처표시로 기능할 수 있는 부분으로 보인다. 따라서 일반 수요자 및 거래자가 실사용상표들을 보았을 때, 문자 부분을 포함한 실사용상표들 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 상대적으로 식별력이 강한 '지도표', '성경' 부분을 그 출처표시로서 인식하였을 것으로 보이고, 한반도 모양의 도형을 원고 상품의 주요한 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않으므로, 사용에 의한 식별력 취득 판단에 있어서 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 그대로 이 사건 출원상표를 사용한 실적이라고 보기 어렵다.

제33조 제1항 제4호

(3) 원고가 이 사건 출원상표 ‘ ’ 를 단독으로 그 지정상품에 사용하여 구이김 등의 상품을 제조, 판매한 실적을 찾아보기는 어렵다.

5. 결 론

앞에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않으므로 상표등록을 받을 수 없어 그 출원이 거절되어야 한다. 그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 있다고 볼 수 없어 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

나. 현저한 지리적 명칭에 해당하지 아니한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
곰 배 령 (상표서비스표등록 제43547호 무효)	■ **심판원 2023.08.17.** 2021당3089(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허13520(심결취소) ■ **심판원 2024.09.20.** 2024당(취소판결)49(기각)
1. 상품류 구분 제29류의 식용 가공꽃가루, 가공된 호두, 감자 프레이크(flake), 과실가공식품, 과일 및 채소샐러드, 김치 등 2. 상품류 구분 제30류의 누룩, 메주, 효모, 천연감미료, 떡, 간장, 고추장, 된장, 장(醬)류, 청국장, 춘장, 식초, 소스, 냉이가루, 버섯가루(향신료) 등 이외 제31류, 제33류, 제41류, 제43류 자세한 내용 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 10. 20. 특허심판원에 “이 사건 등록상표는 등록결정일을 기준으로 할 때 ’현저한 지리적 명칭만으로 된 상표‘로서 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당할 뿐만 아니라, 심결일을 기준으로 보더라도 ’현저한 지리적 명칭만으로 된 상표‘가 되었으므로 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제5호에 해당하여 원시적 또는 후발적 무효이다.”라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구(이하 ‘이 사건 무효심판청구’라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당3089호로 심리한 후, 2023. 8. 17. “이 사건 등록상표는 이 사건 심결일 현재 국내 일반 수요자들에게 ‘곰배령’이라고 하면 ‘점봉산에 소재한 유명 관광지’라는 지리적 감각을 즉각적으로 인식하게 할 정도로 현저한 정도에 이르렀다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 규정된 원시적 무효사유에 해당하는지 살펴볼 것도 없이, 구 상표법 제71조 제1항 제5호에 규정된 후발적 무효사유 중 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다.”라는 이유로 이 사건 등록상표를 무효로 하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 10 내지 13호증, 을 제1, 7 내지 10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이해관계인 해당 여부에 관한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고

피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 이 사건 지정상품에 사용한 바 없고, 원고로부터 금지청구나 손해배상청구를 당하거나 당할 위험·불안이 객관적으로 현존하는 경

우에 해당하지 않으며, 상표 사용 의사가 객관적으로 추측된다고 보이지도 않는다. 따라서 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 볼 수 없다.

2) 피고

피고는 이 사건 지정상품과 동일·유사한 '음식점업'을 운영하고 있고, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용했거나 사용할 예정에 있어, 이 사건 등록상표의 존속에 직접적인 이해관계를 가지고 있는 자에 해당한다.

나. 판단

1) 서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 등 참조).

2) 살피건대, 갑 제18, 19, 48, 80호증, 을 제2호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계를 가진다고 할 것이다. 따라서 이에 반하는 원고의 주장은 이유 없다.

가) 피고는 개업연월일을 '1962. 8. 1.', 사업장 소재지를 '강원 인제군 인제읍 인제로187번길 8', 사업의 종류를 '업태: 부동산업, 음식점업, 종목: 임대업, 휴게음식점업'으로 하는 사업자등록을 받았다(다만 사업자등록증상 법인명은 '인제군청'으로 되어 있다).

나) 피고는 이 사건 심결 당시 위 사업장 소재지와 동일하거나 인접한 것으로 보이는 강원 인제군 인제읍 인제로187번길 8-1에서 '인제군 다문화 카페'를 운영하고 있다.

다) 피고는 지방자치단체이고 '곰배령'은 피고의 행정구역 내 산인 점봉산 정상에서 남쪽으로 내려가는 능선에 위치한 장소의 이름이다.

3. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부에 관한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고

곰배령은 이 사건 등록상표의 등록결정일 또는 이 사건 심결일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려지지 않았으므로 '현저한 지리적 명칭'에 해당한다고 볼 수 없다.

2) 피고

가) 곰배령은 강원 인제군에 위치한 산의 명칭으로 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 드라마 제목으로 사용되거나 해당 지역이 여러 TV 프로그램이나 문학작품, 책 등을 통해 소개되었다. 유네스코의 생물권보전지역 지정, 관광 사업의 활성화나 관련 인터넷 게시물 등에 비추어 보면, 곰배령은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 일반 수요자에게 잘 알려진 '현저한 지리적 명칭'에 해당한다고 볼 수 있다.

나) 더욱이 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후 곰배령 관광 사업은 대표적인 성공사례로 소개될 정도로 활성화되었고, 인기 가수 임영웅이 부른 '곰배령'이라는 노래 영상이 유튜브에서 매우 많이 시청되었다. 그 밖에 곰배령에 관한 TV 드라마, 뉴스나 교양프로그램, 산림청의 명품숲 등 지정이나 관리, 군민들에 대한 설문조사 결과, 방문객 수 등에 비추어 보면, 곰배령은 늦어도 이 사건 심결일 당시에는 일반 수요자에게 잘 알려진 '현저한 지리적 명칭'에 해당하게 되었다고 할 것이다.

나. 판단

1) 관련 법리

상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다(구 상표법 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호). 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표의 등록결정일(2013. 1. 28.) 기준

가) 인정 사실

아래 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 앞서 든 증거, 갑 제31, 32, 43호증, 을 제3, 11 내지 29, 36, 40, 41, 43 내지 53호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 곰배령의 개요

곰배령은 강원 인제군에 있는 점봉산의 남쪽 능선에 너른 터를 이루고 있는 지역으로 인제군 귀둔리 곰배골 마을에서 같은 군 진동리 설피 마을로 넘어가는 고개이다. 인터넷 포털사이트 네이버에 등록된 두산백과에는 곰배령은 강원 인제군에 있는 높이 1,164m의 산인데, 나무가 울창하고 계곡이 깊어 국내에서 생태보존이 가장 뛰어난 곳으로 희귀한 식물들이 많으며, 해발고도 1,000m에 있는 고갯마루는 수천 평에 걸친 광활한 초원지대로 봄에는 산나물이 풍성하게 돋아나고 철따라 작은 꽃들이 아름다운 화원을 이룬다고 소개되어 있다.

(2) 곰배령의 개방 및 방문 방법

곰배령은 1987년경 산림유전자원보호림으로 지정되어 연중 입산이 통제되었다가 탐방 요구가 증가함에 따라 2009. 7. 15.경부터 점봉산 일원 2,049ha의 원시림 가운데 일부 구간(진동-강선리-곰배령)에 대하여 생태체험장으로 개방되었다. 곰배령에 가기 위해서는 사전에 점봉산 생태관리센터에 인터넷으로 예약하여야 하는데, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 1

일 탐방인원은 200명 이내로 제한되었다.

(3) 언론 보도 등

보도일 (보도매체)	주요내용
2006. 9. 18. (파이낸셜뉴스)	특히 점봉산 정상부에 있는 곰배령은 '천상의 화원'으로 불리는 우리나라의 대표적인 야생화 군락지로 꼽히고 있다.
2010. 12. 16. (KBS)	지천에 야생화가 흐드러진 강원도 점봉산. 특히 곰배령은, '천상의 화원'으로 이름이 높죠. 이번에 국립공원으로 편입됐습니다.
2012. 10. 14. (매일경제)	연중 푸른 숲과 야생화로 유명한 곰배령은 '천상의 화원'이라 불린다.
2012. 10. 22. (강원도민일보)	강원도는 내년부터 도를 대표하는 관광지 가운데 매월 1곳을 집중 홍보하는 '12月 12枝 감성투어 프로그램'을 운영한다고 21일 밝혔다. (중략) 이달의 명품 관광지로는 (중략), 7월 곰배령 야생화, (중략) 12월 철원 철새 도래지가 선정됐다.
2012. 12. 31. (강원도민일보)	이번 사회조사 실시 결과 인제군민들은 인제군의 대표 관광지로 '백담사, 백담계곡(51.7%)'과 '대청봉(30.7%)', '곰배령·점봉산(25.4%)'을 꼽았다.

(가) 한국언론진흥재단이 제공하는 뉴스 빅데이터 분석 서비스 '빅카인즈(BIGKinds)' 검색 결과에 의하면, 2000년부터 2012년까지 국내 종합일간지, 경제지, 지역일간지, 방송사 등에서 '곰배령'에 관하여 약 763건의 기사가 보도되었는데, 그중 곰배령을 유명한 관광지로 적시한 대표적인 것은 다음과 같다.

(나) '채널A'에서 2011. 12.경부터 2012. 3.경까지 강원 인제군 소재 곰배령을 배경으로 한 '천상의 화원 곰배령'이라는 제목의 TV 드라마가 매주 토요일・일요일 총 30부작으로 편성되어 방영되었는데 각 방영 회차별로 1% 안팎의 시청률을 기록하였다. 또한 'MBC 스페셜' 프로그램에서 2009. 8. 21. 등에, 'SBS 패밀리가 떳다2' 프로그램에서 2010. 2. 21. 및 2010. 2. 28.에, 'KBS 1TV 인간극장' 프로그램에서 2012. 2. 13.부터 2012. 2. 17.까지 곰배령 및 그 주민의 삶을 다루거나 곰배령을 배경으로 한 방송 프로그램을 각 방영하였다.

(다) 위 방송 프로그램들과 관련된 내용을 소개하는 다수의 인터넷 기사에서 곰배령이 함께 검색되고 있고, 동아일보, 뉴시스, 매일경제 등 여러 언론사의 인터넷 기사에서 곰배령이 트레킹 내지 여행 코스로 소개되고 있으며, 인터넷 포털사이트 네이버의 블로그에는 곰배령을 다녀간 사람들이 남긴 여행 후기가 다수 게시되어 있다.

(라) 잡지 '월간 산'에는 2004. 10. 13. 곰배령의 소개를 포함하여 강원 인제군 소재 점봉산에 관한 글이 게재되었고, 잡지 '문학공간'의 2011년 12월호에는 '곰배령의 풀꽃'이라는 제목

의 수필이 수록되었으며, '곰배령 넘어 그대에게 간다.'라는 제목의 시집이 2002년, 곰배령을 소개한 '여자 혼자 떠나는 걷기 여행'이라는 책이 2004년, '여기는 곰배령 꽃비가 내립니다.'라는 수필집이 2010년에 각 출간되었다.

(4) 유네스코 생물권보전지역의 지정 등

(가) 유네스코는 1982년경 설악산 일원을 '생물권보전지역'으로 지정하였는데, '곰배령'은 그중 핵심지역을 둘러싸고 있거나 이에 인접하여, 환경교육, 레크리에이션, 생태관광, 기초연구 및 응용연구 등의 건전한 생태적 활동에 적합한 협력활동을 위해 이용되는 '완충구역'에 포함되었다. 이후 여러 차례 이를 소개하는 내용의 언론 보도가 이루어지기도 하였다.

(나) 강원도는 2012. 5.경 '인제 청정 숲 관광상품'을 개발하였는데, 2012. 5. 10.자 관련 언론 보도에는 '피고는 이번 협약을 통해 곰배령, 아침가리, 개인산 약수 등 산림자원을 청정한 인제군의 이미지에 맞게 적극 활용해 내·외국인 관광객 유치에 총력을 다하기로 하였다.'라고 기재되어 있다.

(다) 피고가 실시한 '2012 인제군 사회조사'에서 인제군 군민들은 인제군의 대표 관광지로 '백담사·백담계곡(51.7%)', '대청봉(30.7%)', '곰배령·점봉산(25.4%)'을 선택하였다.

나) 구체적 판단

(1) '곰배령'이 강원 인제군에 있는 점봉산 내 일부 지역으로서 지리적 명칭에 해당한다는 점에 관하여는 쌍방 다툼이 없으므로 이 부분 판단의 쟁점은 곰배령이라는 지리적 명칭이 이 사건 등록상표의 등록결정일(2013. 1. 28.) 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 현저한지 여부에 있다고 할 것이다.

(2) 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 위 '3. 나. 2) 가)'항의 인정 사실만으로는 곰배령이 이 사건 등록상표의 등록결정일 기준으로 이 사건 지정상품의 일반 수요자로 볼 수 있는 전국의 국민에게 실재하는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(가) 곰배령이 속한 점봉산 일대는 지리적으로 강원도 오지에 위치해 있고 산림유전자원보호림으로 지정되어 1987년부터 일반인의 출입이 제한되었다가 2009. 7.경에야 제한적으로 개방되었다.

(나) 대관령, 추풍령, 한계령 등과는 달리 곰배령은 국립국어원 표준국어대사전에 지명으로 등재되어 있지 않다. '령(嶺)'이 재나 산마루의 이름이라는 뜻을 더하는 접미사로 쓰인다는 점까지 감안하여 보아도, '곰배령'이라는 명칭이 곧바로 실재하는 재나 산마루를 가리키는 지명으로 일반 수요자에게 직감 내지 인식될 것이라고 단정하기는 어렵다.

(다) 방송이나 언론 매체에서 곰배령을 소재 내지 배경으로 한 방송 프로그램이나 기사 등을 방영 내지 보도한 것은 곰배령이 유명해서라기보다는 오히려 잘 알려지지 않은 오지라는 점이 고려된 것으로 볼 여지가 있으며, 방송프로그램 및 보도의 성격, 방송프로그램의 시청률, 방송프로그램 및 보도기사에서 곰배령이 다루어진 정도나 내용 등에 비추어 곰배령을 소재 내지 배

경으로 한 프로그램이 방영되거나 기사 등이 보도되었다는 사실만으로 곰배령의 전국적인 지명도가 높아졌다고 단정하기는 어렵다.

(라) 곰배령을 주제로 한 수필 등 문학작품 등은 당시 출간된 책의 판매 부수나 화제성 등을 파악할 수 있는 자료가 없으므로 위와 같은 문학작품 등이 출간되었다는 사정만으로 곰배령이 국내 일반 수요자들에게 널리 알려졌다고 인정하기는 어렵다. 한편 오늘날 인터넷에서 유통되는 정보의 양이나 이용현황 등에 비추어 곰배령에 관한 내용이 인터넷에서 다수 검색된다는 사실만으로 곰배령이 전국 국민에게 널리 알려졌다고 보기도 어렵다.

(마) 곰배령이 유네스코가 정한 생물권보전지역에 포함된 것은 설악산 일원이 생물권보전지역으로 지정되면서 곰배령이 핵심지역 주변에 위치하고 오랜 기간 인적이 드물어 자연 생태 환경이 잘 보존되어 있었기 때문으로 보인다. 또한 강원도 등 지방자치단체에서 곰배령에 관한 관광 사업 내지 활동을 활성화하기로 결정하였다거나 관련 사업 내지 활동을 시작하였다는 사정만으로 곧바로 전국 국민이 곰배령을 잘 알게 되었다고 단정하기 어렵다. 나아가 피고가 실시한 '2012 인제군 사회조사'는 인제군 관내 1,000가구 약 2,000여 명을 대상으로 면접조사의 방법으로 실시한 것으로 조사 대상이 인제군에 거주하는 주민으로 한정되어 있으므로 해당 면접조사 결과에 기초하여 곰배령에 관한 일반 수요자의 인식의 정도를 가늠할 수도 없다.

3) 이 사건 심결일(2023. 8. 17.) 기준

가) 인정 사실

아래 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 앞서 든 증거, 갑 제7호증, 을 제30 내지 35, 37, 38, 39, 42, 55 내지 71호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 보도자료 등

(가) 강원도청 관광마케팅과는 2013. 2. 22. 홈페이지에 '양양국제공항 이용객 10만 명 유치목표'라는 제목으로 '항공과 연계한 관광상품개발(곰배령 등)'이라는 내용이 포함된 보도자료(이하 '강원도 보도자료'라 한다)를 게시하였다.

(나) 한국은행 강원본부 직원 박종필이 2015. 7.경 작성한 '강원 접경지역의 성장지체 요인 및 경제 활성화 방안'이라는 명칭의 자료(이하 '한국은행 자료'라 한다)에는 곰배령을 관광상품 성공사례로 삼고 있는데, 위 자료에는 '최근 접경지역 내 상품 중 크게 성공한 사례(산천어 축제, 자작나무숲, 두타연, 곰배령 등)', '인제 곰배령 등은 경쟁력을 갖춘 접경지역 내 대표적 관광상품임' 등이 기재되어 있다.

(다) 피고가 2017년 발행한 '인제군지(麟蹄郡誌)(이하 '인제군지'라 한다)'에는 강원 인제군의 역사, 문화, 산업경제, 관광, 교육, 인물, 민속, 지명 등에 관한 내용이 수록되어 있는데, 곰배령에 관하여 "내설악 점봉산 남동쪽 자락에 위치한 곰배령은 '천혜의 화원'으로 불리는 국내 최대 야생화 군락지로 원시 상태의 자연이 그대로 잘 보존되어 있는 곳이다.", "점봉산의 곰배령(1,164m)은 곰이 이 일대의 곰취를 많이 먹고 하늘을 향해 배를 내밀고 누워있는 형상과 비슷하다고 붙여진 지명이다. 예전부터 곰이 먹고도 남을 정도로 곰취가 많았고, 지금까지도 곰배령 일

대에는 자연산 곰취가 널리 자생한다.” 등의 기재와 함께 사진 등이 수록되어 있다.

(2) TV 프로그램 등

(가) 가수 임영웅은 ‘TV조선’의 ‘사랑의 콜센터’ 프로그램에 출연하여 ‘곰배령’이라는 제목의 가요를 불렀는데, 가사 중에는 ‘바람마저 길을 잃으면 하늘에 닿는다. 점봉산 마루’, ‘사랑 두고 님을 두고 그 누가 넘어가나. 하늘고개 곰배령아‘ 등이 포함되어 있다.

(나) 임영웅의 위 TV 프로그램 출연 동영상은 2020. 9. 25. 유튜브에 게시되었고, 2022. 10.경 11,941,587회의 조회수를 기록하였다. 그 밖에 임영웅이 ’곰배령‘이라는 제목의 가요를 부른 다른 동영상은 2018. 2.경 유튜브에서 3,337,782회의 조회수를 기록하였다.

(3) 산림청 연구용역 등

(가) 산림청은 곰배령을 2015. 10.경 ‘야생화 100대 명소’로, 2018. 5.경 ‘이달의 추천 국유림 명품숲’으로 각 선정하였고, 2020. 9.경 점봉산 곰배령 산림유전자원보호구역의 체계적 관리를 위한 연구용역 중간보고회를 실시하였다.

(나) 산림청은 2016. 6.경 곰배령 산림유전자원보호구역의 보호와 이용자 욕구 사이의 조화를 모색하고 곰배령을 중심으로 한 지역 경제 활성화 등을 이루기 위하여 피고, 학계, 유관기관 등이 참여하는 ‘곰배령 운영관리협의회’를 구성하였다.

(다) 피고가 실시한 ‘2021 인제군 사회조사’에서 인제군 군민들은 인제군의 대표 관광지 중 추천하고 싶은 곳으로 ‘자작나무 숲(49.6%), 백담사・백담계곡(43.2%)’, ‘곰배령・점봉산(29.0%)’을 선택하였다.

(4) 방문객 수 등

(가) 곰배령에 가기 위해서는 사전에 인터넷으로 예약하여야 하는데, 이 사건 심결일 당시 1일 탐방인원은 900명까지 확대되었다. 2013년부터 2022년까지 인터넷으로 곰배령 방문을 예약하거나 실제로 곰배령을 방문한 인원은 다음 표 기재와 같다.

(단위: 명)

구분	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년	
	예약	입산	예약	입산	예약	입산	예약	입산	예약	입산
계	62,736	52,969	72,948	62,994	83,907	66,787	82,142	70,488	82,697	69,946
구분	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	예약	입산	예약	입산	예약	입산	예약	입산	예약	입산
계	86,023	72,917	82,243	70,948	70,839	57,262	83,320	71,727	76,484	66,530

(나) 포털사이트 구글에서 2023. 3. 3. ‘곰배령’이라는 키워드로 인터넷 게시글을 검색한 결과 약 384,000개의 동영상, 신문기사 등이 검색되었다.

나) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거, 갑 제8, 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 위 ‘3. 나. 2) 가)’항의 인정 사실에다가 위 ‘3. 나. 3) 가)’항의 인정 사실까지 감안하여 보더라도, 이 사건 심

결일을 기준으로 곰배령의 지리적 명칭으로서의 인지도가 차츰 높아지고 있다고는 볼 수 있을지언정, 그 당시까지는 곰배령이 이 사건 지정상품의 국내 일반 수요자로 볼 수 있는 전국의 국민에게 실재하는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(1) 강원도 보도자료의 주요 내용은 강원 양양군에 소재한 양양국제공항 이용객 유치에 관한 것으로, 양양국제공항 활성화를 위한 4대 추진전략 중 하나인 국내선 기종 확대를 위하여 항공과 연계한 관광 상품을 개발한다는 부분에서 곰배령이 언급되어 있을 뿐이고, 곰배령에 관한 관광 상품 개발을 위한 구체적인 사업의 내용이나 규모, 예산 등을 파악할 수 있는 기재가 없다. 또한 한국은행 자료는 곰배령을 성공한 관광 상품으로 보고 있기는 하나 이는 그 자료의 전문에 기재되어 있듯이 작성자인 박종필 개인의 의견일 뿐인데 그와 같은 의견을 뒷받침하는 구체적인 근거나 관광 상품 성공으로 인하여 전국 국민의 인식도에 미치는 영향을 짐작할 수 있는 기재 등이 발견되지 않는다. 인제군지는 집필진이 강원지역에 소재한 대학 교수 등 주로 인제군 지역에서 활동하는 사람들로 이루어져 있어 그 기재 내용이 국내 일반 수요자들의 인식을 나타내는 것으로는 보기 어렵고, 인제군지가 전국의 국민에게 널리 읽혀 그중 곰배령에 관한 내용이 국내 일반 수요자에게 인식되었다고 볼 만한 자료도 없다.

(2) 가수 임영웅이 '곰배령'이라는 제목의 노래를 부른 동영상이 유튜브에서 상당히 높은 조회수를 기록하고 있지만, 그중 상당 부분은 임영웅의 노래를 즐겨듣는 일부 팬들에 의하여 반복적으로 시청되었을 개연성이 존재하고, 임영웅의 팬들로 보이는 위 동영상의 시청자들이 이 사건 지정상품의 일반 수요자로 볼 수 있는 전국 국민의 대표성 있는 표본에 해당한다고 단정하기 어렵다. 뿐만 아니라 위 '곰배령' 가요의 주된 내용이나 가사 등에 비추어 볼 때, 위 가요로 인하여 곰배령이 실재하는 지리적 명칭으로서 널리 인식될 것이라고 단정하기도 어렵다.

(3) 산림청은 산림의 보호육성, 산지의 보전 및 산림경영의 연구·개선 등에 관한 사무를 관장하는데, 전국 국민에게 널리 알려지지 않은 산지의 경우에도 그 관리 내지 연구 업무의 대상이 되므로, 산림청이 곰배령을 관리 또는 연구한다는 사정으로부터 곧바로 곰배령이 전국 국민에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다고 인정하기는 어렵다. 나아가 산림청이 선정하는 명품숲은 경관이 아름답고 생태적 가치가 우수한 국유림을 발굴하여 지역의 주요 산림관광 자원 및 소득원으로 육성하고자 하는 것으로서 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 것을 요건 내지 대상으로 하지 않으며 이는 야생화 명소의 경우에도 마찬가지로 보인다.

(4) 피고가 실시한 '2021 인제군 사회조사'는 인제군민들의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식에 관한 사항을 조사한 것으로 강원도 인제군에 거주하는 만 13세 이상 가구원을 모집단으로 삼아 75개의 표본조사구에서 단순임의추출된 각 10가구, 총 750가구에서의 응답자를 조사한 것이다. 응답자의 거주지가 모두 인제군이므로 해당 조사의 결과에 기초하여 전국 국민의 인식을 추정할 수 없을 뿐만 아니라, 조사자의 연령별 구성비, 혼인상태별 구성비, 교육정도별 구성비 등이 전국 국민의 그것과 동일하거나 유사하다고 볼 만한 자료도 없고, 곰배령에 관한 설문보기는 점봉산과 병기되어 있으므로 곰배령에 관한 독자적인 인지도를 나타낸다고 보기

도 어렵다.

(5) 곰배령을 방문하기 위한 예약자나 실제 방문객이 2013년 이후 증가 추세에 있기는 하지만 예약자는 2021년 기준 83,320명, 2022년 기준 76,484명으로, 이는 강원 인제군 인제읍 원대리 산75-22 일대의 자작나무 숲 방문객이 2021년 기준 202,000명, 2022년 기준 239,000명인 것과 비교하면 그리 높지 않은 수준으로 보인다. 위와 같은 곰배령 방문을 위한 예약자나 방문객의 수는 전국 국민의 상당수가 곰배령을 실재하는 지리적 명칭으로 알고 있다고 볼 정도의 충분한 수치라고 판단되지 않을 뿐만 아니라 위 수치에는 동일한 사람이 중복 또는 반복하여 예약 내지 방문한 사례까지 포함되었을 개연성이 있으므로, 위와 같은 예약자 등의 수치만으로 곰배령이 전국 국민이 널리 인식할 정도의 지리적 명칭으로 되었다고 단정하기 어렵다.

(6) 곰배령에 관한 검색엔진의 검색 결과가 2013. 1. 28.경 이후 2023. 8. 17.경까지 증가하였을 것으로 보이기는 하지만, 검색엔진의 특성상 과거의 자료가 삭제되지 않고 누적될 개연성이 존재할 뿐만 아니라 검색엔진의 메커니즘이나 알고리즘, 이용자의 인적 특성 등을 파악할 수 있는 주장 내지 객관적인 자료가 없는 이상 피고가 들고 있는 곰배령에 관한 검색엔진의 검색 결과만으로는 일반 수요자가 곰배령을 잘 알게 되었다고 보기 어렵다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 등록결정일인 2013. 2. 12. 또는 이 사건 심결일인 2023. 8. 17. 기준으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 '현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표'에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제33조 제1항 제7호

(구) 제6조 제1항 제7호

3. 제33조 제1항 제7호

(구) 제6조 제1항 제7호

나. 기타 식별력이 없다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
GreenBoxes (2020년 상표등록출원 제4594호 거절결정불복)	■ **심판원 2023.06.21.** 2021원2068(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허13001(기각)
상품류 구분 제21류의 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기	

1. 이 사건 심결 등의 경위

1) 원고는 2020. 1. 10. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2020. 9. 15. 원고에게 '이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 "Green"은 지정상품의 성질(형상, 품질) 표시로서 식별력이 없고, "Boxes"는 지정상품의 보통명칭 등으로 식별력이 없으며, 전체적으로도 '녹색 또는 친환경적인 용기, 상자' 등의 의미 외에 새로운 식별력 있는 관념을 형성하는 것이 아니어서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 3. 11. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니하고, 사용에 의한 식별력을 취득하기도 하였으므로 상표법 제33조 제2항에 따라 등록되어야 한다'는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 5. 10. 원고의 주장을 모두 배척하고 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 2021. 8. 9. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2021원2068호로 심리한 후 2023. 6. 21. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록받을 수 없고, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다'는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

4) 원고 승계참가인은 원고로부터 이 사건 출원상표에 관한 권리를 양수하였고, 2024. 4. 17. 이 사건 출원상표에 관한 권리관계 변경신고가 마쳐졌다. 이에 따라 원고 승계참가인은 2024. 5. 30. 이 사건 소송의 제1회 변론기일에 승계참가를 하였고, 원고는 소송탈퇴를 하였다.

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

2. 원고 승계참가인 주장의 요지

이 사건 출원상표는 다음과 같은 이유로 상표등록이 되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가. 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질(형상, 품질)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품에 대하여 출처 표시로서 인식하고 있으므로 특정인에게 독점시키더라도 공익에 반하지 아니하여 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다.

나. 설령 이 사건 출원상표의 "Green" 및 "Boxes" 부분에 본질적인 식별력이 없다고 보더라도, 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록을 받을 수 있다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제12, 15, 17, 27호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 종합하면 아래의 각 사실이 인정된다.

가) "그린박스", "GreenBoxes"라는 상품 명칭으로 원고가 생산·판매하는 가정용·주방용 용기, 플라스틱제 식품보관용기 등(이하 '원고 제품'이라 한다)은 녹색의 아래 사진과 같은 형상으로서 2017년부터 국내에 수입·유통되기 시작하여 이 사건 심결 시까지 온라인, 오프라인 매장 등을 통하여 판매되었다.

데비마이어 그린박스

나) 원고 제품은 이 사건 심결 시를 전후하여 홈쇼핑이나 인터넷 등에서 다음과 같이 '천연 미네랄 광물질로 만들어진 친환경 보관용기', '그린박스에 함유된 천연 광물질 제올라이트 성분이 과일·채소에서 방출되는 에틸렌가스를 흡착·제거하여 신선도를 오랜 기간 유지시켜 준다', '식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물 쓰레기를 줄여주어 지구환경을 보호하는 제품' 등의 내용으로 소개되었다.

다) 원고가 운영하는 웹사이트(https://www.debbiemeyer.com)에는 원고 제품을 창작한 데비 마이어를 다음과 같이 소개하고 있다.

게재일 (서증번호)	내용
2020. 10. 22 (갑 제27호증의 7)	**[2020 소비자의 선택] 천연 미네랄 성분 합성해 만든 친환경 보관용기**
2021. 5. 27. (갑 제27호증의 12)	'21일의 기적', '동안 용기', '마법의 녹색통' 등 식재료를 장시간에 건강하게 보관할 수 있는 식재료 기능성 보관용기로 소비자들에게 다양한 애칭을 얻으며 사랑받고 있는 기업이 있어 화제이다. 국내 유명 홈쇼핑 한 업체에서만 재구매 고객이 5만명이 넘고 호평 댓글 15만개 이상을 기록한 데비마이어 그린백. 그린박스는 식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품으로 큰 인기를 구가하고 있다.

2023. 6. (갑 제17호증, 13면)	
2023. 11. 19. (갑 제15호증)	음식물 쓰레기를 줄여주어 전 세계 주부들에게 획기적인 혁신을 일으켰습니다.

Debbie Meyer® 소개 (Overview) (갑 제12호증)

(전략) 전 세계에서 수백만 개의 제품이 판매된 데비 마이어의 특허 발명품과 혁신적인 제품은 일상생활을 더 편리하게 만들고 음식물 쓰레기를 줄이며 비용을 절약하는 데 도움이 되는 실질적인 솔루션입니다! 그녀는 우리 모두가 집 안팎에서 겪는 문제를 파악하고 해결하는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. (후략)

3) 판단

가) 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 위에서 인정한 사실에 갑 제5 내지 7, 10호증, 을 제1 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표인 "GreenBoxes"는 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '녹색의 식품보관용기' 또는 '환경 친화적인 식품보관용기' 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 영문자 "Green"과 "Boxes"가 결합된 문자 표장으로서 "GreenBoxes"라는 단어 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당한다.[11] 그러나 영문자 "Green"은 '녹색의' 등의 의미를 가지고 있고, 영문자 "Boxes"는 '(용기로서의) 상자, 함', '상자에 넣다' 등의 의미를 가진 영문자 'box'의 복수형 단어이므로, "GreenBoxes"는 일차적으로 '녹색의 용기들'의 의미로 사람들에게 쉽게 인식될 것으로 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 형상과 색상을 직감하게 한다.

② 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"에서 영문자 "Green"은 '친환경의', '환경 친화적

11) 이 사건 출원상표에서 복수명사를 표현하는 'es' 부분을 제외한 'GreenBox'의 경우 "우루과이라운드 감축 약속에서 면제된 농산품에 대한 허용 대상 농업 보조 정책" 또는 "WTO 농업협정상 무역 및 생산왜곡 효과가 없거나 미미한 것으로 간주되어 감축의무로부터 면제되는 보조금"이라는 의미가 있기는 하지만(갑 제5호증, 을 제3호증 참조), 이 사건 출원상표의 지정상품과는 관련이 없다.

인' 등의 의미도 있는데, 이 사건 심결일 이전 10년의 기간 동안(2013. 6. 21.부터 2023. 6. 20.까지) 인터넷에 보도된 뉴스를 검색하면, "Green"은 국내에서도 '환경 친화적인', '녹색환경', '생태계 보호' 등의 의미로 흔히 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 "GreenBoxes"를 '환경 친화적인 용기들' 등의 의미로도 쉽게 인식할 수 있다고 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 효능 등을 직감하게 한다.

③ 위와 같이 이 사건 출원상표는 지정상품인 식품보관용기 등에 사용될 경우 녹색의 색상을 가진 제품으로 직감하게 하거나 환경 친화적 제품으로 인식될 가능성이 높다. 원고 제품은 대부분 녹색 용기의 형상을 갖추고 있는 것으로 보이고, 원고도 원고 제품을 '친환경 보관용기', '음식물 쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품' 등으로 홍보한 사실은 앞서 본 바와 같다.

그런데 이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 거래계에서 '녹색의', '환경 친화적인' 등의 의미를 가진 "Green"이라는 표장은 지정상품의 형상(색상) 또는 품질, 효능 등을 표시하는 표장으로서 누구나 그 사용을 원할 수 있고, "Boxes"라는 표장은 '용기(상자)'라는 의미로서 지정상품의 보통명칭에 해당하므로, 이들이 결합된 "GreenBoxes"라는 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적당하다고 보기 어렵다. 아래에서 보는 바와 같이 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 표장을 "Debbie Meyer GreenBoxes"로 하여 이미 상표등록을 받기도 하였다.

(2) 이에 대하여 원고는, ① 식품보관용기는 녹색 외에도 다양한 색상의 제품들이 존재하므로 일반 수요자 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 지정상품의 색상을 곧바로 인식할 것이라고 보기 어렵고, ② '친환경적인'의 뜻을 가진 영문자 '에코(ECO)'가 결합된 제3자의 표장 "ECOBOX 에코박스"도 상표등록을 받았으므로, 이 사건 출원상표 역시 식별력이 인정되어 상표등록이 되어야 한다는 취지로도 주장한다.

그러나 어떠한 상표가 표시하는 성질이 반드시 해당 지정상품 전부에 공통되는 성질이어야 상표법 제33조 제1항 3호에 해당하는 것은 아니고(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조), 이 사건 출원상표가 지정상품 중 '녹색의' 또는 '환경 친화적인' 식품보관용기에 사용될 경우 상품의 색상, 품질, 효능 등을 나타내어 식별력이 없게 되는 것이므로, 지정상품이 거래계에서 다양한 색상으로 제작·판매되고 있음을 이유로 이 사건 출원상표가 지정상품과의 관계에서 기술적 표장에 해당하지 않는다고 볼 것은 아니다.

또한, 상표의 등록적격성 여부는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례가 이 사건 출원상표의 등록근거가 될 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조). 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들이 "GreenBoxes"를 '녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기'를 의미하는 것으로 직감할 것임은 앞서 살핀 바와 같고, 이와 같은 기술적 표장을 상표로 허용할 경우 타인의 동종상품

과의 관계에서 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 될 것이므로, 원고 승계참가인의 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

설령 원고 승계참가인의 주장과 같이 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질을 직감하게 하지는 못하고 암시 또는 강조하는 표장에 그친다고 보더라도, 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 '녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기'의 의미를 암시 또는 강조하는 것으로 인식될 것이다. 이는 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 제품에 해당할 경우 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 한다.

이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 앞서 살핀 바와 같이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 식품보관용기 등을 생산·유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 그 사용을 원할 수 있으므로 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 보더라도 같은 조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항에 의하면, 같은 조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 제33조 제2항의 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조), 그 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다는 사실은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이를 인정하기 위해서는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조). 또한, 식별력이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자 사이에 상품 출처를 표시하는 식별표지로 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 상표와 그 상표가 사용된 상품에 한하고, 그와 유사한 상표 및 상품에 대해서까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조).

출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후

1768 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

2) 판단

갑 제11, 13, 15 내지 20, 22, 24 내지 27호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고 승계참가인이 제출한 증거들만으로는 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 주장하는 실사용 표장의 구성 중에서 "GreenBoxes" 부분만으로 그 사용상품과의 관계에서 자타상품의 출처표시로서 일반 수요자나 거래자에게 분리되어 인식될 것이라거나, 이 사건 출원상표가 그 사용상품에 관하여 자타상품의 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

가) 원고는 2017. 9. 4. 표장 "Debbie Meyer GreenBoxes", 지정상품 상품류 구분 제21류의 '식품용 가정용기(Household containers for food), 플라스틱제 식품보관용기(plastic food storage containers), 플라스틱제 가정용 용기 및 커버(plastic household containers and covers therefor), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기(household containers which delay the degradation and expiration, and extend the time period that a product stored therein can be used or consumed), 사출 금형 플라스틱 텀블러, 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 식품을 저장하는 뚜껑이 달린 식품 저장용기(캐니스터)[Food storage container with lids(canister)], 쌀통(Rice chests), 식품저장용기(Containers for foodstuffs)'로 하여 상표등록출원을 하고, 2018. 7. 24. 상표등록을 받았다(이하 '선등록상표'라 한다).

나) 원고는 2017년 9월경부터 이 사건 심결이 있은 2023. 6. 21.경까지 약 6년 동안 국내에서 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 오프라인 매장 등에서 원고 제품을 판매하면서 다음과 같이 선등록상표의 표장과 같은 영문자로 구성된 "Debbie Meyer GreenBoxes"와 같이 "

", "

"의 표장을 사용하였고, 원고가 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes" 부분만을 단독으로 사용하여 상품 출처를 표시한 예는 보이지 않는다.

다) 원고 제품이 판매되는 국내 인터넷 공식쇼핑몰(https://debbiemeyer.co.kr) 홈페이지 상

제33조 제1항 제7호

단 중앙부에는 “ ” 표시가 나타나 있고, 위 쇼핑몰에 2020년부터 2023년까지 사이에 게재된 오프라인 매장 입점 현황 내역에는 다음과 같이 “○○백화점 ○○점에서 데비마이어 제품들을 만나보세요!”라는 광고 문구와 함께 데비 마이어의 인물사진이 강조되어 함께 게재되어 있다.

라) 2018. 4. 18.경부터 2023. 3. 20.경까지 원고 제품이 홍보되거나 보도된 국내 기사를 보면, 다음과 같이 상품 출처를 표시하는 표장이 “데비마이어 그린백&그린박스”, “데비마이어”, “데비마이어 그린박스” 등으로 사용되었고, 전체 기사나 제품 광고에서 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes”만 단독으로 표시된 경우는 보이지 아니한다.

게재일 (서증번호)	내용
2018. 4. 18. (갑 제26호증의 1)	미국에서 10억개이상 판매한 식재료 수명연장의 '마법 녹색 용기'라 불리는 '데비마이어그린백&그린박스'가 최근 한국에서 판매를 시작했다.
2019. 2. 27. (갑 제26호증의 2)	데비마이어, 2019 국가소비자중심 브랜드 대상 영예
2020. 1. 10. (갑 제26호증의 5)	음식물 쓰레기 줄이는 데비마이어 그린백, 그린박스로 SAVE MONEY 하자

2021. 1. 26. (갑 제26호증의 8)	우주비닐, 동안박스라고 불리는 데비마이어 그린백과 그린박스
2022. 5. 10. (갑 제26호증의 12)	
2023. 11. 19. (갑 제15호증)	

마) 원고가 이 사건 심결 전까지 원고 제품을 홈쇼핑 등에서 판매·홍보하면서 다음과 같이 이 사건 출원상표인 "GreenBoxes" 표장을 " " 부분과 분리하여 사용한 예가 있기는 하다.

제33조 제1항 제7호

그러나 동일한 홍보 화면의 상단에 “GreenBags/GreenBoxes”의 표장이 병렬적으로 나열되어 있고 하단에 “Debbie Meyer” 표장이 지속적으로 노출되고 있으므로, 위와 같은 상표 사용이 이 사건 출원상표가 단독으로 사용된 경우라고 보기 어려울뿐더러 일반 수요자나 거래자가 “GreenBoxes” 부분을 자타상품의 식별력을 갖는 요부로서 분리인식한다고 보기에도 부족하다(상표임을 나타내는 TM 표시가 “GreenBoxes” 우측 상단에 별도로 표기되었다고 하여 달리 보기 어렵다).

바) 원고는 2017년부터 2023년까지 국내에서 원고 제품의 홍보를 위하여 상당한 비용을 지출하였고 2022년에만 그 비용이 약 72억 원에 달하며, 국내 홈쇼핑 매출이 2018년 1월부터 2023년 9월까지 합계 약 466억 원에 달한다고 주장한다. 그러나 갑 제14호증(공증진술서)의 기재만으로 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한, 원고가 2017년부터 2023년까지 그 주장과 같은 비용을 들여 원고 제품을 국내에서 홍보하고 상당한 매출을 거두었다고 가정하더라도, 원고가 제출한 증거만으로 선등록상표와 구별되는 이 사건 출원상표만의 사용에 의한 식별력 취득 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 해당하지 아니하여 상표등록을 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 승계참가인의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제34조 제1항 제7호

(구) 제7조 제1항 제7호

4. 제34조 제1항 제7호

(구) 제7조 제1항 제7호

가. 양 상표는 유사하다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
YOUNG FOREST (상표등록출원 제40-2020-213934호 거절결정불복)	 (상표등록 제1552485호)	■ **심판원 2023.07.07.** 2022원1160(기각) ■ **특허법원 2024.03.27.** 2023허12664(기각)
상품류 구분 제35류의 가방 소매업, 과자 소매업, 귀금속 소매업, 꽃 소매업, 노트북용 케이스 소매업 등	상품류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 인터넷 종합쇼핑몰업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 11. 25. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 2. 11. 원고에게 "이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제34호 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2022. 4. 8. "선등록상표에서 영문자 부분 전체와 그 일부인 'YOUNG FOREST'는 상표 전체에서 차지하는 비중 및 의미를 종합하여 볼 때 요부가 될 수 없으므로 양 표장은 유사하지 않다."는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 5. 10. "이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관이 상이하고 관념은 대비되지 아니하나, 호칭이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 이 사건 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2022. 5. 17. 특허심판원 2022원1160호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2023. 7. 7. "이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관이 유사하지 않으나, 관념과 호칭이 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 13호증, 을 제2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 선등록상표에서 영문자 'JONGNO YOUNG FOREST' 부분은 상표 전체에서 거의 보이지 않는 정도로 비중이 작으므로 이를 요부라고 보기 어렵다.

2) 선등록상표의 영문자 부분 중 'YOUNG FOREST'는 한글 부분과의 구성에 비추어 '청년숲'으로 관념될 것이고, 한글 부분 중 '종로 청년숲'은 '종로에 있는 청년의 숲' 정도로 관념되며, 이 사건 출원상표는 '유령림(幼齡林)', '어린 숲', '젊은 숲'으로 관념되므로 양 상표는 관념이 비유사하다.

3) 양 상표를 전체관찰하면 이 사건 출원상표는 선등록상표에서 외관의 차이가 분명하고, 선등록상표를 구성하는 가장 중심적인 부분인 '종로 청년숲' 또는 '청년숲' 부분과 호칭이 상이하다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

1) 선등록상표는 도형, 한글, 영문자 부분이 상하로 배치되어 외관상 구분되므로 영문자 부분인 'JONGNO YOUNG FOREST'가 분리·인식될 수 있고, 영문자 부분은 'JONGNO'가 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없으므로 'YOUNG FOREST' 부분이 요부에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 유사하지 않으나, 'YOUNG FOREST'로 호칭될 경우 호칭과 관념이 서로 동일·유사하고 지정상품이 동일·유사하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

나. 표장의 동일·유사 여부

1) 외관의 대비

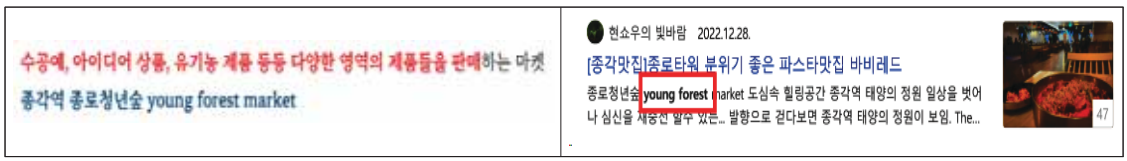
이 사건 출원상표는 'YOUNG FOREST'가 보통의 서체로 표기되어 있는 반면, 선등록상표는 이 사건 출원상표와 달리 정사각형의 테두리 내부에 도형 부분( ) 아래에 독특한 서체로 표기된 한글 부분( ), 영문자 'JONGNO YOUNG FOREST' 부분,

‘청년복합문화마켓’ 부분이 상하로 결합된 표장으로 양 상표는 외관이 유사하지 않다.

2) 호칭의 대비

이 사건 출원상표는 ‘영포레스트’로 호칭된다. 선등록상표는 ‘종로 청년숲’, ‘JONGNO YOUNG FOREST’, ‘청년복합문화마켓’이 결합된 표장으로 일반 수요자들이선등록상표를 문자 부분 전체로 호칭하는 것이 거래상 자연스럽지 않다. 이 중 ‘종로’와 그 영문 표기인 ‘JONGNO’ 부분은 현저한 지리적 명칭이고, ‘청년복합문화마켓’ 부분은 지정서비스업을 설명하는 문구에 불과하므로 식별력이 없거나 미약하다. 그렇다면 일반 수요자들에게 전체 표장에서 차지하는 부분이 크고 독특한 서체로 강조된 부분인 ‘청년숲’으로 호칭될 수 있다.

그리고 선등록상표 중 ‘JONGNO YOUNG FOREST’ 부분은 전체 표장에서 차지하는 비중이 크지 않지만, ‘종로 청년숲’을 영문으로 표기한 것임을 어렵지 않게 인식할 수 있다. 또한 갑 제2, 10, 11, 12호증, 을 제1, 4호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 아래와 같이 ‘종로 청년숲’ 하단에 영문자 ‘JONGNO YOUNG FOREST’ 부분이 병기되어 사용되거나 ‘YOUNG FOREST’ 부분만 부각되게 단독으로 사용된 사례가 있고, ‘YOUNG FOREST’가 ‘종로 청년숲’의 도메인 이름(young-forest-jongno.com, youngforest.creatorlink.net)으로 사용되고 있는 실정이 인정되므로, 선등록상표는 ‘종로 청년숲’ 하단에 병기된 영문자 부분에서 현저한 지리적 명칭인 ‘종로’의 영문 표기인 ‘JONGNO’를 제외한 ‘YOUNG FOREST’ 부분에 의하여 ‘영포레스트’로도 호칭될 수 있다.



따라서 양 상표는 선등록상표가 'YOUNG FOREST'에 의하여 호칭될 경우 호칭이 동일하다.

3) 관념의 대비

'YOUNG FOREST'는 '유령림(幼齡林)'[12]이라는 사전적 의미를 가지고 있으나, 일반 수요자가 심사숙고하거나 사전을 찾아보지 아니하고 직관적으로 그 의미를 떠올릴 수 있을 정도의 단어로 보이지 않는다. 따라서 일반 수요자들은 이 사건 출원상표 중 'YOUNG'은 '젊은' 또는 '젊은이들'이라는 의미로, 'FOREST'는 '숲'이라는 의미로 인식하여 '젊은 숲', '젊은이들 숲'이라는 의미로 관념할 것이다. 한편, 선등록상표의 '청년숲' 부분도 이와 관념이 유사하고, 그 하단에 영문 'YOUNG FOREST'가 병기되어 있으므로, 일반 수요자들이 어렵지 않게 이 사건 출원상표와 동일·유사한 의미로 관념할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 관념이 동일·유사하다.

4) 대비결과의 정리

이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적으로 관찰할 때 외관상 차이가 있으나, 호칭 및 관념이 동일·유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자가 그 출처를 오인·혼동할 우려가 있는 동일·유사한 표장에 해당한다.

다. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품 중 '인터넷 종합쇼핑몰, 의류 소매업' 등과 선등록상표의 지정상품 중 '인터넷 종합쇼핑몰, 의류판매대행업' 등은 상품의 속성, 판매자 및 수요자 등이 동일·유사하므로 양 상표의 지정상품은 동일·유사하고, 이 점에 대하여는 양 당사자 사이에 다툼이 없다.

라. 소결론

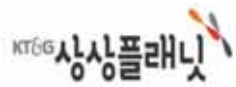
따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 그 표장이 유사하고, 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 등록이 거절되어야 한다.

4. 결론

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

---

12) 나이에 따라 나눈 산림 유형의 하나. 나무가 자라 산림을 이루기 시작할 때부터 벌목할 때 중에서 처음 단계로, 10년 이하의 어린 나무들로 조성된다(네이버 국어사전, 표준국어대사전 참조).

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2020년 상표등록출원 제9135호 거절결정불복)	상상플래닛 (서비스표등록 제366963호)	■ **심판원 2023.09.22.** 2021원1215(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허13933(기각)
상품류 구분 제35류의 창업컨설팅업	서비스업류 구분 제35류의 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 인터넷상의 광고장소 임대제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 1. 17. 이 사건 출원상표를 분할 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2021. 4. 9. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.'는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 2021. 5. 12. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2021원1215호로 심리한 다음 2023. 9. 22. '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 등록받을 수 없는 상표에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다).

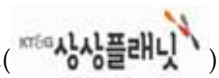
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 20, 21호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지[13)]

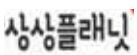
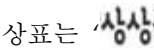
이 사건 출원상표의 지정상품인 '창업컨설팅업'과 선등록서비스표의 지정서비스업 중 '인터넷을 통한 상업정보서비스업, 인터넷을 통한 상업정보제공업'은 제공되는 서비스의 성질이나 내용이 서로 일치하거나 유사하지 않을 뿐만 아니라 서비스의 제공자와 수요자의 범위 등 거래실정도 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 이와 다른 전제에 선 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

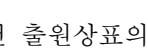
3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 표장 유사 여부

이 사건 출원상표()는 왼쪽부터 작은 크기의 영문 KT&G와 상대적으로 큰

13) 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 양 표장이 유사한 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다(2024. 3. 13.자 제1회 변론조서 참조).

한글 부분  및 도형 부분이 순차로 결합된 형상이다. 도형에서 특별한 의미가 인식되지 않고, 작은 크기의 영문은 국내에서 널리 알려진 회사의 약칭에 불과한 반면, 한글 부분은 상대적으로 큰 비중을 차지하면서 비교적 발음이 용이한 5음절로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 '  ' 부분이 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다.

이 사건 출원상표의 요부인  와 선등록서비스표 은 글자체가 일부 다르기는 하지만 '상상플래닛'으로 동일하게 호칭된다. 또한 '상상플래닛'은 '실제로 경험하지 않은 현상이나 사물에 대하여 마음속으로 그려본다'는 의미의 한글 단어 '상상'과 행성에 해당하는 planet의 한글음역인 '플래닛'이 결합된 조어이다.

따라서 이 사건 출원상표의 요부와 선등록서비스표를 대비하면 외관은 유사하고, 호칭은 동일하며, 조어에 해당하여 관념을 대비하기는 어려우므로 전체적으로 서로 유사하다(표장의 유사에 대해서는 당사자 사이에 다툼도 없다).

나. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 지정상품 유사 여부

1) 관련법리

지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 등 참조).

2) 판단

앞서 든 증거들과 갑 제4 내지 14호증, 을 제4 내지 9호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '창업컨설팅업'은 선등록서비스표의 지정서비스업인 '인터넷을 통한 상업정보서비스업, 인터넷을 통한 상업정보제공업'과 서로 유사하다고 판단되고, 이에 반하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

가) 어학사전상 의미와 일반 거래의 통념 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '창업컨설팅업'은 창업에 대한 전문적인 지식을 가진 자가 창업을 준비하는 자를 대상으로 회사 설립 및 운영에 필요한 전반적인 사항에 대한 상담 및 정보를 제공하는 서비스업이고, 선등록서비스표의 지정서비스업인 '인터넷을 통한 상업정보서비스업'과 '인터넷을 통한 상업정보제공업'은 상품이나 서비스에 관한 자료를 체계적으로 수집 및 분석한 것을 바탕으로 한 전반적인 상업 정보를 인터넷 정보통신망을 통하여 제공하는 서비스업이다.

나) '창업컨설팅업'과 '인터넷을 통한 상업정보서비스업' 및 '인터넷을 통한 상업정보제공업'은 모두 기업 활동을 지원하기 위한 서비스로서, 상권을 분석하고, 상품과 서비스에 대한 소비자

의 동향 등을 파악하여 정보를 제공하는 거래실정에 비추어 그 목적과 내용이 서로 유사하다.

다) '창업컨설팅업'과 '인터넷을 통한 상업정보서비스업' 및 '인터넷을 통한 상업정보제공업'의 서비스 제공자는 모두 기업 활동과 관련하여 세무·회계, 경영, 마케팅 등의 전문적인 지식을 통합적으로 보유·운영하여 서비스를 제공하려는 자라는 점에서 공통되고, 그 서비스 이용자 또한 위 서비스 제공자들로부터 제공받은 종합적인 정보를 활용하여 기업 활동을 하고자 하는 자라는 점에서 수요자의 범위도 상당부분 중첩된다.

라) 앞서 살펴본 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업의 목적 및 내용, 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념까지 종합적으로 고려해 보면, 선등록서비스표와 동일·유사한 표장인 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 '창업컨설팅업'에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 일반 거래의 통념상 유사한 상품에 해당한다.

3) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 제공하는 서비스의 성질과 내용, 제공자와 제공방법, 이용자와 서비스 이용 패턴이 중첩되지 않으므로 상품 출처에 관하여 오인·혼동의 우려가 없다고 주장한다.

서비스의 성질과 내용, 제공자와 이용자에 관하여 서로 유사하여 중첩된다는 점에 대해서는 앞서 살펴보았으므로 ① 서비스의 제공 방법과 ② 서비스 이용 패턴에 대하여 검토한다.

원고는 '창업컨설팅업'은 주로 오프라인 방식으로 장기적인 서비스가 제공되고, '인터넷을 통한 상업정보서비스업, 인터넷을 통한 상업정보제공업'은 인터넷 웹사이트나 어플리케이션을 통해 일회성의 서비스가 제공되므로 유사하지 않다고 주장한다. 그러나 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면 '창업컨설팅업'은 창업의 자본 규모나 개선하고자 하는 문제점 등에 따라 서비스의 제공 방법이나 서비스 이용 패턴이 각기 달라질 것으로 보인다. 서비스 제공자 또는 이용자의 상황이나 선호하는 운영방식에 따라 온라인을 이용하거나 일회성 내지 단기로 제공하는 것도 충분히 가능한 점에 비추어 보면 '창업컨설팅업'을 원고가 주장하는 것과 같이 항상 계속적, 장기적으로 오프라인 방식으로만 이루어지는 서비스로 한정할 수는 없다.

또한, 원고가 제출한 증거만으로는 원고의 주장과 같이 '인터넷을 통한 상업정보서비스업, 인터넷을 통한 상업정보제공업'을 제공하는 자가 상권분석이나 소비자 동향 등의 정보만을 제공할 뿐 '창업컨설팅업'과 같이 회사 설립 및 운영에 필요한 전반적인 자문을 제공할 가능성이 전혀 없다고 단정하기 어렵다.

따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 완전히 분리·구분된다고 보기 어렵고, 그에 따른 서비스 제공자와 이용자와 서비스 제공방법 등이 전혀 다르다고 보이지 않으므로 상품 출처에 관한 오인·혼동의 우려가 없다고 단정할 수 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장 및 지정상품이 유사하여, 선등록서비스표와의

관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 출원이 거절되어야 하고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTS38
액츠38
(2021년 상표등록출원 제85566호 거절결정불복)</td><td>Act’z
액 츠
(선등록상표1 제1276891호)</td><td>Act’z
액 츠
(선등록상표2 제655187호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.08.17.
2022원282(기각)
■ 특허법원 2024.05.02.
2023허13544(기각)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Act’z
(선등록상표3 제847301호)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제3류의 마사지용 겔, 의료용을 제외한 마사지 젤</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제3류의 샴푸, 종이비누 등
선등록2: 상품류 구분 제3류의 면도용 비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누 등
선등록3: 상품류 구분 제3류의 화장품, 샴푸, 손 세정제 등</td><td></td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 11. 9. ‘이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’라는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 12. 8.자 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 1. 11. ‘2021. 11. 9.자 거절이유의 전부를 해소하지 못하였으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 거절결정한다.’라는 취지로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 이에 대해 원고는, 2022. 2. 11. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였는데, 특허심판원은 이를 특허심판원 2022원282호로 심리한 후 2023. 8. 17. ‘이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해

당한다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 그 표장에 있어서, 외관, 관념 및 호칭이 선등록상표들과는 현저한 차이가 있음과 아울러, 이 사건 출원상표의 지정상품에 있어서도 선등록상표들과 현저한 차이가 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니함에도 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 관련 법리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형 등의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다. 한편, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 볼 것이다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

ACTS38

이 사건 출원상표 " 액츠38 "는 영문자 'ACTS'와 아라비아 숫자 '38'을 띄어쓰기 없이 상단에 두고 그 하단에 영문자 'ACTS'의 한글 음역인 '액츠'와 아라비아 숫자 '38'을 띄어쓰기 없이 배치하여 상하 2단으로 구성한 문자와 숫자 결합 표장이다. 그에 반해, 선등록

Act'z

상표 1 " 액 츠 "은 파란색으로 된 영문자 'Actz'의 세 번째 글자와 네 번째 글자 사이에 기호(')를 배치하고 위 영문자 부분의 한글 음역인 '액츠'를 그 하단에 배치한 결합 표장이고,

Act'z

선등록상표 2 " 액 츠 "는 선등록상표 1에서 색채를 검은색으로 구성한 표장이며, 선등

록상표 3 “Act’z”은 선등록상표 2에서 한글 부분이 생략된 문자 표장이다. 앞서 살핀 바에 따르면 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 각 문자의 구성, 숫자의 유무 등의 차이로 인하여 외관은 서로 다르다고 할 것이다.

2) 호칭과 관념의 대비

가) 앞서 인정한 사실 등과 변론 전체의 취지를 종합해 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, 이 사건 출원상표는 영문자, 한글, 숫자의 서로 다른 종류의 문자로 구성되어 있는 점, 이 사건 출원상표는 각 구성 부분의 결합으로 새로운 관념을 낳는다고 보이지 아니할 뿐만 아니라, 그 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 서로 분리 불가능하게 결합되어 있다고도 인정되지 않는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 출원상표는 “액츠”라고 간략하게 호칭될 수 있을 것으로 보인다(따라서 ’이 사건 출원상표는 “액츠38” 등과 같이 전체로서만 호칭된다.‘라는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 않는다). 한편, 선등록상표들은 한글 음역인 ‘액츠’가 포함된 사정과 우리나라의 영어교육 수준 등을 고려할 때 모두 “액츠”라고 호칭될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표가 “액츠”라고 호칭될 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 호칭에 있어 동일하다고 볼 것이다.

나) 또한, 이 사건 출원상표가 “액츠”로 약칭될 경우에는 선등록상표들의 호칭과 동일한 점 등에 비추어 양 표장의 관념도 유사하다고 봄이 타당하다.

이에 대해 원고는, ‘이 사건 출원상표는 그 관념에 있어서 성경의 사도행전을 의미하는 영문자 “ACTS”와 아라비아 숫자 “38”이 결합한 것으로서 아라비아 숫자는 사도행전의 특별한 장이나 절로 인식되므로 이 사건 출원상표는 전체로서 “사도행전 3장 8절, 사도행전 38장 또는 사도행전 38절”로 인식될 수 있으므로, 그와 같은 관념으로 인식될 수 없는 선등록상표들과는 관념이 서로 다르다.‘라는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 인정한 사실 등과 변론 전체의 취지에 의하면 인정할 수 있는 이 사건 출원상표의 지정상품의 용도, 우리나라의 영어교육 수준 및 어떠한 상표에 대한 관념은 그 상표에 대한 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식을 기준으로 판단되어야 하고, 이 사건 출원상표가 “액츠38” 등과 같이 전체로서만 호칭된다고 볼 수 없는 점 등을 위에서 살핀 여러 사정들과 종합해 볼 때, 이 사건 출원상표가 원고의 주장과 같은 의미로만 관념된다고 단정할 수 없다. 결국, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 대비 결과의 정리

앞서 살핀 사정들과 문자 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 일반적으로는 그 호칭의 유사 여부가 거래 사회에서 중요한 역할을 하는 것으로 보이는 점 등을 위 관련 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 비록 그 외관이 다르더라도, 이 사건 출원상표가 ‘액츠’로 호칭되는 경우 선등록상표들과 그 호칭과 관념이 동일하거나 유사하다고 볼 것이므로, 양 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 보면 그 출처에 관한 오인·혼동이 발생할 우려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표

와 선등록상표들의 각 표장은 유사하다고 봄이 타당하다.

라. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 지정상품의 유사 여부

1) 위에서 인정한 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제3류의 '마사지용 겔, 의료용을 제외한 마사지 젤'과 선등록상표들의 지정상품인 상품류 구분 제3류의 '샴푸, 미용비누, 화장품(Cosmetics) 등'은 을 제2, 6 내지 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정되는 그 각 용도와 기능, 생산 및 판매부문, 수요자의 범위와 거래의 실정 등을 종합해 볼 때, 원고가 주장하는 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표들의 지정상품은 일반 거래의 통념상 유사한 상품에 속한다고 판단된다.

2) 이에 대해 원고는, '선등록상표들은 세탁용 제품을 그 지정상품으로 하고 있는데 반해, 이 사건 출원상표는 마사지용 제품을 그 지정상품으로 하고 있어, 그 지정상품에 있어 차이가 있다.'라는 취지로도 주장하나, 앞서 인정한 사실 등에 비추어 볼 때, 선등록상표들의 지정상품이 '세탁용 제품'으로만 한정된다고 볼 수는 없으므로, 그와 다른 전제에 기초한 원고의 위 주장도 이유 없다.

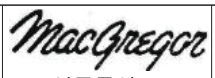
마. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장이 서로 유사할 뿐만 아니라 그 지정상품도 유사하므로, 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되어 그 출원이 거절되어야 한다. 결국, 그와 결론이 같은 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

<table>
<tr><th colspan="2">출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">DEMACGREGOR
(2022년 상표등록출원 제9914호 거절결정불복)</td><td>MACGREGOR
(선등록상표1 제106204호)</td><td>Mac Gregor
(선등록상표2 제105576호)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.12.04.
2022원1601(기각)
■ 특허법원 2024.05.29.
2024허10443(기각)</td></tr>
<tr><td>McGREGOR
(선등록상표3 제500931호)</td><td>McGREGOR ESTABLISHED 1921
(선등록상표4 제825939호)</td></tr>
<tr><td>맥그리거
(선등록상표5 제47581호)</td><td>McGREGOR
(선등록상표6 제25594호)</td></tr>
</table>

	(선등록상표7 제25408호)  (선등록상표8 제161560호) 맥그리거 (선등록상표9 제47952호)	
① 상품류 구분 제25류의 겉옷, 골프바지, 골프복 등 ② 상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프가방용 스탠드, 골프드라이버 등	선등록1: 상품류 구분 제28류의 골프백, 골프용공 등 선등록2: 상품류 구분 제28류의 골프용공, 골프백, 클럽백 등 선등록3: ① 상품류 구분 제24류의 모포 등, ② 상품류 구분 제25류의 가죽신, 고무신 등 선등록4: 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 모자 등 선등록5: ① 상품류 구분 제9류의 공업용 X선 방호장갑 등, ② 상품류 구분 제14류의 목걸이, 귀걸이 등, ③ 상품류 구분 제16류의 유아용 일회용 기저귀 등, ④ 상품류 구분 제24류의 직물제 손수건 등, ⑤ 상품류 구분 제25류의 마고자, 동정, 두루마기 등, ⑥ 상품류 구분 제26류의 의류액세사리용 비귀금속제 브로치, 비귀금속제 배지 등 선등록6: 상품류 구분 제25류의 와이셔츠, 자켓, 블라우스 등 선등록7: 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신 등 선등록8: ① 상품류 구분 제18류의 우산, 종이우산 등, ② 상품류 구분 제25류의 단화, 장화 등 선등록9: ① 상품류 구분 제18류의 우산, 지우산 등, ② 상품류 구분 제25류의 단화, 장화 등	

1. 거절결정 및 심결의 경위

1) 원고는 2022. 1. 17. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 6. 3. 원고에게 ‘이 사건 출원상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’라는 내용의 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다. 원고는 2022. 8. 2. 의견서를 제출하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 26. 위 의견서에 의하더라도 이 사건 출원상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 거절이유가 해소되지 않았다며 상표등록 거절결정(이하 ‘**이 사건 거절결정**’이라 한다)을 하였다.

2) 원고는 2022. 9. 2. 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나(2022원1601호), 특허심판원은 2023. 12. 4. '이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하고 그 지정상품도 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 등록받을 수 없는 상표에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증, 을 제15호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함하고, 이하 같다)의 각 기재 · 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고

아래의 이유로 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 이 사건 출원상표는 동일한 서체와 크기를 가지면서 띄어쓰기 없이 결합된 조어인 'DEMACGREGOR'이므로 거래시장에서 항상 전체로서 호칭되거나 인식되고, 'MACGREGOR' 만으로 분리되어 호칭되거나 인식되지 않는다.

나) 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 표장을 구성하는 철자의 수와 종류 및 서체의 형태를 달리하거나 도형 및 색체의 유무 차이로 인하여 외관이 유사하지 않고, 이 사건 출원상표는 '디맥그리거'로 호칭되는 반면 선등록상표들은 모두 '맥그리거'로 호칭되어 호칭이 유사하지 않다.

다) 이 사건 출원상표처럼 'DE'가 포함된 다수 상표들이 'DE'를 제외한 상표와 유사하지 않다는 판단에서 공존하고 있다.

2) 피고

아래의 이유로 이 사건 출원상표는 선등록상표 2~9와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는 상표등록 거절사유가 있다고 할 것이고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

가) 이 사건 출원상표 중 'DE'는 '~의', '~에 속하는' 등의 의미를 갖는 영어 단어로서, 프랑스 · 이탈리아 등에서 사람 이름에 많이 쓰여 출신지를 나타내는 표현이어서 식별력이 없거나 미약하다. 또한 '맥그리거 골프(Macgregor golf)'는 골프 업계에서 널리 알려진 골프 브랜드에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 'MACGREGOR' 부분만으로 분리 인식될 수 있거나, 'MACGREGOR' 부분이 요부이다.

나) 이 사건 출원상표 중 'MACGREGOR'는 우리나라에 널리 알려진 이름인 'MCGREGOR'와 알파벳 철자와 발음이 동일 · 유사하므로 선등록상표들과 호칭 및 관념이 동일하다.

나. 선등록상표 2, 8과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절사유가 있는지

1) 표장의 유사 여부

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표

에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처 표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 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 그와의 결합 상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

나) 이 사건 출원상표의 요부

을 제1, 3, 6~13호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실·사정들에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 적어도 '골프채'와의 관계에서 이 사건 출원상표의 요부는 'MACGREGOR' 부분이라고 봄이 타당하다.

(1) '맥그리거 골프(MacGregor Golf)'는 1897년에 설립된 미국에서 두 번째로 오래된 골프채 브랜드 회사이다. 인터넷 포털사이트 '네이버'에서 '맥그리거 골프'로 검색하는 경우 위 회사의 골프채 상품이 다수 나타나고, 위 인터넷 포털사이트에서 '디맥그리거'로 검색하거나 인터넷 포털사이트 '구글'에서 'Macgregor Golf'로 검색하는 경우에도 마찬가지로 위 회사 및 맥그리거 골프채에 관한 결과들이 다수 나타난다.

을 제7호증 중 발췌

(2) 위 인터넷 포털사이트 '네이버'에서 한글 '맥그리거'로 검색하는 경우, UFC 종합격투기 선수 '코너 맥그리거(Conor McGregor)'에 관한 결과가 나타나는데, 이처럼 '맥그리거'는 우리나라에서 사람의 이름으로 알려지기도 하였다.

(3) 'De'라는 단어는 미국, 프랑스, 스페인 등에서 사용되는 전치사로서 '~의', '~에서' 등의 의미를 갖는다.

다) 외관의 대비

이 사건 출원상표의 요부인 'MACGREGOR'는 'MACGREGOR'가 보통의 서체로 기재된 문자 표장이고 선등록상표 2, 8의 'MacGregor'는 'Mac Gregor'가 영문 필기체로 쓰인 문자 표장이다. 각 상표들은 동일한 알파벳으로 구성되어 있으나, 그 서체에 차이가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 2, 8은 이격적·직관적으로 관찰할 때 외관이 유사하다고 보기는 어렵다.

라) 호칭의 대비

이 사건 출원상표의 요부, 선등록상표 2, 8은 동일한 알파벳으로 구성되어 모두 '맥그리거'라고 불릴 것이므로 서로 호칭이 동일하다(원피고 모두 선등록상표 2, 8이 '맥그리거'로 호칭된다는 점에 대하여 다툼이 없다[14]).

마) 대비결과의 정리

이상과 같이 이 사건 출원상표는 그 요부를 가지고 선등록상표 2, 8과 대비할 때, 외관이 다소 상이하나 호칭이 동일하다. 오늘날 방송 등 광고 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표 2, 8의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처를 오인·혼동하게 할 우려가 크다고 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 선등록상표 2, 8과 그 표장이 유사하다고 봄이 타당하다.

바) 원고의 전체관찰 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 이 사건 출원상표는 'DE'와 'MACGREGOR'가 불가분적으로 결합되어 있고 특정한 관념이 없는 조어에 해당하여 전체관찰 되어야 하고, 전체관찰로 대비할 경우 선등록상표 2, 8과 그 외관 및 호칭이 유사하지 않다고 주장한다.

(2) 그러나 원고가 주장하는 것처럼 이 사건 출원상표를 그 전체로써 선등록상표 2, 8과 대비하더라도, 호칭의 대비에서 이 사건 출원상표는 '디맥그리거'로, 선등록상표 2, 8은 '맥그리거'로 불릴 것이어서(원피고 모두 이 사건 출원상표가 그 전체로써 '디맥그리거'로 호칭된다는 점에 대하여 다툼이 없다[15]), 호칭이 한 음절 '디'의 차이만 있을 뿐이고 나머지 네 음절이 동일하여 서로 유사하다. 나아가 외관에 관하여 보건대 이 사건 출원상표가 'MACGREGOR' 앞에 'DE'가 더하여 기재되어 있고 서체가 다르기는 하나, 그러한 사정만으로 위와 같은 호칭의 유사를 극복할 만큼 외관에 따른 식별력의 차이가 큰 것으로 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 지정상품의 동일·유사 여부

가) 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 등 참조).

나) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '골프채'는 선등록상표 2의 지정상품 중 '골프채'와 동일하다. 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '골프채'는 선등록상표 8의 지정상품 중 '골프화'와 비교할 때, 골프에 관련된 상품으로서 그 용도, 생산·판매 부문, 수요자의 범위 등에 비추어 볼 때 서로 유사한 상품이라 할 것이다.

---

14) 제1차 변론기일조서 참조

15) 제1차 변론기일조서 참조

3) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 출원상표처럼 'DE'가 포함된 다수 상표들이 'DE'를 제외한 상표와 유사하지 않다는 판단에서 공존하고 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 2, 8이 서로 유사하지 않다고 보아야 한다는 취지로 주장한다.

나) 갑 제7호증에 의하면 원고가 주장하는 바와 같이 'DE'가 포함된 상표와 'DE'를 제외한 상표가 다수 공존되어 있는 사실이 인정되기는 하나, 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결 등 참조), 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

4) 검토결과의 정리

가) 이상과 같이 원고의 이 사건 출원상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표 2, 8과 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하여, 적어도 그 지정상품 중 '골프채'에 관하여는 피고의 나머지 등록거절사유 주장에 관하여 더 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 그 상표등록이 허용될 수 없다.

나) 하나의 상표 출원은 지정상품이 여럿이라 하더라도 일체 불가분으로 취급할 수밖에 없어 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한, 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조). 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부인 '골프채'에 관하여 앞서 살펴본 바와 같이 등록거절사유가 있는 이상, 이 사건 출원상표의 출원은 그 전부가 등록거절이 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 같이 하여 이 사건 거절결정이 적법하다고 판단함으로써 이를 그대로 유지한 이 사건 심결은 결국 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 없다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Atron
(2020년 상표등록출원 제190928호 거절결정불복)</td><td>Etron
(선등록상표1
제1002230호)</td><td>Etron
(선등록상표2
제1013528호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.19.
2022원814(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10528(기각)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Etron
(선등록서비스표3 제259898호)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제9류의 내장된 운영소프트웨어, 데이터 분석/패턴 탐색/프로세스 자동화/상황 예측/예측 분석/예측 모델링/인식/분류화/세분화/회귀/의사결정보조 및 시각화를 위한 인공지능을 기반으로 한 소프트웨어 등</td><td colspan="2">선등록1: 상품류 구분 제9류의 컴퓨터칩, 실리콘칩, 반도체칩, 반도체 메모리 장치 등
선등록2: 상품류 구분 제9류의 컴퓨터칩, 실리콘칩, 반도체칩, 반도체 메모리 장치, 컴퓨터메모리 등
선등록3: 서비스업류 구분 제42류의 제품 연구 및 개발업, 집적회로 디자인 조사 및 연구업, 반도체공정기술 분야 연구업, 반도체 제조 관련 기술상담업 등</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 11. 25. ‘이 사건 출원상표는 선등록상표들 등과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’라는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2022. 1. 24.자 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 3. 11. ‘이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관 및 관념은 상이하나 호칭이 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 거절이유를 해소하지 못하였다.’라는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 2022. 4. 11. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였는데, 특허심판원은 이를 2022원814호로 심리한 후 2023. 12. 19. ‘이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제5 내지 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관 및 호칭이 유사하지 않고 관념은 대비가 불가능하다. 이 사건 출원상표의 지정상품에 관한 일반적인 거래실정을 고려할 때, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에 있어서 일반 수요자로 하여금 상품의 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 관련 법리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형 등의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다. 한편, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 볼 것이다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이고(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조), 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조). 그리고 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).

다. 표장의 유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 아래와 같이 그 각 문자의 구성, 서체, 배경의 도형 부분 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다고 보인다.

이 사건 출원상표 'Atron'은 검정색의 영문자로, 첫 글자가 대문자 'A', 나머지 글자가 소문자 'tron'으로 구성된 5글자의 문자 표장이다.

선등록상표 1 'Etron'은 검정색의 영문자로, 첫 글자가 대문자 'E', 나머지 글자가 소문자 'tron'으로 구성된 5글자의 문자 표장이다.

선등록상표 2와 선등록상표 3 'Etron'은 검정색 직사각형의 네 변 바깥쪽으로 약간의 하얀색 바탕을 두고 가는 검정색 실선으로 테두리가 쳐진 도형 중 검정색 직사각형 안쪽에 흰색의 영문자로, 첫 글자가 대문자 'E', 나머지 글자가 소문자 'tron'으로 구성된 5글자의 문자가 배치된 결합 표장이다.

2) 호칭의 대비

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거들 및 갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 호칭이 유사하다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 문자만으로 구성된 표장이고, 선등록상표 2, 3의 경우 그 도형 부분 자체로 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭은 각 그 문자 부분인 'Atron'과 'Etron'에 의하여 발음될 것으로 봄이 타당하다.

나) 'Atron'과 'Etron'은 모두 사전적 의미가 없는 조어에 해당하고 우리나라의 거래자나 수요자가 위 각 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정된다고 볼 만한 자료가 없다. 따라서 그 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 이를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여질 것이다.

다) 아래와 같은 사정에다가 각 지정상품에 관한 우리나라의 거래자 내지 수요자들의 일반적인 영어교육 수준 등을 더하여 보면 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 한국어 발음이 같거나 비슷할 것이라고 판단된다.

(1) 이 사건 출원상표와 같이 'At-'로 시작하는 영어 단어들은 그 첫음절이 '애' 로 발음되는 경우도 있고(가령 'Atmosphere', 'Attitude', 'Atlanta' 등이 있다), '아'로 발음되는 경우도 있으며(가령 'Athena', 'Atlas', 'Atopy' 등이 있다), '에이'로 발음되는 경우도 있다(가령 'atrium', 'ATP', 'ATM' 등이 있다). 또한 'At'로 시작하는 등록상표의 첫 음절 발음이 '애'인 경우도 발견된다[가령 'Atmin(애트민)', 'atti(애띠)' 등이 있다]. 한편 원고가 수행한 설문조사 결과에 의하면,

제34조 제1항 제7호

"귀하는 'Atron'이라는 단어를 보았을 때 어떻게 발음할 것 같나요?"라는 설문에 대하여 전체 응답자 700명 중 44.3%는 '에이트론', 42.1%는 '아트론', 9.7%는 '애트론'이라고 응답하였다. 이러한 사정에 비추어 보면 우리나라의 거래자나 수요자 대부분은 이 사건 출원상표 'Atron'을 '에이트론', '아트론', '애트론' 중 어느 하나로 호칭할 것이라고 볼 수 있다.

(2) 선등록상표들과 같이 'Et-'로 시작하는 영어 단어들은 그 첫음절이 '에'로 발음되는 경우가 있고(가령 'Ethnic', 'Ethic', 'Ethanol' 등이 있다), '이'로 발음되는 경우도 있다(가령 'Etrog', 'Eternal', 'Ethereal' 등이 있다. 원고가 수행한 설문조사 결과에 의하면, "귀하는 'Etron'이라는 단어를 보았을 때 어떻게 발음할 것 같나요?"라는 설문에 대하여 전체 응답자 700명 중 53.7%는 '이트론', 46.0%는 '에트론'이라고 응답하였다. 이러한 사정에 비추어 보면 우리나라의 거래자나 수요자 대부분은 선등록상표들 'Etron'을 '이트론'이나 '에트론' 중 어느 하나로 호칭할 것이라고 볼 수 있다.

(3) 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 위와 같은 호칭 중 무엇으로 호칭되더라도 그 호칭은 발음상 동일하거나 그 차이가 미세하여 전체적인 청감이 유사하다고 판단된다. 그 구체적인 이유는 아래 표 기재와 같다(가로 항은 'Etron'의 가능한 호칭이고, 세로 항은 'Atron'의 가능한 호칭이다).

	이트론	에트론
에이트론	음절수가 4개와 3개로 다르고, 앞 부분 음절이 '에이'와 '이'로 발음된다는 점에서 차이가 있지만, '트론'이라는 마지막 2개 음절이 동일하고, 속도나 강세 등과 같은 실생활에서의 발음법상 하나의 조어를 구성하는 '트론'이라는 글자 앞의 '에이'와 '이'는 명확하게 구별되지 않을 것으로 보인다.	음절수가 4개와 3개로 다르고, 앞 부분 음절이 '에이'와 '에'로 발음된다는 점에서 차이가 있지만, '트론'이라는 마지막 2개 음절이 동일하고, 속도나 강세 등과 같은 실생활에서의 발음법상 하나의 조어를 구성하는 '트론'이라는 글자 앞의 '에이'와 '에'는 명확하게 구별되지 않을 것으로 보인다.
아트론	첫 음절이 '아'와 '이'로 다르기는 하지만, '○트론'의 3개의 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 첫 음절도 '아'와 '이'로 초성은 동일한 상태에서 모음 'ㅏ'와 'ㅣ' 정도의 차이가 있을 뿐이다.	첫 음절이 '아'와 '에'로 다르기는 하지만, '○트론'의 3개의 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 첫 음절도 '아'와 '에'로 초성은 동일한 상태에서 모음 'ㅏ'와 'ㅔ' 정도의 차이가 있을 뿐이다.
애트론	첫 음절이 '애'와 '이'로 다르기는 하지만, '○트론'의 3개의 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 첫 음절도 '애'와 '이'로 초성은 동일한 상태에서 모음 'ㅐ'와 'ㅣ' 정도의 차이가 있을 뿐이다.	첫 음절이 '애'와 '에'로 다르기는 하지만 'ㅐ'와 'ㅔ'는 통상적인 발음에 있어 명확히 구별되지 않으므로 그 호칭이 동일하다고 볼 수 있다.

(4) 특히 이 사건 출원상표에 관하여 '애트론'이라는 호칭이 가능하고 선등록상표들에 관하

여 '에트론'이라는 호칭이 가능한 이상, 설령 다른 가능한 일부 호칭을 대비함에 있어 그 청감이 동일 내지 유사하지 않다고 보더라도, 상품의 출처에 관한 일반 소유자의 오인·혼동의 관점에서 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭은 유사하다고 봄이 타당하다.

3) 관념의 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 사전적 의미가 없는 조어로서 서로 관념을 대비할 수는 없다고 보인다.

4) 대비 결과의 정리

앞서 살핀 사정과 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 외관의 차이가 현저한 정도에 이르는 것으로 보이지는 않는 점 등을 위 관련 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 비록 그 외관이 다르더라도, 그 호칭이 동일하거나 유사하다고 할 것이므로 양 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 보면 그 출처에 관한 오인·혼동이 발생할 우려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 각 표장은 유사하다고 봄이 타당하다.

라. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 '운영소프트웨어, 데이터베이스 관련 컴퓨터 소프트웨어, 데이터처리용 소프트웨어 등'은 선등록상표 1, 2의 지정상품인 '컴퓨터칩, 컴퓨터메모리, 데이터처리장치용 디스크메모리 등'과 유사하고(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다), 선등록상표 3의 지정상품인 '컴퓨터소프트웨어 디자인/유지관리/개발 및 업데이팅업 등'과도 거래사회 통념상 동종에 속하여 유사하다고 봄이 타당하다.

마. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장이 서로 유사할 뿐만 아니라 그 지정상품도 유사하므로, 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 하고, 이와 결론이 같은 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 있다고 볼 수 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

제34조 제1항 제7호

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
실팝 silpap (2020년 상표등록출원 제96449호 거절결정불복)	SILPAT (선등록상표 제1349881호)	■ **심판원 2024.03.21.** 2022원2333(기각) ■ **특허법원 2024.11.20.** 2024허11842(기각)
상품류 구분 제21류의 비귀금속제 비전기식 빵판, 비귀금속제 비전기식 과자판 등	① 상품류 구분 제21류의 Kitchen utensils and containers, non-electric cooking pot sets 등 ② 상품류 구분 제24류의 Table linen, not of paper, tablecloths of textiles, tablecloths, not of paper 등 ③ 상품류 구분 제25류의 Aprons (clothing), toques, chefs'hats 등 ④ 상품 구분 제41류의 Coaching [training], online publication of texts other than advertising texts 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 6. 8. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 선등록상표의 권리자가 2021. 5. 7. 이 사건 출원상표에는 상표법 제34조 제1항 제7호의 사유가 있다는 취지로 상표등록 이의신청을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2022. 11. 25. “이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 그 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.”라는 이유로 위 이의신청을 인용하는 취지의 이의결정을 하였고, 같은 날 위 이의결정과 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2022. 12. 23. 특허심판원 2022원2333호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2024. 3. 21. “이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 선등록상표와 동일·유사하지 아니하여 상표법 제

34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표는 한글 '실팝'과 영문 소문자 'silpap'이 결합된 구성인 반면 선등록상표 'SILPAT'은 영문 대문자만으로 된 상표이므로 양 상표는 한글이 병기되었는지 여부, 알파벳의 대소문자 차이에 의하여 그 외관이 현저하게 상이하다.

2) 이 사건 출원상표는 한글 부분에 의하여 '실팝'으로 호칭되고, 선등록상표는 '실팻'으로 호칭되는 것이 자연스럽다. 따라서 양 표장은 두 번째 음절의 중성과 종성이 상이하여 호칭이 유사하지 아니하다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 선등록상표와 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 선등록상표는 외국어 발음표기상 '실팻' 또는 '실팟'으로 표기되는데, 그 사용실태를 살펴보면 '실팟'으로 사용되기도 하므로 선등록상표가 '실팻'으로만 호칭되지 않는다.

2) 선등록상표가 우리말 음운규칙에 따라 '실팓'으로 발음될 경우 이 사건 출원상표와 첫 음절과 두 번째 음절의 초성·중성인 '파'가 동일하고 두 번째 음절 종성의 발음도 예사소리로 동일한 범주에 속하여 청감이 유사하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 외관

실팝

이 사건 출원상표 'silpap'은 한글 '실팝'과 그 영문 표기인 'silpap'이 상하로 병기된 구성이고, 선등록상표 'SILPAT'은 영문으로 구성된 표장이다. 양 상표는 한글의 병기 여부 및 영문 대소문자에 의한 글자체, 여섯 번째 알파벳이 'p'와 'T'라는 점에서 서로 차이가 있다.

2) 호칭

가) 상표가 영문자와 그 우리말 표기라고 보이는 한글로 병기되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자는 한글표기에 따라 영문을 호칭하는 것이 일반적이고, 갑 제11호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 의하면 이 사건 출원상표가 사용된 상품은 네이버 쇼핑 등에서 '실팝'으로 표기되어 거래되고 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 출원상표는 '실팝'으로 호칭된다.

나) 한편 을 제3 내지 10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 선등록상표는 '실팻' 또는 '실팟'으로 호칭되는 것으로 보인다.

(1) 선등록상표 'SILPAT'에서 영문 자음 'P'와 'T' 사이에 영문 모음 'A'는 우리나라 일반적인 영어수준에 비추어 볼 때 'æ(애)' 또는 'ɑ(아)'로 발음할 것으로 보이므로, '실팻' 또는 '실팟'으로 호칭될 것으로 보인다.

(2) 네이버 포털에 선등록상표 'silpat'을 검색하면 프랑스 제품인 실리콘 베이킹 매트, 마들렌 틀 등 베이킹 도구의 거래 및 사용 후기 등이 다수 검색되고(을 제3, 4호증 참조), 영문 'silpat'을 한글로 표기함에 있어서 아래 표에서 보는 바와 같이 '실팻' 또는 '실팟'으로 표기하고 있으므로(을 제5, 6호증 참조), 거래실정에 비추어보더라도 선등록상표는 '실팻' 또는 '실팟'으로 호칭되는 것으로 보인다.

다) 그렇다면 선등록상표가 '실팟'으로 호칭될 경우, 이 사건 출원상표와 첫 음절, 두 번째 음절의 초성, 중성이 모두 동일하고, 두 번째 음절의 종성만 'ㅂ' 과 'ㅅ'으로 차이가 있어 전체적인 청감이 유사하므로, 양 상표의 호칭이 유사하다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제21류의 '비귀금속제 비전기식 빵판, 비귀금속제 비전기식 과자판, 비귀금속제 비전기식 케익팬, 제빵형틀, 가정용 또는 주방용 용기'는 선등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제21류의 'cake molds(케이크 몰드)', 'kitchen containers

(주방용기)', 'pastry baking mats(패스트리 제빵용 매트)', 'silicone baking mats(실리콘 제빵용 매트)' 등과 지정상품이 서로 동일·유사하다(원고도 이 부분에 대하여는 다투지 아니한다).

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관에 차이가 있고 관념은 서로 대비되지 아니하나, 호칭이 서로 유사하여 양 표장을 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 수요자들로 하여금 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

4. 결론

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

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
MUGUNGHWA COFFEE 무궁화커피 피었습니다 (2021년 상표등록출원 제30831호 거절결정불복)	무궁화 (선등록상표 제1309872호)	■ **심판원 2022.11.29.** 2021원1873(기각) ■ **특허법원 2024.10.31.** 2022허6525(기각) ■ **대법원 2025.02.20.** 2024후11347(기각)
상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 가공된 커피음료, 드립백용 분말커피 등	상품류 구분 제30류의 커피, 코코아, 우유가 함유된 커피음료	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 2. 16. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2021. 5. 11. 원고에게 '이 사건 출원상표의 일요부인 '무궁화'는 타인의 선등록상표와 호칭, 관념이 동일하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없다'는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 6. 11. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관, 호칭 및 관념이 모두 유사하지 않으므로 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다'는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 7. 8. 원고의 주장을 모두 배척하고 이 사건

출원상표는 2021. 5. 11.자 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 그 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2021원1873호로 심리한 후 2022. 11. 29. '이 사건 출원상표는 'MUGUNGHWA' 또는 '무궁화'로만 인식될 수 있어 선등록상표과 대비할 때 표장의 관념 및 호칭이 동일하고 그 지정상품 역시 동일·유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 등록받을 수 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

2. 관련사건의 경과

1) 원고는 특허심판원에 선등록상표의 상표권자들을 상대로, 2022. 12. 9. 지정상품 전체에 대하여 상표 불사용으로 인한 등록취소심판을 청구하였고(2022당3410호), 2022. 12. 15. 등록무효심판을 청구하였다(2022당3475호).

2) 특허심판원은 2023. 5. 30. 선등록상표에 대한 무효심판의 심결 확정시까지 위 등록취소심판 절차를 중지하는 결정을 하고, 이를 사건 당사자들에게 통지하였다.

3) 원고는 선등록상표의 무효심판 사건에서, 선등록상표의 표장 '무궁화'는 그 등록결정일 당시 커피 등 그 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하였거나 그 등록결정일 이후에 해당하게 되었다고 주장하면서 상표법 제33조 제1항 제3호에 따라 상표등록을 받을 수 없어 그 등록이 무효로 된다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 2024. 7. 30. 원고의 등록무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 원고가 불복하여 현재 특허법원에 2024허14285호로 심결취소의 소가 계속 중에 있다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 13 내지 16, 23 내지 27호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

3. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표에서 문자 '무궁화', 'MUGUNGHWA' 부분은 식별력이 없어 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 출원상표는 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에 해당하여 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 전체관찰로 대비하면 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 않으므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 '무궁화' 문자 부분이 본질적인 식별력을 가지는 요부에 해당하므로 선등록상표와 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 이 사건 심결의 위법 여부

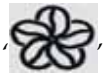
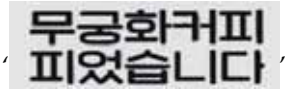
가. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

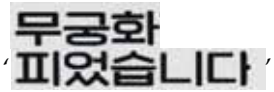
1) 표장의 유사 여부

가) 관련 법리

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. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 참조).

나) 이 사건 출원상표의 요부

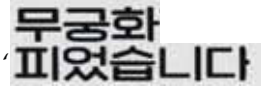
이 사건 출원상표는 'MUGUNGHWA COFFEE'라는 영문자와 '  ' 형상의 도형, ' 

'라는 국문자가 상하 3단으로 구성된 결합상표이다. 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 영문자 'COFFEE'나 국문 '커피' 부분은 지정상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없거나 미약하고, 결국 이 사건 출원상표에서 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분은 문자 'MUGUNGHWA', ' 

'라는 부분과 위 도형 ' ' 부분으로 볼 수 있다.

그런데 문자 'MUGUNGHWA' 부분은 '무궁화'의 영문 음역에 해당하고, 우리나라의 영어교육 보급수준 등을 고려하면 국내 일반 수요자들과 거래자는 영문 'MUGUNGHWA'를 국문 '무궁화'와 동일하게 인식할 것으로 보인다.

또한, 이 사건 출원상표 중 도형 ' ' 부분은 개화한 꽃을 형상화하고 있으나 그 형상이 독특하다거나 그 자체로 어떤 칭호나 관념이 도출될 만큼 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기에 부족하고, 이 사건 출원상표에서 문자 '

' 또는 ' 

' 부분을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 위

도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우며, 위 도형 부분과 문자 부분의 결합으로 새로운 관념이 형성된다거나 이 사건 출원상표가 그 지정상품과의 관계에서 거래실정상 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 인정하기 부족하다. 따라서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 전체 표장 중 문자 '무궁화' 또는 '무궁화 피었습니다' 부분을 자타 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부로 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.

다) 표장의 대비

이 사건 출원상표는 문자 '무궁화' 또는 '무궁화피었습니다' 부분만으로 간략하게 인식, 호칭, 관념될 수 있음은 앞서 본 바와 같다. 이 사건 출원상표에서 '무궁화피었습니다' 부분은 외관상 2단으로 분리되어 있고, 각 문자 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 보기 어려운 점, 위 문장 표장에서 일반 수요자나 거래자에게 강한 인상을 주거나 지배적인 관념을 형성하는 부분은 '피었습니다'라는 서술어/용언(用言) 부분보다 개화의 대상인 주어/체언(體言) 부분의 '무궁화'로 보이는 점, 일반 수요자나 거래자들은 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하고자 하는 경향이 있는 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표에서 문자 '무궁화' 부분을 주요부로 인식할 수 있고(이 사건 출원상표의 영문자, 도형의 결합이 더하여진 전체적 구성에 비추어 보면 더욱 그러하다), 이는 선등록상표의 표장인 '무궁화'와 외관, 호칭, 관념이 동일하다.

문장 표장에서 체언 부분만을 분리하여 호칭·관념하는 것이 거래관행상 자연스럽지 않다고 보아 이 사건 출원상표의 요부를 문자 '무궁화피었습니다' 부분으로 보더라도, '무궁화피었습니다'의 관념과 '무궁화'의 관념은 상당히 유사하고, 양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수는 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 커피 등 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 결국 양 상표의 표장은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

라) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 문자 '무궁화' 부분의 기술적 표장 등 해당 여부

원고는, 이 사건 출원상표에서 문자 '무궁화', 'MUGUNGHWA' 부분이 지정상품인 커피의 원재료를 표시한 기술적 표장에 해당하고, 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 적합하지 않으므로 식별력이 없다고 주장한다.

상표법 제33조 제1항 제3호는 상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은

공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 등 참조).

갑 제5, 6, 8, 9, 18, 26호증의 각 기재에 의하면, ① '성호사설', '만선식물' 등과 같은 고전문헌에 무궁화를 식용으로 사용하였다는 기록이 존재하는 사실, ② 식품의약품안전처는 이 사건 심결 이전인 2017. 6. 30. 무궁화를 식품에 사용할 수 있는 원료 목록에 추가하는 내용으로 식품의약품안전처고시 '식품의 기준 및 규격'을 개정·고시한 사실, ③ 이 사건 심결 이전에도 무궁화를 차(茶)나 약, 떡 등에 넣어 식용으로 활용할 수 있다는 내용의 신문기사가 보도된 적이 있고, 국내에서 개최된 무궁화 축제에서도 무궁화 화전 등이 음식으로 제공되면서 무궁화는 오래 전부터 먹어왔던 음식이라고 소개된 사실, ④ 이 사건 심결 이전인 2018년 및 2019년에 무궁화 성분을 함유한 커피 판매에 관한 기사와 무궁화 성분이 함유된 커피를 맛볼 수 있다는 축제에 대한 기사 등이 보도된 사실, ⑤ 일부 카페에서 무궁화 차, 무궁화 에이드, 무궁화 라떼(메뉴판에 '은은한 단 맛의 무궁화청과 부드러운 우유를 더한 음료'로 소개되어 있다) 등의 메뉴가 판매 또는 판매 준비 중인 사실을 인정할 수 있다.

그러나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 무궁화는 식품의약품안전처고시가 개정된 2017. 6. 30. 이전까지 식품위생법상 식품에 사용할 수 있는 원료 목록에 빠져 있었기 때문에 식품의 원재료로 활용되어 판매 목적으로 제조·가공될 수 없었던 점, ② 이 사건 심결 이전에 일부 카페에서 위와 같이 무궁화 음료를 판매하는 것에 대하여 일반 수요자들은 '무궁화를 먹을 수 있다는 사실에 신기했다', '무궁화는 우리나라 국화여서 식용으로 금지되었다가 다시 식용할 수 있도록 변경되었다고 한다'는 등 무궁화를 식품의 원재료로 사용하는 사실에 대하여 신기하다는 반응을 보이고 있는 점, ③ 이 사건 심결 이전에 무궁화가 커피의 원재료로 현실에서 일반적으로 널리 이용되고 있었다고 볼 만한 증거나 자료는 부족한 점 등에 비추어 보면, 위에서 인정한 사실만으로 '무궁화'가 이 사건 심결 당시에 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 커피 등의 원재료를 표시하는 것으로 인식 또는 직감하게 하는 정도에 이르렀다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

그렇다면 이 사건 출원상표 중 '무궁화' 부분이 커피의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없다거나 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시로서 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않은 표장에 해당한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(2) '무궁화' 문자 또는 도형 부분의 독점적응성 여부

원고는, '무궁화'라는 문자 또는 도형 부분을 표장에 포함하고 있는 다수의 상표가 출원공고 또는 등록되어 있으므로 이 사건 출원상표 중 '무궁화' 부분은 식별력이 없거나 미약하다고 주장한다.

갑 제31호증의 기재에 의하면, 이 사건 심결 이전에 '무궁화'의 문자 또는 도형 표장을 포함하는 다수의 상표가 지정상품을 상품류 구분 제30류로 하여 등록된 사실이 인정되나, 그 지정상품들의 대부분은 소맥분, 빵, 밀쌀, 떡, 국수, 차, 생수 등이다. 또한, 이 사건 심결 이전에 등록된 '무궁화' 도형 표장의 상표 중 일부의 지정상품에 커피 등이 포함된 것이 있기는 하지만, 위와 같이 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 등에 비추어 '무궁화'의 문자나 도형 부분을 포함하는 상표가 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만큼 다수 출원공고 또는 등록되어 있다고 보기에는 부족하고, 달리 원고의 주장을 뒷받침하는 증거나 사정을 찾아보기 어렵다.

따라서 이 사건 출원상표 중 '무궁화'라는 문자나 도형 부분이 동일·유사한 상품에 다수 출원공고 또는 등록되어 있어 식별력이 없다는 원고의 주장 역시 받아들이기 어렵다.

(3) 이 사건 출원상표의 관념에 관한 주장

원고는, 이 사건 출원상표에서 커피원두 모양의 꽃잎 5개가 합쳐져 무궁화 형상을 한 도형 부분과 '무궁화커피피었습니다'라는 문자 부분이 결합하여 "커피 원두 형상의 꽃잎을 가진 무궁화커피라는 꽃이 활짝 피었다"라는 새로운 관념을 형성하고, 이는 선등록상표의 관념과도 구별된다고 주장한다.

그러나 원고의 주장과 같이 이 사건 출원상표의 도형 부분이 커피원두 모양에서 착안된 것이라면 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다고 보아야 하고, 커피원두 모양의 꽃잎 5개가 합쳐져 개화한 무궁화 형상을 새롭게 만들어냈다고 보더라도, 그 관념은 '무궁화피었습니다'라는 문자 부분의 관념을 넘어선다고 보기 어렵다고 할 것인데, '무궁화피었습니다'라는 문자 부분의 관념과 선등록상표의 관념이 상당히 유사한 점은 앞서 본 바와 같다. 원고의 이 부분 주장 역시 받아들이기 어렵다.

2) 지정상품의 유사 여부

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후144 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등 참조).

이 사건 출원상표의 지정상품 중 '커피'는 선등록상표의 지정상품인 '커피'와 동일하고, 이 사건 출원상표의 나머지 지정상품인 가공된 커피(음료), 볶은 커피콩, 분말 커피콩 등도 선등록상표의 지정상품인 '커피'와 상품의 속성, 용도, 생산 및 판매 부문, 유통경로, 수요자의 범위 등이 거래실정에 비추어 일치하거나 서로 중첩되므로, 양 상표의 지정상품에 동일·유사한 상표가 사용될 경우 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인·혼동될 염려가 있고, 결국 양 상표의 지정상품은 동일·유사하다고 보아야 한다.

가. 양 상표는 유사하다.

나. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

[선등록상표에 관하여 현재 관련사건이 계속 중에 있음은 앞서 본 바와 같다. 그러나 상표 불사용을 이유로 상표권을 등록을 취소하는 심결이 확정된 경우 상표권은 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 보게 되므로(상표법 제119조 제6항 단서), 선등록상표의 등록을 취소하는 심결이 확정되어 심판청구일인 2022. 12. 9. 소급하여 소멸한다고 가정하더라도, 선등록상표는 이 사건 심결일인 2022. 11. 29. 소멸하지 아니하여 이 사건 출원상표와 여전히 대비될 수 있다. 또한, 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호의 선등록상표와 유사한 상표에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 그 선등록상표에 대한 등록무효심판이 확정되지 않은 이상 그 선등록상표의 등록무효를 주장하거나 선등록상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없으므로(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 선등록상표를 인용하여 이 사건 출원상표의 등록을 거절할 수 있다]

5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
HYOSUNG Neochem Absolute Quality & Safety (2021년 상표등록출원 제80502호 거절결정불복)	KH NeoChem (선등록상표 국제등록번호 1105022)	■ **심판원 2024.02.14.** 2023원180(기각) ■ **특허법원 2024.10.16.** 2024허11392(기각) ■ **대법원 2025.02.20.** 2024후11392(기각)
상품류 구분 제35류의 화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업 등	상품류 구분 제1류의 Acetates; acids; alcohols; aldehydes; esters; ethers; glycols; glycol ethers; ketones; industrial chemicals; synthetic resins, unprocessed	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 4. 19. 특허청에 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 7.

4. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 등에 해당한다'는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 의견서 제출을 하지 아니하였고, 특허청 심사관은 2022. 11. 28. '양 표장은 모두 "Neochem" 부분으로 약칭이 가능하여 상품 출처의 오인·혼동 우려가 있으므로 서로 유사하다'는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 2023. 1. 26. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2023원181로 심리한 다음 2024. 2. 14. '이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 그 표장의 요부가 "Neochem"으로 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표의 'Neochem' 부분은 '새로운(Neo) 화학(제품)(chem; chemistry)'이라는 뜻으로 직감될 수 있어 식별력이 미약하므로 요부가 될 수 없고, 결국 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하면 선등록상표와 유사하지 아니하다. 그럼에도 특허심판원은 '양 상표를 분리관찰하면 요부인 "Neochem"이 공통되므로 양 상표는 서로 유사하다'고 판단하였는바, 이 사건 심결은 위법하다.

3. 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

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.

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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) ‘Neochem’이 이 사건 출원상표의 요부인지 여부

가) 앞서 든 증거에다가 갑 제7 내지 23호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, ‘Neochem’은 이 사건 출원상표의 요부에 해당한다.

(1) 이 사건 출원상표인 ‘

’은 ‘HYOSUNG’, ‘Neochem’, ‘Absolute Quality & Safety’의 조합으로 이루어진 결합상표로, 크고 진한 글씨로 표시된 ‘Neochem’을 중심으로 그 좌측에 ‘HYOSUNG’이, 하단에 ‘Absolute Quality & Safety’이 각각 배치되어 있다.

(2) 이 사건 출원상표 중 ‘Absolute Quality & Safety’는 ‘절대적인 품질과 안전’이라는 의미를 가지는 영어 표현이다. 우리나라 영어교육 수준을 고려할 때, 일반 소비자나 거래자들은 ‘Absolute Quality & Safety’를 ‘절대적인 품질과 안전’을 의미하는 것으로 이해할 수 있는데, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품[화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등]의 판매대행 대상물인 화학물질 내지 화학제품의 성질을 직감하게 하므로 결국 위 ‘Absolute Quality & Safety’ 부분은 식별력이 없거나 극히 미약하다.

(3) 이 사건 출원상표 중 ‘Neochem’은 사전적 의미가 없는 조어이고, ‘HYOSUNG’은 국내 대기업의 상호인 ‘주식회사 효성’을 영어로 표기한 것이다. ① 이와 같은 위 각 부분의 의미, ② 이 사건 출원상표에서 위 각 부분이 크기를 달리하여 시각적으로 분리, 배치되어 있는 점, ③ 특히 ‘Neochem’은 크기가 크고 중앙에 위치하여 이 사건 출원상표에서 차지하는 비중이 큰 점 등을 고려할 때, ‘Neochem’은 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있다.

나) 원고는, 이 사건 출원상표 중 ‘Neochem’은 ‘Neo’ 와 ‘chem’의 결합어로서 ‘Neo’와 ‘chem(chemistry)’이 각각 ‘새로운’과 ‘화학(제품)’이라는 뜻의 영어 단어이므로 ‘Neochem’은 ‘새로운 화학제품’이라는 의미로 관념되는데, 이는 화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등 지정상품과의 관계에서 효능·용도·원재료 등을 표시하는 기술적 표장에 해당하는바 별도로 식

별력을 가지지 않는다고 주장한다.

그러나 아래와 같은 이유에서 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

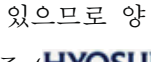
(1) 우리나라 영어교육 수준을 고려할 때, 일반 소비자나 거래자들이 'Neochem'을 '새로운 화학제품'이라는 의미로 직감할 수 있다고 단정할 수 없다.

(2) 을 제4, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 인터넷 포털사이트에서 검색어를 'neochem'이나 '네오켐'으로 하여 검색할 경우, 원고의 계열회사인 '효성화학', 선등록상표의 등록권리자인 'KH Neochem(Co., Ltd.)', 화학물질 제조회사인 '㈜네오켐' 이외에는 별다른 검색결과가 나오지 않음을 알 수 있다. 이에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로는 관련 업계에서 'Neochem'을 '새로운 화학제품'의 의미로 사용하고 있다고 인정하기도 부족하다.

3) 선등록상표와의 대비 결과

가) 선등록상표인 ' '은 ' '와 ' '이 일렬로 배치된 결합상표이다. ① 선등록상표에서 ' '와 ' '는 띄어쓰기로 분리되어 있고, ' '와 ' '이 각각 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려운 점, ③ ' '는 영어 알파벳 'K'와 'H'를 결합한 것으로 단 2자에 불과하고 별다른 뜻이 없으며 평범한 글꼴과 색상으로 표시되어 있어 식별력이 높다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때, 선등록상표는 ' '만에 의하여 간략하게 호칭될 수 있다.

나) 이 사건 출원상표와 선등록상표는 '네오켐'으로 동일하게 호칭될 수 있는데, 양 상표 모두 특별한 관념이 없고 외관상으로 두드러지게 차이난다고 볼 수도 없는바, 양 상표가 동일·유사한 상품에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 양 상표는 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

다) 원고는, 이 사건 출원상표 중 '  '이 국내 대기업의 상호를 표시한 것으로서 식별력이 강하므로 ' '은 이에 이끌려 함께 '효성네오켐'으로 호칭될 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 위 3. 가. 2) 가)에서 본 바와 같이, 이 사건 출원상표에서 ''과

‘ ’은 각각 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아니므로, 이 사건 출원상표는 식별력이 있는 ‘ ’만에 의하여 간략하게 호칭될 수도 있다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제35류의 ‘화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등’ 등 화학물질 내지 화학제품에 대한 판매대행업을 포함하고 있고, 선등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제1류의 ‘acetates, acids, alcohols, aldehydes, esters, ethers, glycols, glycol ethers, ketones, industrial chemicals’[16] 등 화학물질 내지 화학제품이므로, 일반 소비자나 거래자 관점에서 볼 때, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 적어도 일부는 선등록상표의 지정상품과 유사하다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 적어도 일부 지정상품에 대한 관계에서 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 이와 같이 출원상표의 지정상품 중 일부에 대하여 등록거절이유가 있으면 그 출원등록은 전체로서 거절되어야 하므로(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원상표는 지정상품 전부에 대하여 상표로서 등록될 수 없다.

4. 결론

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

16) ‘industrial chemicals’은 ‘공업용 화학물질’을 의미한다(네이버 영어사전 참조).

제34조 제1항 제7호

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
HYOSUNG Neochem Absolute Quality & Safety (2021년 상표등록출원 제80525호 거절결정불복)	KH NeoChem (선등록상표 국제등록번호 1105022)	■ **심판원 2024.02.14.** 2023원181(기각) ■ **특허법원 2024.10.16.** 2024허11408(기각) ■ **대법원 2025.02.20.** 2024후11408(기각)
상품류 구분 제35류의 화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업 등	상품류 구분 제1류의 Acetates; acids; alcohols; aldehydes; esters; ethers; glycols; glycol ethers; ketones; industrial chemicals; synthetic resins, unprocessed	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 4. 19. 특허청에 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 7. 4. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 등에 해당한다'는 내용의 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 의견서 제출을 하지 아니하였고, 특허청 심사관은 2022. 11. 28. '양 표장은 모두 "Neochem" 부분으로 약칭이 가능하여 상품 출처의 오인·혼동 우려가 있으므로 서로 유사하다'는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 2023. 1. 26. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2023원181로 심리한 다음 2024. 2. 14. '이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 그 표장의 요부가 "Neochem"으로 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표의 'Neochem' 부분은 '새로운(Neo) 화학(제품)(chem; chemistry)'이라는 뜻으로 직감될 수 있어 식별력이 미약하므로 요부가 될 수 없고, 결국 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하면 선등록상표와 유사하지 아니하다. 그럼에도 특허심판원은 '양 상표를 분리관찰하면 요부인 "Neochem"이 공통되므로 양 상표는 서로 유사하다'고 판단하였는바, 이 사건 심결은 위법하다.

3. 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

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.

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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 'Neochem'이 이 사건 출원상표의 요부인지 여부

가) 앞서 든 증거에다가 갑 제7 내지 23호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 'Neochem'은 이 사건 출원상표의 요부에 해당한다.

(1) 이 사건 출원상표인 'HYOSUNG Neochem Absolute Quality & Safety'은 'HYOSUNG', 'Neochem', 'Absolute Quality & Safety'의 조합으로 이루어진 결합상표로, 크고 진한 글씨로 표시된 'Neochem'을 중심으로 그 좌측에 'HYOSUNG'이, 하단에 'Absolute Quality & Safety'이 각각 배치되어 있다.

(2) 이 사건 출원상표 중 'Absolute Quality & Safety'는 '절대적인 품질과 안전'이라는 의미를 가지는 영어 표현이다. 우리나라 영어교육 수준을 고려할 때, 일반 소비자나 거래자들은 'Absolute Quality & Safety'를 '절대적인 품질과 안전'을 의미하는 것으로 이해할 수 있는데, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품[화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등]의 판매대행 대상물인 화학

물질 내지 화학제품의 성질을 직감하게 하므로 결국 위 'Absolute Quality & Safety' 부분은 식별력이 없거나 극히 미약하다.

(3) 이 사건 출원상표 중 'Neochem'은 사전적 의미가 없는 조어이고, 'HYOSUNG'은 국내 대기업의 상호인 '주식회사 효성'을 영어로 표기한 것이다. ① 이와 같은 위 각 부분의 의미, ② 이 사건 출원상표에서 위 각 부분이 크기를 달리하여 시각적으로 분리, 배치되어 있는 점, ③ 특히 'Neochem'은 크기가 크고 중앙에 위치하여 이 사건 출원상표에서 차지하는 비중이 큰 점 등을 고려할 때, 'Neochem'은 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있다.

나) 원고는, 이 사건 출원상표 중 'Neochem'은 'Neo' 와 'chem'의 결합어로서 'Neo'와 'chem(chemistry)'이 각각 '새로운'과 '화학(제품)'이라는 뜻의 영어 단어이므로 'Neochem'은 '새로운 화학제품'이라는 의미로 관념되는데, 이는 화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등 지정상품과의 관계에서 효능·용도·원재료 등을 표시하는 기술적 표장에 해당하는바 별도로 식별력을 가지지 않는다고 주장한다.

그러나 아래와 같은 이유에서 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

(1) 우리나라 영어교육 수준을 고려할 때, 일반 소비자나 거래자들이 'Neochem'을 '새로운 화학제품'이라는 의미로 직감할 수 있다고 단정할 수 없다.

(2) 을 제4, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 인터넷 포털사이트에서 검색어를 'neochem'이나 '네오켐'으로 하여 검색할 경우, 원고의 계열회사인 '효성화학', 선등록상표의 등록권리자인 'KH Neochem(Co., Ltd.)', 화학물질 제조회사인 '㈜네오켐' 이외에는 별다른 검색결과가 나오지 않음을 알 수 있다. 이에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로는 관련 업계에서 'Neochem'을 '새로운 화학제품'의 의미로 사용하고 있다고 인정하기도 부족하다.

3) 선등록상표와의 대비 결과

가) 선등록상표인 'KH NeoChem'은 'KH'와 'NeoChem'이 일렬로 배치된 결합상표이다. ① 선등록상표에서 'KH'와 'NeoChem'는 띄어쓰기로 분리되어 있고, 'KH'와 'NeoChem'

이 각각 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려운 점, ③ 'KH'는 영어 알파벳 'K'와 'H'를 결합한 것으로 단 2자에 불과하고 별다른 뜻이 없으며 평범한 글꼴과 색상으로 표시되어 있어 식별력이 높다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때, 선등록상표는 'NeoChem'만에 의하여 간략하게 호칭될 수 있다.

나) 이 사건 출원상표와 선등록상표는 '네오켐'으로 동일하게 호칭될 수 있는데, 양 상표 모두 특별한 관념이 없고 외관상으로 두드러지게 차이난다고 볼 수도 없는바, 양 상표가 동일·유사한 상품에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 양 상표는 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

다) 원고는, 이 사건 출원상표 중 'HYOSUNG'이 국내 대기업의 상호를 표시한 것으로서 식별력이 강하므로 'Neochem'은 이에 이끌려 함께 '효성네오켐'으로 호칭될 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 위 3. 가. 2) 가)에서 본 바와 같이, 이 사건 출원상표에서 'HYOSUNG'과 'Neochem'은 각각 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아니므로, 이 사건 출원상표는 식별력이 있는 'Neochem'만에 의하여 간략하게 호칭될 수도 있다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

나. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제35류의 '화학용 특수가스 판매대행업, 삼불화질소(NF3) 판매대행업, 반도체가공용 가스 판매대행업, 공업용 화학제 판매대행업 등' 등 화학물질 내지 화학제품에 대한 판매대행업을 포함하고 있고, 선등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제1류의 'acetates, acids, alcohols, aldehydes, esters, ethers, glycols, glycol ethers, ketones, industrial chemicals'[17] 등 화학물질 내지 화학제품이므로, 일반 소비자나 거래자 관점에서 볼 때, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 적어도 일부는 선등록상표의 지정상품과 유사하다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 적어도 일부 지정상품에 대한 관계에서 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 이와 같이 출원상표의 지정상품 중 일부에 대하여 등록거절이유가 있으면 그 출원등록은 전체로서 거절되어야 하므로(대

17) 'industrial chemicals'은 '공업용 화학물질'을 의미한다(네이버 영어사전 참조).

법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원상표는 지정상품 전부에 대하여 상표로서 등록될 수 없다.

4. 결론

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

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
아놀짱 (상표등록 제1266495호 무효)	놀짱 (선등록상표 상표등록 제0262353호)	■ **심판원 2023.12.15.** 2022당250(기각) ■ **특허법원 2024.09.12.** 2024허10399(심결취소) ■ **심판원 2024.12.27.** 2024당(취소판결)62(인용)
상품류 구분 제41류의 가정 화목을 위한 프로그램 관련 교육적 행사 준비 및 진행업, 가정방문을 통한 학습지제공교육업, 개인교수업 등	서비스업류 구분 제41류의 개인교수업, 인터넷을 이용한 교육정보제공업, 보습학원경영업, 통신강좌업, 입시학원체인점경영업, 교과서출판업, 서적출판업 등	

1. 심결의 경위

1) 원고는 2022. 1. 27. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장과 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2022당250호로 심리한 다음, 2023. 12. 15. "이 사건 등록상표는 전체로서 '아놀짱'으로 호칭·관념되는 반면, 선등록상표는 '놀짱'으로 호칭·관념되므로, 이 사건 등록상표의 표장은 선등록상표와 유사하지 않다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 **'이 사건 심결'**이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 등록상표의 표장은 그 요부가 "놀짱"으로 인식되므로 선등록상표의 표장과 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품도 선등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

가. 관련 법리

1) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표의 “놀짱” 부분이 식별력 있는 요부인지 여부

앞서 든 증거들 및 갑 제4에서 7, 12에서 36, 47, 48호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 표장 중 “놀짱” 부분은 식별력 있는 요부에 해당한다.

1) 이 사건 등록상표의 표장인 “아놀짱”은 ‘아’와 ‘놀짱’이 띄어쓰기 없이 같은 글씨체로 기재되어 구성된 상표인데, ‘아’ 부분은 놀라움을 표시하는 감탄사로, ‘놀짱’ 부분은 ‘놀다’와 ‘짱’이 결합된 형태로 ”놀기“와 관련된 최고의 사람을 의미하는 표현으로 직감될 수 있다. 특히, 원고가 대표로 있는 주식회사 생각송이는 2016. 1.경부터 선등록상표인 “놀짱”을 그 지정상품에 사용하였고, 그 결과 “놀짱”이라는 표장은 이 사건 등록상표의 등록일인 2017. 7. 5. 무렵에는 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 상태였던 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 ‘아’와 ‘놀짱’을 결합한 표장으로 쉽게 인식될 수 있을 것으로 보인다.

2) 그런데 이 사건 등록상표의 ‘아’ 부분이 감탄사로 인식될 뿐이어서 뒤이은 ‘놀짱’ 부분을 강조하는 것 이상의 의미가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표가 ‘아’와 ‘놀짱’의 결합으로 ‘놀짱’을 넘어서는 새로운 관념을 형성하기에 이르렀다고 보기 어렵다.

3) 설령, 이 사건 등록상표의 ‘아’ 부분이 감탄사가 아닌 ‘아이랑’을 줄인 말을 의미하는 것으

로 인식될 수 있다 하더라도, 이 사건 등록상표의 지정상품 대부분이 아동 또는 아동을 동반한 가족을 대상으로 한 교육 서비스업에 기초한 것임을 고려하면, '아이랑'을 의미하는 '아'는 지정상품과의 관계에서 상품의 내용, 성질 등을 직감케 하므로 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 반면, '놀짱' 부분은 사전에서 검색되지 않는 조어로서 지정상품과의 관계에서 일반적으로 상품의 내용 등을 직감하게 한다고 볼 수 없으므로 본질적 식별력에 있어 '아' 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력 수준이 높다.

4) 또한, 이 사건 등록상표는 3음절로 구성되는데, 첫음절인 '아'는 그 초성이 'ㅇ'으로서 목구멍과 함께 콧구멍을 울리지 않을 정도로 발음되어 모음인 'ㅏ'에 묻혀 약하게 발음될 가능성이 큰 반면, 뒤에 호칭되는 2음절인 '놀짱'의 경우, '놀'은 그 초성인 'ㄴ'과 '종성인'ㄹ'이 모두 유성음으로 강하게 발음되고, 마지막 음절인 '짱'도 그 초성 'ㅉ'이 된소리로 강하게 발음된다. 이 사건 등록상표 중 '아' 부분보다는 '놀짱' 부분이 일반 수요자에게 더 강하게 청감될 것으로 보인다.

다. 표장의 대비

1) 이 사건 등록상표의 요부로 인정되는 '놀짱'을 기준으로 선등록상표와 대비하여 보면, 호칭, 외관, 관념이 동일하므로, 두 표장은 서로 유사하다.

2) 설령, 이 사건 등록상표에서 "놀짱" 부분의 식별력이 요부에 이를 정도에 해당하지 않는다 하더라도, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장을 구성하는 음절이 모두 띄어쓰기 없는 문자열로 구성되어 있는데, 이 사건 등록상표의 3음절 중 2음절에 해당하는 "놀짱" 부분이 선등록상표와 동일하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 전체적인 외관이 비슷하다고 볼 수 있는 점, ② 앞서 본 바와 같이 각 음절의 발음 구조상 이 사건 등록상표 중 "놀짱" 부분이 더 강하게 발음되어 일반 수요자의 직관적 인식에서 "아" 부분보다 더 강한 영향을 준다고 보이는 점, ③ 이 사건 등록상표에서 "아" 부분보다는 "놀짱" 부분이 더 강한 지배적 관념을 형성하는 점 등을 종합해보면, 전체관찰에 의하더라도 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 유사하다고 보는 것이 타당하다.

라. 지정상품의 동일·유사 여부

1) 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '개인교수업'은 선등록상표의 지정상품 중 '개인교수업'과 동일하고, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품 역시 선등록상표의 지정상품과 상품의 속성 및 내용, 수요자 층이 서로 중첩된다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 전체적으로 유사하다.

마. 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제

7호의 등록무효사유에 해당한다. 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

<table>
<tr><th colspan="2">출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선등록상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">生보감
서양탕국
(상표등록 제1783070호 무효)</td><td>양탕국
(서비스표등록 제324461호)</td><td>착은커피집
(서비스표등록 제180244호)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2023.12.15.
2021당3726(기각)
■ 특허법원 2024.09.26.
2024허10160(심결취소)
■ 심판원 2025.04.22.
2024당(취소판결)66(인용)</td></tr>
<tr><td>(서비스표등록 제248835호)</td><td>(상표등록 제773705호)</td></tr>
<tr><td colspan="2">상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 가공된 커피음료, 대용커피, 디카페인 커피, 무카페인 커피, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 에스프레소, 인스턴트 커피, 인조커피 등</td><td colspan="2">선등록1: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업, 레스토랑업 등
선등록2: 서비스업류 구분 제43류의 커피전문 다방업, 커피전문 식품소개업 등
선등록3: 서비스업류 구분 제43류의 커피전문 다방업, 커피전문 식품소개업, 커피전문 카페업 등
선등록4: 상품류 구분 제30류의 차(茶), 과일차, 구기자차, 녹차, 대용차 등</td><td></td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 12. 18. 피고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당3726호로 심리하여 2023. 12. 15. '이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다고 할 수 없어 상표법 제34조 제1항 제7호에

해당하지 않는다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

선등록상표들 중 '양탕국' 부분은 그 지정서비스업, 지정상품과 관련하여 식별력이 있고, 이 사건 등록상표 중 '

' 부분은 의미 없는 단순한 문자의 결합에 불과하여 위 '양탕국' 부분과 같은 의미로 인식되는 '서양탕국' 부분이 식별력 있어 요부에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 호칭 및 관념이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표 중 '서양탕국' 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하고, '

' 부분은 식별력이 있으므로 '

' 부분을 요부로 하여 선등록상표들과 대비하여야 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 1의 유사 여부

가) 이 사건 등록상표의 요부

이 사건 등록상표는 상단의 ' ' 문자와 도형이 결합된 부분과 하단의 문자열 '서양탕국'이 결합된 구성이다. 그런데, 상단의 부분은 고서(古書)를 간략하게 도안화한 것으로 보이는 도형의 내부에 ' '를 표기하고 있고 전체 표장 중 상당 부분을 차지하고 있어 독자적인 식별력을 가지는 것으로 보인다. 하단의 부분 역시 명확하게 파악이 가능한 한글로 된 '서양탕국'로 구성되어 있고, 전체 표장에서 차지하는 비중이 적지 않은 점에서 역시 독자적인 식별력을 가진다고 판단된다.

나아가 ' '와 '서양탕국' 부분은 외관상 2단으로 분리되고, 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것은 아니며, ' ' 부분이 '서양탕국' 부분 보다 압도적인 식별력을 갖는 것도 아니므로 수요자들로서는 ' ' 부분과 함께 사용된 '서양탕국'을 독립된 상품명으로 인식하기 쉽고, ' '와 '서양탕국' 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표는 ' ' 뿐만 아니라 '서양탕국' 부분만으로도 간략하게 호칭, 관념될 수 있다.

나) 표장의 대비

이 사건 등록상표는 서양탕국 부분만으로 간략하게 인식, 호칭, 관념될 수 있고, 이를 선등록서비스표 1의 표장인 **양탕국**과 비교해 보면 '서' 한 음절만 차이가 있으므로 전체적으로 외관과 호칭이 서로 유사하다.

한편 우리나라 일반 소비자들의 국어 및 한자 교육 수준에 비추어 보면 '서양탕국'의 '서양'은 한자 '西洋'의 한글 음역으로 인식될 가능성이 상당하고, '양탕국'의 '양'도 서양(西洋)의 생략어인 '양'(洋)으로 인식될 수 있다. 따라서 서양탕국과 **양탕국**은 일반 소비자와 거래 당사자들에게 서양에서 건너온 '탕국'으로 인식될 것으로 보는 것이 타당하다.

다) 소결론

이 사건 등록상표 중 ' '과 선등록서비스표 1 은 관념이 동일하고, 외관과 호칭은 서로 유사하므로 전체적으로 표장이 유사하다고 봄이 타당하다.

3) 지정상품과 지정서비스업의 유사 여부

가) 관련 법리

상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 할 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조).

나) 판단

이 사건 등록상품의 지정상품은 '가공된 커피, 가공된 커피음료, 대용커피, 디카페인 커피, 무카페인 커피, 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 에스프레소, 인스턴트 커피, 인조커피, 천연커피원두, 커피, 커피 에센스, 커피(볶은/분말/과립 또는 액상형태인 것), 커피농축액, 커피를 주성분으로 한 음료, 커피시럽, 커피음료, 커피진액'이다. 이는 선등록서비스표 1의 지정서비스업 중 '다방업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 스낵바업'에서 제공되는 제품의 원료 또는 제품 자체에 해당하므로 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 일치한다. 따라서 선등록서비스표 1과 표장이 유사한 이 사건 등록상표를 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 상당할 것으로 보이므로 이 사건 등록상품의 지정상품과 선등록서비스표 1의 지정서비스업은 서로 유사하다.

나. 소결

이 사건 등록상표는 선등록서비스표 1과 표장이 유사하고, 지정상품과 지정서비스업도 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
DUOBEAUTY CO.,LTD.(주식회사듀오뷰티) (상표등록 제1938491호 무효)	DUO (선등록상표 상표등록 제963460호)	■ **심판원 2023.12.27.** 2023당1048(인용) ■ **특허법원 2024.11.20.** 2024허10849(기각) ■ **대법원 2025.03.13.** 2024후11484(기각)
제3류 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제, 가발고정을 위한 스프레이(비의료용) 등	제3류의 인조속눈썹 고정용 접착제, 화장용 접착제, 손톱스티커, 인조 속눈썹 등	

1. 이 사건 심결 경위

1) 피고는 2023. 3. 8. '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당한다.'고 주장하면서 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다).

2) 특허심판원은 2023. 12. 27. '이 사건 등록상표는 피고의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(2023당1048, 이하 '이 사건 심결'이라 한다). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 6호증 각 기재, 변론 전체 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 선등록상표는 먼저 출원된 제3자의 등록상표 제269632호 "듀오"사하여 선출원 주의를 위반한 것이고, 이러한 선등록상표에 근거한 이 사건 심판청구는 [illegible]다.

2) 이 사건 등록상표에서 "DUO" 부분은 '두 가지 기능이 있는', '두 쌍의' 등과 같은 성질 표시에 불과하여 요부로 볼 수 없고, 이 사건 등록상표는 전체 관찰할 때 선등록상표와 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 유사하다고 볼 수 없는 데다, 선사용상표가 인조속눈썹 고정용 접착제 등과 관련하여 수요자에게 특정한 출처로 인식되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호에 해당하지도 아니한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록상표는 요부를 "DUO"로 보아야 하므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 동일·유사한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 피고의 선사용상표는 국내외에 잘 알려진 상표이다. 이 사건 등록상표는 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상하거나 수요자를 기만할 염려가 있고, 선사용상표의 신용이나 명성에

편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호에도 해당한다.

3. 이 사건 심판청구가 적법한지

원고는, '선등록상표가 선출원주의를 위반하였으므로 선등록상표에 근거한 이 사건 심판청구는 부적법하다.'고 주장하는바, 이는 피고가 주장한 이 사건 등록상표의 등록무효사유 중 선출원에 의한 등록이 문제 되는 상표법 제34조 제1항 제7호에 터 잡은 심판청구에 대하여 본안 전 항변을 하는 취지라고 이해할 수 있다(나머지 무효사유, 즉 상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호는 대비 대상이 되는 선사용상표가 출원되거나 등록될 것을 요구하지 아니한다).

살피건대, 갑 제7호증, 을 제21호증 각 기재에 따르면, 선등록상표 출원 전인 1992. 7. 9. " " 표장이 아이섀도, 화장크림 등을 지정상품으로 출원되어 1993. 7. 20. 상표 제269632호로 등록되었던 사실이 인정되기는 한다(최종권리자: 아모레퍼시픽).

그러나 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함을 이유로 한 등록무효심판에서, 그 주장의 근거가 된 "선출원에 의한 타인의 등록상표", 즉 선등록상표가 '선출원주의를 위반한 상표가 아니어야 한다'거나 선등록상표에 '무효사유가 없어야 한다'는 것이 심판청구의 적법요건이라고 볼 수 없다(상표법 제128조 참조). 일단 등록된 상표에 등록무효사유가 있다고 하더라도 무효심판에서 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것도 아니다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 판결 참조).

따라서 이 사건 심결일인 2023. 12. 27. 당시(상표법 제34조 제2항 본문 참조) 유효하게 등록되어 있었던 선등록상표가 '무효로 될 가능성이 있다'는 사정이 심판청구를 부적법하게 만드는 사유라고 볼 수 없다. 게다가 제269632호 상표는 아모레퍼시픽이 보유하였던 상표로,[18] 아모레퍼시픽이 선등록상표를 출원할 당시 타인의 등록상표라고 볼 수 없었던 데다, 이 사건 심판이 계속 중이던 2023. 7. 21. 존속기간이 만료되어 2024. 1. 30. 소멸 등록되었는바, 제269632호 상표를 근거로 해서는 피고 선등록상표가 무효로 될 것이라고 보기 어렵다.

원고의 본안 전 항변은 이유 없다.

4. 이 사건 심결이 위법한지

가. 관련 법리

1) 상표가 유사한지는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에서 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 따라 판단해야 한다. 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다

18) 제269632호 상표는 아모레퍼시픽이 분할되기 전의 주식회사 태평양(변경 후 주식회사 아모레퍼시픽그룹)이 출원하여 등록받았고, 2011. 12. 31. 아모레퍼시픽이 그 상표권을 이전받았다(갑 제7호증, 을 제21호증 등 참조).

른 점도 고려할 때 전체로서는 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피하게 할 수 있으면 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 외관이나 호칭 또는 관념이 유사하여 전체적으로 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉽다면 유사상표라고 보아야 한다(대법원 1998. 5. 22. 선고 97후2026 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형이 조합된 결합상표는 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 상표가 유사한지를 판단하는 것이 원칙이나, 상표의 구성 부분 중에 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우에는 적절한 전체 관찰의 결론을 도출하기 위하여 그 요부를 놓고 상표가 유사한지 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

3) 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 될 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 타당하고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조).

나. 이 사건 등록상표의 요부

갑 제17, 18호증, 을 제8, 9, 22호증 각 기재와 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표(DUOBEAUTY CO.,LTD.(주식회사듀오뷰티))는 요부가 "DUO" 부분이므로, 위 부분만으로 간략하게 호칭, 관념될 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 등록상표는 문자 "DUOBEAUTY"와 "CO.,LTD.(주식회사듀오뷰티)" 부분을 특별히 도안화하지 않고 위아래로 나란히 써서 결합한 상표이다.

2) 이 사건 등록상표 중 "CO.,LTD."와 "주식회사" 부분은 회사 종류(유한책임회사, 주식회사 등)를 나타내는 말로서 상호를 쓸 때 기본적으로 포함되는 부분인 데다(상법 제19조 참조),[19] 아랫줄에 작은 글씨로 쓰였으므로 식별력이 없거나 미약한 부분이다.

3) 윗줄 "DUOBEAUTY" 부분은 '2인조, 이중주'를 뜻하는 "DUO"와 '아름다움, 미인'을 뜻하는 "BEAUTY"가 띄어쓰기 없이 결합된 문자 표장이다. 우리나라의 영어 보급 정도를 고려하면 일반 수요자들은 "DUOBEAUTY"가 "DUO"와 "BEAUTY" 두 단어의 결합으로 이루어져 있음을 쉽게 알 수 있을 것이고, 그 결합으로 식별력 있는 새로운 관념이 형성된다고 보기도 어렵다. 일반 수요자들은 아랫줄에 작은 글씨로 쓰여 있는 "듀오뷰티"도 "듀오"와 "뷰티"가 결합된 것임을 쉽게 알 수 있을 것이고, 역시 그 결합으로 특별히 식별력 있는 새로운 관념이 형성된다고 보기 어렵다.

4) 그런데 "BEAUTY"와 "뷰티"는 이 사건 등록상표의 지정상품이 속한 제3류 비의료용 화

19) 'Co., Ltd.'는 'Company Limited'의 줄임말로 '유한책임회사'를 뜻하는 말이지만, 국내에서는 영문 상호에서 '주식회사'를 표현하는 말로도 널리 쓰이고 있다. 원고는 2009. 9. 8. 상호를 "주식회사 듀오뷰티"로 하여 설립 등기하였다가, 2022. 4. 11. 상호를 "주식회사 듀오뷰티(DUOBEAUTY Co., Ltd)"로 변경하였다(을 제22호증).

장품과 관련하여 '얼굴, 머리, 손톱 등 사람의 외모를 아름답게 가꾸는 일', 즉 '미용'을 뜻하는 말로 널리 사용되고 있으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품인 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등과 관련하여서도 식별력이 없거나 미약하다.

5) 따라서 이 사건 등록상표에서는 첫 줄 맨 앞 "DUO" 부분이 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부라고 보아야 한다.

다. 이 사건 등록상표의 요부에 관한 원고 주장에 대하여

1) 원고 주장의 요지

"DUO"는 ❶ 화장품 업계를 포함한 전체 산업군에서 이미 보통명칭, 관용표장이 되었거나, ❷ '두 가지 기능이 있는', '두 가지 색이 있는', '두 쌍의' 등과 같은 성질을 표시한 것이라고 보아야 하므로, 이 사건 등록상표의 요부로 볼 수 없다.

❸ 또한, 원고는 2009. 9. 8.경 "주식회사 듀오뷰티"라는 상호로 가발, 유사장신품 제조·판매업을 시작하여 지금까지 인조속눈썹 접착제 등을 제조·판매하고 있으므로, 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표를 전체로서 "DUOBEAUTY(듀오뷰티)"로 인식할 것이다.

2) 관련 법리

가) 상표법 제33조 제1항 제1호에서 말하는 "상품의 보통명칭"은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 업자와 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말한다(대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결 등 참조).

나) 상표법 제33조 제1항 제2호에서 말하는 "상품에 대하여 관용하는 상표"라고 함은 특정한 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 등 참조).

3) 구체적 판단

가) 갑 제23 내지 78, 81 내지 101호증의 각 기재에 따르면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등에 관하여 다음과 같이 "DUO"나 "듀오"를 포함한 상표가 다수 등록되었거나 사용되고 있는 사실은 인정된다.

순번	표장	등록번호(등록일)	최종권리자	증거번호
1	DUOLASH 듀오속눈썹	제1947575호 (2022. 12. 13.)	강봉창	갑 제24호증
2	COSMEDUO	제1374151호, 제1374152호 (2018. 7. 2.)	주식회사 손대식박태윤	갑 제30호증
3	코스메듀오			갑 제31호증

20) 하단에 " ESSENTIAL DUO SET"라는 문구가 있다.

4	CHICOR *Dressy Shade and Highlight Duo*	제1407190호 (2018. 10. 16.)	주식회사 신세계	갑 제32호증
5	AII DUO	제1562316호 (2020. 1. 9.)	리즈만 패밀리 파트너쉽(합명회사)	갑 제33호증
6	POIRET LE PACTE CRÈME DUO	제1764310호 (2021. 8. 17.)	주식회사 신세계인터내셔날	갑 제36호증
7	DUO EFFECT	제641768호, 소멸 (2005. 12. 5.)	아모레퍼시픽	갑 제40호증
8	WHITE DUO	제615335호, 소멸 (2005. 4. 21.)		갑 제41호증
9	DUO ENERGY	제688420호, 소멸 (2005. 12. 6.)		갑 제45호증
10	HERB DUO	제724159호, 소멸 (2007. 9. 18.)		갑 제46호증
11	VOV PRO EYEBROW DUO	제1158610호 (2016. 2. 2.)	주식회사 엘지생활건강	갑 제53호증
12	VidiVici GLAM DUO	제808936호 (2009. 12. 14.)	주식회사 신세계인터내셔날	갑 제55호증
13	CONCEALING DUO	제951606호, 소멸 (2013. 2. 1.)	아모레퍼시픽	갑 제56호증
14	TUBE DUO	제1040768호 (2014. 6. 3.)		갑 제57호증
15	DUO PEARL	제1041308호 (2014. 6. 5.)		갑 제58호증
16	LOVESOME PINK DUO	제1049409호 (2014. 7. 22.)		갑 제59호증
17	Aritaum lovely eyes volumer duo	제1049407호 (2014. 7. 22.)		갑 제60호증
18	20)	제1062442호 (2014. 10. 6.)	아모레퍼시픽	갑 제61호증

21) 하단에 "[redacted]"라는 문구가 있다.

19	21)	제1062443호 (2014. 10. 6.)		갑 제62호증
20	DUO KISS	제1099161호 (2015. 4. 9.)		갑 제63호증
21	Duo Active Wrinkle	제1110782호 (2015. 6. 9.)		갑 제64호증
22	DEAR CHEEK DUO 디어 치크 듀오	제1218663호 (2016. 11. 30.)	주식회사 셀트리온스킨큐어	갑 제65호증
23	DUO MASK	제799491호, 취소 (2009. 9. 1.)	아모레퍼시픽	갑 제67호증
24	듀오	제899692호 (2012. 1. 16.)		갑 제71호증
25	EYES DUO	제1104294호, 취소 (2015. 5. 7.)		갑 제76호증
26	The Eyes Duo	제594138호, 소멸 (2004. 9. 24.)		갑 제97호증

나) 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등을 취급하는 거래계에서 "DUO(듀오)"가 보통명칭이나 관용표장이 되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(❶ 주장 배척).

① 먼저 순번 1은 피고가 2023. 5. 24. 특허심판원 2023당1893호로 청구한 취소심판이 진행되고 있는 상표이다(갑 제24호증).

② 순번 7 내지 10, 13 내지 21, 23 내지 26은 선등록상표의 상표권을 피고에게 이전한 아모레퍼시픽이 보유하였거나 보유·관리하고 있는 상표이다.[22] 아모레퍼시픽 외에도 신세계그룹 계열사가 순번 4, 6, 12 상표를, 주식회사 엘지생활건강이 순번 11, 제1188485호("VDL Duomo", 갑 제52호증), 제1041198호("NAIL DUO", 갑 제69호증) 상표를 보유·관리하고 있다.[23] 이 사건 심결일 당시에 여전히 관리·사용되고 있는 상표에 "DUO(듀오)"가 공통적으로 포함되었다는 사정만으로, 상표의 권리관계나 상표가 사용된 구체적 맥락을 따지지 않고 그 부분이 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등을 일반적으로 가리키는 보통

22) 다만, 순번 7 내지 10, 13, 26은 존속기간 만료로 소멸 등록되었고, 순번 23, 25는 불사용을 이유로 등록을 취소한다는 특허심판원 심결(2017당970, 2022당1618)이 각각 2017. 11. 21., 2023. 4. 4. 확정되었다.

23) 제1188485호, 제1041198호 상표는 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등을 지정상품으로 하고 있지 않다.

명칭 또는 관용표장이 되었다고 하기는 어렵다.

③ 위 표에서 피고가 청구한 취소심판이 진행되고 있는 순번 1을 제외한 나머지 상표들은 화장품, 향수, 물티슈, 세정용품, 비누, 치약, 로션 등 다양한 상품을 지정상품으로 하고 있는바, "DUO(듀오)"가 그 다양한 상품 가운데서 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등 특정한 상품 자체를 일반적으로 가리키는 보통명칭 또는 관용표장이 되었다고 볼 만한 증거도 없다. 예컨대, 선등록상표의 직전 권리자였던 아모레퍼시픽만 하더라도, 위 표에서 본 상표 외에도 다음과 같은 상표를 인조속눈썹 등이 아닌 여러 지정상품에 등록하여 사용한 바 있다.

순번	표장	등록번호(등록일)	지정상품	증거번호
27	Duo Touch	제465861호, 소멸 (2000. 2. 28.)	립스틱, 마스카라, 메이크업 화장품, 바디로션 등	갑 제39호증
28	HERA CONCEALER DUO	제654521호, 소멸 (2006. 3. 10.)	나리싱크림, 립스틱, 리퀴드루즈, 마스카라 등	갑 제43호증
29	듀오시스템	제693424호, 소멸 (2007. 1. 10.)	나리싱크림, 립스틱, 리퀴드루즈, 마스크팩 등	갑 제44호증
30	Lip Duo 립 듀 오	제743017호, 소멸 (2008. 4. 7.)	립스틱, 리퀴드루즈, 입술 뉴트럴라이저 등	갑 제47호증
31	DUO SYSTEM	제1289598호 (2017. 9. 27.)	세탁용 제제, 세정/광택 및 연마재, 에센셜 오일 등	갑 제81호증
32	듀 오	제210601호, 소멸 (1999. 11. 10.)	향수, 눈썹연필, 마스카라, 백분, 입술연지, 볼연지 등	갑 제83호증
33	Duo Kiss	제465860호, 소멸 (2000. 2. 28.)	세탁용유연제, 스킨밀크, 화장용탈지면 등	갑 제85호증
34	Duo Kiss 듀오 키스	제583251호, 소멸 (2004. 5. 22.)	스킨밀크, 향수, 라벤더유, 화장용로션처리티슈 등	갑 제86호증
35	I D R Intensive Duo Repair	제475671호, 소멸 (2000. 8. 22.)	세탁용유연제, 스킨밀크, 화장용탈지면, 샴푸, 미용비누, 치약, 모발보존처리제, 헤어무스, 헤어로션 등	갑 제87호증
36	Duo launching Pairty	제498187호, 소멸 (2001. 7. 23.)	향수, 오데토일렛, 오데코롱, 샤워코롱 등	갑 제88호증
37	HYDRO DUO	제502938호, 소멸 (2001. 6. 1.)	세탁용유연제, 스킨밀크, 화장용탈지면 등	갑 제89호증
38	Tube Duo	제566064호, 소멸 (2003. 11. 20.)	립스틱, 립글로스, 아이섀도우, 매니큐어 등	갑 제92호증
39	Duo Pearl	제567791호, 소멸 (2003. 12. 5.)	아이라이너, 눈썹용연필, 립펜슬, 화장용탈지면 등	갑 제93호증
40	Duo Energy	제571139호, 소멸 (2004. 1. 8.)	스킨밀크, 향수, 라벤더유, 화장용로션처리티슈 등	갑 제94호증

41	Lip Duo	제584064호, 소멸 (2004. 6. 2.)	립스틱, 립글로스, 리퀴드 루즈, 입술광택제 등	갑 제95호증
42	Duo Touch 듀오 터치	제583252호, 소멸 (2004. 5. 22.)	스킨밀크, 향수, 라벤더유, 화장용로션처리티슈 등	갑 제96호증
43	DUO ACTIVE WRINKLE	제599478호, 소멸 (2004. 11. 16.)	눈주름제거용크림, 아이크림, 스킨밀크 등	갑 제98호증
44	DUO MIX	제613861호, 소멸 (2005. 4. 7.)	스킨밀크, 향수, 라벤더유, 미용비누, 샴푸, 치약 등	갑 제99호증

다) 인조속눈썹 등을 취급하는 거래계에서 "DUO(듀오)"가 성질 표시로 직감된다고 볼 만한 증거도 부족하다(❷ 주장 배척). 원고 주장대로 "DUO(듀오)"가 '두 가지 기능', '두 가지 색', '두 쌍' 등 숫자 '2'나 '둘'을 암시한다고 보더라도, 그것이 이 사건 등록상표의 지정상품인 인조속눈썹 등과 관련하여 어떤 성질을 표시 또는 암시하는지가 분명하다고 볼 수 없고, 원고가 이를 구체적으로 밝히고 있지도 않다. 이 사건 등록상표(DUOBEAUTY CO.,LTD.(주식회사듀오뷰티))에서 "DUO"나 "듀오" 부분이 인조속눈썹 등의 품질, 효능, 용도 등 성질을 "보통으로 사용하는 방법으로 표시"한 것이라고 인정할 증거도 없다(상표법 제90조 제1항 제2호 참조).

라) 한편 갑 제14, 16호증의 각 기재에 따르면, 원고가 2009. 9. 8. "주식회사 듀오뷰티"라는 상호로 가발, 유사장신품 제조·소매업을 목적으로 한 사업자등록 및 법인설립등기를 한 사실, 원고가 판매하는 인조속눈썹 고정용 접착제에는 "DUO(듀오)"와 "BEUTY(뷰티)"가 결합된 이 사건 등록상표나 "(주)듀오뷰티"라는 표장이 사용되었던 사실이 인정되기는 한다.

그러나 원고가 제출한 갑 제16호증을 보더라도, 이 사건 등록상표는 위와 같이 "DUO(듀오)"만으로 간략하게 호칭, 관념됨이 확인되고(붉은 색 사각형 부분), 여기에 이 사건 등록상표와 선등록상표 등의 오인·혼동 사례에 관한 자료인 을 제24 내지 38호증 각 기재까지 더하여 보면, "DUOBEAUTY(듀오뷰티)"가 언제나 전체로서 호칭, 관념되어 선등록상표와의 오인·혼동을 피할 수 있다고 단정할 수 없다(❸ 주장 배척).

4) 소결론

원고의 ❶, ❷, ❸ 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

라. 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사한지

선등록상표는 이 사건 등록상표 출원 전인 2012. 3. 30. 출원되어 등록되었다.

이 사건 등록상표의 요부는 "DUO" 부분이고, 위 부분을 선등록상표 "DUO"와 대비하면, 두 표장은 글꼴이 다르다는 것 외에는(선등록상표의 획에는 장식적 삐침이 있다) 외관이 유사하고, 관념과 호칭이 '2인조, 이중주' 등을 뜻하는 "DUO"로 같아서 전체적으로 유사한 표장이다.

또한, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 지정상품이 인조속눈썹, 인조속눈썹 고정용 접착제 등으로 동일하거나 유사하다.

따라서 이 사건 등록상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표와 동일·유사한 상표로서 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호 본문에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표이다.

마. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호 본문에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하므로, 다른 등록무효사유에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 상표등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

5. 결론

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2019년 상표등록출원 제121308호 거절결정불복)	VITTORIA (선등록상표1 상표등록 제577405호) (선등록상표2 국제상표 제1466419호) (선등록상표3 국제상표 제1466236호)	■ **심판원 2022.11.04.** 2021원990(기각) ■ **특허법원 2023.08.31.** 2022허6471(기각) ■ **대법원 2024.10.25.** 2023후11180(기각)

	비토리아 (선등록상표4 상표등록 제16964호)	
제32류의 탄산수	선등록1: 제32류의 사이다, 소다수, 콜라시럽, 탄산수, 파인애플주스, 포도액 등 선등록2: 제30류의 Coffee, tea-based beverages, confectionery, pastry 등 선등록3: 제30류의 Coffee, tea-based beverages, confectionery, pastry 등 선등록4: 제32류의 레모네이드, 비알콜성 과일넥타, 소다수, 커피시럽, 탄산수 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2020. 4. 6. 원고에게, '이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다'는 의견제출통지를 하였다. 원고가 2020. 5. 29. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 3. 22. '거절이유 전부가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 위 등록거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 11. 4. '이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 유사하고, 그 지정상품은 선등록상표 1, 4의 지정상품과 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2021원990).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증 각 기재, 변론 전체 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표의 문자 부분 'VICTORIA', '빅토리아'는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없다. 따라서 이를 제외한 나머지 부분에 중점을 두어 선등록상표들과 대비하여야 한다. 탄산수의 특성상 유사 여부 판단의 기준이 되는 것은 시각적 형상 자체인 외관인데, 이 사건 출원상표에서 문자 부분을 제외한 도형 부분 외관은 선등록상표들과 크게 다르다. 이 사건 출원상표는 세계 3대 폭포의 하나인 '빅토리아 폭포'를 가리킨다고 직감되는 반면 선등록상표들은 시칠리아 남쪽에 있는 코무네를 가리키므로 관념도 다르다. 이 사건 출원상표의 문자 부분은 현저한 지리적 명칭이고 선등록상표들과는 첫 음절이 달라 호칭도 유사하지 않다.

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하지 않아 일반 수요자나 거래자에게 상품 출처를 오인·혼동하게 할 우려가 없고, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 판단

가. 관련 법리

1) 상표가 유사한지는 두 개 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대해 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품 출처에 관한 오인·혼동의 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 반드시 전체로서 호칭, 관념되는 것이 아니고, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 않다고 여겨질 정도로 각 구성 부분이 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다(대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표가 유사한지를 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 있으면 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서 그 요부를 가지고 상표가 유사한지를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등을 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

3) 상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능·용도·원재료 표시 등의 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 타당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지이다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 참조). 이때 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2002후1058 판결 등 참조).

나. 표장 대비

1) 외관 대비

가) 이 사건 출원상표(

)는 좌우 양쪽은 직선, 위는 바깥으로 볼록한 곡선, 아래는 물결치는 곡선으로 이루어진 불규칙한 사각형 내부에, 위에서부터 영문자 'VICTORIA'와

작은 글씨로 그 한글 음역인 '빅토리아'를 쓴 문자 부분, 폭포가 떨어져 물거품이 피어오르는 모습을 표현한 도형 부분이 결합된 표장이다. 문자 부분 중에서 영문자 'VICTORIA'는, 글자들의 높이차가 위쪽 테두리 곡선을 따라 완만한 곡선을 이루게 되어 있고 어두운 배경에 흰색으로 쓰여, 회색으로 쓴 '빅토리아' 부분보다 상대적으로 눈에 잘 띈다. 그러나 문자 부분보다는 도형 부분이 커서 주의를 끈다.

나) 선등록상표 1(VITTORIA), 선등록상표 2( )는 모두 검은색 로마자 'VITTORIA', 'vittoria'만으로 구성된 문자 상표이나, 선등록상표 2는 글자가 오른쪽으로 비껴 올라가는 형태로 배열되어 있고, 더 장식적인 필기체로 쓰여 있다. 선등록상표 3( ) 은 띠처럼 생긴 세로줄 도형 오른쪽으로 선등록상표 2의 로마자 'vittoria'와 그 밑에 좌우 폭이 좁고 모서리가 둥근 글꼴로 쓴 'Coffee'가 결합된 상표로, 역시 모두 검은색이다. 선등록상표 4 (비토리아)는 명조 계열 글꼴로 쓴 검은색 한글 '비토리아'만으로 구성된 문자 상표이다.

다) 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 도형과 색상의 유무, 글꼴 등으로 외관상 큰 차이가 있다.

2) 호칭과 관념의 대비

가) 이 사건 출원상표는 도형 부분과 문자 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 않다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 그 구성 부분 중 일부만에 의해 간략하게 호칭, 관념될 수 있다. 나아가 문자와 도형이 결합된 표장은 문자 부분으로 호칭·관념되는 것이 일반적이므로(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 참조), 이 사건 출원상표는 문자 부분( )에 의해 [빅토리아]로 호칭되고, 그 경우 국내 일반 수요자나 거래자들은 19세기에 영국의 전성기를 이끌었던 '빅토리아 여왕'(1819~1901)을 가장 먼저 떠올릴 것으로 보인다. 그 재위기간(1837~1901)을 흔히 '빅토리아 시대'라고도 부른다.

'빅토리아'라는 이름은 로마 신화에 나오는 승리의 여신(그리스 신화의 '니케')에서 유래한 것으로, 빅토리아 여왕으로 인해 특히 여자 이름으로 더 널리 사용되게 되었고, 여러 문화와 언어에서 다양하게 변형되어 쓰인다. 예컨대, 영어, 스페인어, 프랑스어, 포르투갈어, 러시아어, 독일어 등에서 Victor, Viktor(빅터, 빅토르) 등이 남자 이름으로 쓰이고, 프랑스어에서는 Victoire(빅투아르)가 여자 이름으로 쓰인다. 이탈리아어로는 Vittorio(비토리오)가 남자 이름, Vittoria(비토리아)가 여자 이름이다.

나) 이에 대하여 원고는, "'빅토리아'는 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없거나 미약하기 때문에 이 사건 출원상표가 문자 부분만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 없다."라는 취지로 주장한다.

가. 양 상표는 유사하다.

갑 제9 내지 19, 22 내지 27호증(가지번호 있는 것은 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다) 각 기재 및 변론 전체 취지에 의하면, 빅토리아 폭포가 잠비아와 짐바브웨 사이 잠베지 강에 있는 폭포로서, 미국과 캐나다 국경에 걸쳐있는 나이아가라 폭포, 브라질과 아르헨티나 경계에 있는 이구아수 폭포와 더불어 '세계 3대 폭포'라 불리고, 세계적 관광 명소로 알려져 있는 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 '빅토리아' 자체가 이 사건 출원상표의 지정상품인 탄산수와 관련해 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 현저한 지리적 명칭이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. '빅토리아'는 탄산수와 관련해 충분한 식별력을 갖는, 임의로 선택한 표장이거나 잘해야 암시적인 표장이라 봄이 타당하다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

❶ '빅토리아'는 여성의 이름으로 흔히 쓰인다. 빅토리아 여왕 외에도 축구선수 데이비드 베컴의 배우자로서 스파이스 걸스의 멤버였던 '빅토리아 베컴'이 유명하고,[24] 국내에서 활동한 가수 중에도 에스엠엔터테인먼트 소속 그룹 f(x)의 리더 '빅토리아'가 있다. 빅토리아 폭포가 세계 여러 폭포 중에서 유명하다는 사정만으로 '폭포'라는 말을 붙이지 않고 '빅토리아'라고만 했을 때, 국내 일반 수요자들이 사람 이름 그 자체로서 '빅토리아'보다 '빅토리아 폭포'를 바로 떠올릴 것이라고 단정하기 어렵다.[25]

❷ 빅토리아 폭포라는 이름 자체도 스코틀랜드 선교사이자 탐험가인 데이비드 리빙스턴이 당시 국왕이었던 빅토리아 여왕의 이름을 따서 지은 것이다.

❸ 국내 일반 수요자들에게 아프리카에 있는 빅토리아 폭포는 세계 3대 폭포 중 나이아가라 폭포, 이구아수 폭포에 비해 아무래도 상대적으로 인지도가 낮다고 보인다. 빅토리아 폭포가 국내 일반 수요자들에게 바로 먹는 물이나 탄산수를 떠올리게 하거나 탄산수에 관하여 상쾌하고 청량한 느낌을 주어 산지・품질・원재료・효능 등을 암시할 수 있는지도 의문스럽다.

❹ 이 사건 출원상표의 도형 부분도, 아무 설명 없이 얼핏 보았을 때 비누 거품이나 신전 기둥이 아니라 폭포를 형상화한 것임을, 누구라도 알아채고 이를 문자 부분과 연결 지어 쉽게 빅토리아 폭포를 떠올릴 수 있다고 단정할 수 없다.

다) 한편 선등록상표 1, 2, 3의 'VITTORIA', 'vittoria'는 앞서 본 것처럼 'Victoria'를 이탈리아어로 변형한 이름으로, 선등록상표 4와 마찬가지로 [비토리아]로 불리거나 [빋토리아]로 호칭될 수 있고,[26] 시칠리아섬 남쪽 라구사주(Provincia di Ragusa)의 한 코무네(Comune)가

---

24) '미국에서 Victoria는 1900년 이래 가장 많이 쓰이는 이름 300위 안에 꾸준히 들었는데, 이후 꾸준히 인기가 높아져 1999년에는 (아마도 그 무렵 스파이스 걸스의 인기 덕분에) 16위에 올라 정점을 찍었고, 2000년대에도 20~30위 안에 들다가 미연방사회보장국(SSA) 최근 통계에 따를 때 2020년에는 34위에 올랐다'는 내용의 글이 인터넷에서 검색된다. Alex Vance, "Victoria Name Meaning", Verywell Family (2021. 7. 11.) https://www.verywellfamily.com/victoria-name-meaning-origin-popularity-5186239.

25) 빅토리아를 변형한 이름들도 빅토르 위고, 빅토르 최, 빅터 플레밍, 빅터 마이어법, 생 빅투아르산, 비토리오 데 시카, 비토리오 회슬레 등에서처럼 매우 흔하게 접할 수 있다.

26) 외래어 표기법(문화체육관광부 고시 제2017-14호) 제1장 제3항(받침에는 'ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ'만을 쓴다),

'Vittoria'라는 이름을 가지고 있다.[27] 그러나 국내 일반 수요자들이 '비토리아'에서 그러한 관념을 떠올리기는 어려워 보인다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 관념은 서로 대비할 수 없거나 유사하지 않다고 볼 수 있다.

라) 그러나 이 사건 출원상표의 호칭 [빅토리아]와 선등록상표들의 호칭 [비토리아] 또는 [빋토리아]는, 네 음절 중 첫음절의 받침소리가 다를 뿐 나머지 세 음절의 발음이 같다. 게다가 짧게 발음되는 전설(前舌) 평순(平脣) 단모음(單母音) 'ㅣ'가 결합된 [빅], [비], [빋] 뒤에, 공기를 막았다가 터뜨리며 내는 파열음으로서 거센소리인 'ㅌ'이 후설(後舌) 원순(圓脣) 모음 'ㅗ'와 결합된 [토]가 이어지기 때문에 첫음절 소리에는 주의가 상대적으로 덜 끌리는 구조로 되어 있다(영어 Victoria의 둘째 음절 [tɔ:]은 길게 발음되고 강세도 있다). 셋째, 넷째 음절도 [리] 뒤에 [아]가 와서 빠르게 발음하면 반모음(半母音) [j] 발음이 첨가되는 것처럼 들리기도 하는데, 역시 둘째 음절이 더 잘 들리게 하는 요소이다. 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭은 세심하게 주의하여 듣지 않으면 비슷하게 들리므로 유사하다.

심지어 을 제3 내지 6호증 각 기재에 의하면, 실제로 일부 거래자들은 선등록상표들의 한글 표기를 이 사건 출원상표가 출원되기 전인 2015년 11월경이나 그 출원에 가까운 2019년 1월경까지도 "빅토리아"로 잘못 쓰기도 하였음이 확인된다.

마) 이에 대하여 원고는, "두 상표의 첫음절에 종성이 있는지만 달랐던 특허심판원 2020. 4. 22. 자 2019원2463 심결(출원상표 '참이슬', 선등록상표 '차이슬 . 茶露', '차이슬'), 특허심판원 2022. 7. 5. 자 2021원1349 심결(출원상표 'YURICA', 선등록상표 'ULIKA', '')에서 [참이슬]과 [차이슬], [유리카]와 [율리카]의 호칭이 비유사하다고 판단된 것처럼, [빅토리아]와 [비토리아]도 유사하지 않다."라고 주장한다.

그러나 ❶ 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후765 판결(출원상표 빈츠, 선등록상표 비츠), 특허심판원 2019. 10. 28. 자 2019당601 심결(출원상표 '쿡팡', 'cookpang', 선등록상표

제3장 제5절 이탈리아어의 표기 제4항(같은 자음이 겹쳤을 때에는 겹치지 않은 경우와 같이 적는다. 【보기】 allegretto 알레그레토), 표준어 규정(문화체육관광부 고시 제2017-13호) 제2부 표준 발음법 제8항(받침소리로는 'ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ'의 7개 자음만 발음한다), 제9항(받침 'ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ'은 어말 또는 자음 앞에서 대표음 [ㄷ]으로 발음한다) 참조. 즉, 선등록상표 1, 2, 3의 'VITTORIA', 'vittoria'는 '비토리아'로 표기해야 하고("알레그렛토", "알레그렏토"로 표기하지 않음), 설령 "빗토리아"나 "빋토리아"로 쓰더라도 [빋토리아]로 발음한다.

27) 브라질, 스페인, 포르투갈에도 Vitória, Vitoria라는 지명이 여럿 있는 것으로 확인된다.

‘ ’)처럼 위와 같은 경우에 유사하다고 판단한 사례도 있는 점, ❷ 위 두 심결 사례만으로 첫음절의 종성 유무가 다른 두 상표는 언제나 호칭이 유사하지 않다고 일반적으로 말할 수 없고, 이는 구체적 상표를 놓고 지정상품 등과 관계에서 개별적으로 판단해야 하는 점, ❸ 위 두 심결도 출처 오인·혼동 가능성을 판단하면서 호칭의 유사 여부나 정도만을 고려한 것이 아닌 데다, 위 2019원2463 심결은 [참이슬]과 [차이슬]이 유사하게 청감될 여지가 있다고도 보았던 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

3) 대비 결과 정리

오늘날 방송 등 광고 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일이 빈번한 점 등을 고려하면 문자 상표의 유사 판단에 있어서는 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조).

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관, 관념이 유사하지 않으나, 호칭이 유사하다. 그렇다면 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자들에게 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭이 유사한 이상, 원고가 이 사건 출원상표의 도형 부분과 동일한 표장( )을 2023. 3. 21. 상표 제1994513호로 따로 등록받았다 하여 달리 보기 어렵다(갑 제20, 28호증 참조).

다. 지정상품 대비

이 사건 출원상표의 지정상품인 제32류 ‘탄산수’는 선등록상표 1, 4의 지정상품 중 제32류 ‘탄산수, 소다수, 생수, 광천수’와 거래사회 통념상 같거나 유사하다.[28)]

라. 나머지 원고 주장에 대한 판단

1) 원고는 두 번의 설문조사 결과(갑 제30, 31호증)를 근거로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들 사이에 출처 혼동의 염려가 없다고 주장한다.

살피건대, 원고가 2021년 6월, 2022년 7월 주식회사 한국갤럽조사연구소(이하 ‘한국갤럽’이라 한다)에 의뢰해 서울, 부산, 대전, 대구, 광주 지역 20~40대 여성 500명을 대상으로 온라인 설문조사를 했는데, ‘이 사건 출원상표와 선등록상표는 구별된다’는 취지로 답한 비율(뒤의 선택지 ①을 고른 비율)이 2021년에는 선등록상표 1, 2, 3, 4 각각 83.0%, 86.0%, 89.6%, 88.2%였고, 2022년에는 각각 84.7%, 88.2%, 85.6%, 84.8%였다는 결과를 제시하고 있다[이하 ‘2021년

28) 갑 제39호증, 을 제5, 6호증(피고 2023. 7. 14. 제출 참고자료 포함) 각 기재 및 변론 전체 취지에 의하면, 칸타렐라사는 ‘SANTA VITTORIA’ 표장(등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표 제11025호/ 2010. 3. 3./ 2011. 6. 24.)을 사용해서도 탄산수를 판매했고, 위 표장에서 출처표시기능을 수행하는 식별력 있는 부분은 ‘VITTORIA’ 부분이라고 볼 여지가 많다.

조사’(갑 제31호증), ‘2022년 조사’(갑 제30호증)라 한다]. 그러나 위 각 설문조사 결과는 다음과 같은 점에서 채용하기 어렵다.

❶ 앞서 본 것처럼 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관이 매우 다르다. 그런데 2022년 조사는 각 선등록상표(VITTORIA, 비토리아,

) 옆에 이 사건 출원상표(

)를 나란히 놓고 보여준 뒤, 다음과 같이 물어 얻은 답을 집계한 것이다[서술 편의상 선택지의 부호를 원문자로 바꾸었고, A2 뒤에 A5까지 이어진 질문이 순서대로 선등록상표 1, 4, 3, 2에 관한 것으로, 질문 내용은 동일하나 선등록상표가 나오는 순서는 설문지마다 “로테이션”했다고 한다(별지 2 참조)].[29)]

A2. 다음 두 상표는 탄산수 또는 소다수 등 음료제품에서 사용되거나 사용하려는 상표입니다. 이 두 상표를 서로 **시간과 공간을 달리하여 보실** 경우 귀하는 다음의 보기 중에서 **가장 가깝게** 생각되는 것을 선택해 주십시오.

A	B
VITTORIA	

① A상표와 B상표를 비교할 때, 발음과는 상관없이 B상표는 폭포디자인과 배경, 색채 등이 결합되어 있으므로 전체적 및 종합적으로 볼 때 A상표와 구별된다.

② A상표와 B상표를 비교할 때, A상표와 B상표는 발음상 구별되지 않아 전체적 및 종합적으로 보더라도 구별이 되지 않는다.

위와 같이 외관상 큰 차이가 있는 표장들을 병치시켜 보여준 뒤에 각 상표가 구별되는지를 묻는 방식으로는, 이 사건에서 쟁점이 된 ‘각 상표의 호칭을 이격적으로 관찰하였을 때에도(따로 들었을 때에도) 출처 오인·혼동 우려가 없는지’에 대한 의미 있는 조사결과를 얻을 수 없다. 아무리 질문에서 응답자에게 ‘시간과 공간을 달리하여 보라’는 주문을 하고, 두 선택지 중간에 “발음과는 상관없이”, “발음상 구별되지 않아”라는 문구를 넣었다 하여 ‘호칭의 이격적 관찰’이라는 조건이 갖춰진다고 볼 수 없다. 온라인 설문조사에 응하는 사람들이 선택지

29) 2021년 조사는 질문지가 제출되지 아니하였다.

의 문구 하나하나를 꼼꼼히 따져 읽고 설문조사로 확인하려는 상황을 스스로 최선을 다해 가정하고 답하기를 기대하기는 어렵기 때문이다.

❷ 설령 A2에 앞서 다음과 같이 A1을 물었고, 응답자 다수(2022년 조사에서는 76.0%)가 다음 선택지 중 ㉮를 골랐다고 하여 달리 보기 어렵다.

> A1. 귀하가 상표를 인지하고 제품을 구입하실 경우, 다음 중 **어떤 방식으로 상표를 기억**하고 제품을 선택하는지 다음 보기 중에서 **가장 가까운 것**을 선택해 주십시오.
> ㉮ 상표의 전체적인 모양(외관이나 디자인)을 보고 기억하는 편이다.
> ㉯ 상표의 발음을 보고 기억하는 편이다.
> ㉰ 상표의 뜻(의미나 관념)을 주로 보고 기억하는 편이다.

갑 제30호증 기재만으로는 A1~A5 문항이 순차로 주어졌는지 한꺼번에 주어져 일부 문항을 나중에 답하거나 중간에 답을 바꿀 수도 있었는지가 불분명하나, 2022년 조사는 A2~A5 문항 자체가 별지 2에서 보는 것처럼 기본적으로 '전체적인 모양(외관이나 디자인)'을 비교하여 답하게끔 시각적으로 제시되어 있는 데다("두 상표를 ... '보실' 경우" 부분도 참조), 눈에 띄는 도안을 포함하고 있는 설문지 조사의 특성상 A1과 같은 질문을 받으면 사람들은 저도 모르게 질문자의 의도에 부응하여 정답을 찾으려 하면서 ㉮를 선택할 가능성이 크다[심리학이나 조사방법론에서 지적하는 이른바 '착한 피험자 효과(good subject effect)' 또는 '요구 특성(demand characteristics)']. 더욱이 ㉮는 "전체적인"이라는 소비자 구매행동 특성으로 바람직한 가치를 담고 있는 데 비해(종합적, 포괄적 고려), ㉰는 "주로"라는 부정적 느낌을 줄 수 있는 말을 포함하고 있어(제한되고 편협한 고려), 선택지 문구가 공정하게 선택되었다고 평가하기 어렵다[응답자들이 '사회적 바람직성 편향(social desirability bias)'을 가질 수 있다].

판례상 요건(외관, 호칭, 관념)에 기계적으로 짜 맞추다시피 선택지를 열거한 것이 효과적인 설문방식이라 보기도 어렵고, A1처럼 구성된 '응답 세트(response set)'를 받았을 때 과연 조사 참여자들이 각 선택지의 실제 의미를 정확히 인식하고 각자의 경험을 상기해 자신의 상표 인지방식에 부합하는 답을 고를 것인지 의문스럽다.

A2~A5를 묻기에 앞서 전제처럼 제시된 A1 문항으로 인해, 응답자들은 A2~A5 문항이 '두 상표의 외관이 실제로 구별되는지'를 묻는 질문이라고 오해하였을 가능성이 있고, A2~A5 문항에 답함에 있어서도 호칭을 무시한 채 외관에 중점을 두고 선택지를 고르라는 암시를 받았을 수 있다[이른바 '점화효과(priming effect)'].

❸ 별지 2(2022년 조사 질문지)를 보더라도, 조사자가 A1 문항 선택지 ㉮-㉯-㉰(외관-호칭-관념)의 순서와 A2~A5에서 선등록상표(1-4-3-2)가 등장하는 순서는 "로테이션"했다고 하나,[30]

30) A1 문항 선택지 순서가 ㉮-㉯-㉰ / ㉯-㉰-㉮ / ㉰-㉮-㉯로 다르게 등장하는 설문지를 1/3씩, A2~A5에서 선등록상표 순서가 1-4-3-2 / 4-3-2-1 / 3-2-1-4 / 2-1-4-3으로 다르게 등장하는 설문지를 1/4씩 써서, 뒤에서 보는 것과 같은 순서효과의 영향을 줄였다는 뜻으로 이해해 볼 수 있다(그러나 "로테이션"이라는 말에 비추어, 예컨대 A1 문항 선택지 순서가 ㉮-㉰-㉯, A2~A5에서 선등록상표 순서가 1-2-3-4인 설문지는 없었던 것으로 보인다).

A2~A5 문항 선택지 ①, ②(실질상 외관 중시-호칭 중시)는 순서를 섞지도 않고 줄 간격만 띄웠다.

그처럼 연속된 A2~A5 문항에서 ①('발음과 상관없이 폭포디자인과 배경, 색채 등이 결합되어 있으므로 전체적, 종합적으로 볼 때 구별된다')이 ②('발음상 구별되지 않아 전체적, 종합적으로 보더라도 구별되지 않는다')보다 항상 먼저 나왔다면, 다수의 응답자들이 부지불식간에 ①을 고르도록 유도될 수밖에 없다.

순서상으로도 사람들은 1번 선택지를 먼저 고를 준비가 되어 있는 데다[일종의 '순서효과(order effect)'], 문언상으로도 ①은 '나는 발음에 구애되지 않고 배경, 색채 등을 전체적, 종합적으로 고려해 합리적 의사결정을 하는 소비자다'라는 암시를 주는 반면, ②는 '나는 발음이 구별되지 않으면 (배경, 색채 등 요소에도 불구하고) 상표를 구별하지 못하는 소비자다'라는 부정적 의미로 읽힐 수 있기 때문이다. 이러한 효과는 ①, ② 문장이 공히 길고 문법적으로 복잡한 복문(複文)인 상황에서[31] 유독 ①에 암시된 소비자의 사려 폭만 극대화시키는 "등"이라는 여지(정답처럼 느껴질 수 있다), A1의 ㉮에서 미리 응답자들에게 보여주었던 "전체적인"이라는 문구로 인해 가중된다['틀 짜기 효과(framing effect)'].

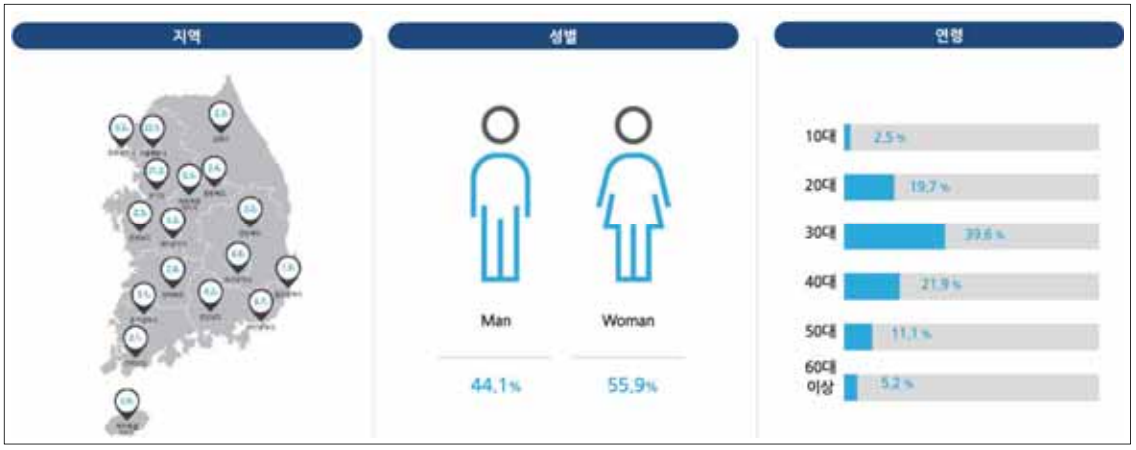
A1, A2 문항에 답하면서 응답자들은 설문조사 설계자의 프레임 안에서 정답을 찾았다고 생각할 수 있고, 이어진 A3, A4, A5의 질문도 A2와 크게 다르지 않으므로, 많은 응답자들은 큰 고민 없이 A3, A4, A5에 대해서도 기계적, 형식적으로 ①을 선택했을 수 있다. 설문조사 참여자들은 일반적으로 일관성 있는 답변을 하려는 '응답 편향(response bias)'을 가지므로, 위와 같은 상황에서 2022년 조사 결과 선등록상표 1, 2, 3, 4에 관하여 ①을 고른 비율이 비슷하게 85% 전후로 나타난 것은 어쩌면 당연하다.

❹ 2021년, 2022년 조사는 조사대상자 선정의 타당성에도 의문이 있다.

2022년 조사는 2019년 8월부터 2020년 7월까지 '탄산수'를 검색했던 사람들의 인구구조를 '여성 66% 대 남성 34%', '30대 > 40대 > 20대 > 50대 > 60대 이상 > 10대 순'으로 제시했으면서도, 여성에 한정하여 20대 200명, 30대 150명, 40대 150명 등 500명만 대상으로 조사한 결과를 제시하고 있고, 2021년 조사도 마찬가지이다. 두 번의 조사 모두 한국갤럽이 보유한 자체 온라인 패널을 대상으로 시행했는데, 한국갤럽이 다음 그래프와 같이 분포되어 대표성을 가진 패널을 보유하고 있다고 홍보하면서도 일부 성별(남성), 연령대(10대, 50대, 60대 이상), 지역(5개 특별시·광역시에 거주하지 않는 사람들)을 조사대상에서 아예 제외한 합리적 이유를 찾기 어렵다.

31) 별지 2의 "워딩이 길므로" 부분에서 보듯 조사기관인 한국갤럽도 이러한 문제를 인식하고 있었다.

한국갤럽의 "자체 온라인 패널 인구분포"(갑 제30호증 12쪽)



2022년 조사 자료에 'G마켓, 옥션의 2018년 1~9월 대비 2021년 1~9월 연령별 온라인 장보기 증가세' 표가 다음과 같이 제시되어 있으나, 이는 단지 위 기간 동안, 위 두 사이트에서 20대의 '생수/탄산수' 온라인 주문량이 192% '증가'했음을 보여줄 뿐, (생수를 제외한) 탄산수 소비층의 인구분포에 관하여는 알려주는 바가 없다.

한국갤럽이 제시한 "연령별 온라인 장보기 증가세"(갑 제30호증 4쪽)

연령별 인기 상품군			
	20대	30대	40대
1순위	탄산음료 (390%)	가공식품 (168%)	간편조리식품 (140%)
2순위	영양제 (209%)	탄산음료 (166%)	빵/케이크 (133%)
3순위	생수/탄산수 (192%)	간편조리식품 (159%)	가공식품 (131%)

원고는 한국농수산식품유통공사가 농림축산식품부와 2016년 1월 공동 발간한 "2016 가공식품 세분시장 현황: 탄산수 시장"(갑 제29호증, 이하 '보고서'라 한다) 3쪽에 나오는 다음 서술을 근거로 조사대상을 위와 같이 한정했다고 주장한다.

□ **(20~30대 여성의 탄산수 소비빈도 높아)** 음용 빈도를 조사해 본 결과, 20~30대 여성이 포함되어 있는 신제품 추구형과 식품 고관여 집단에서 상대적으로 일주일에 3회 이상 마신다는 응답 비중이 높게 나타남. 평균 응답 비중이 21.0%임에 반해, 신제품 추구형은 33.7%, 식품 고관여 집단은 31.1%임

그러나 위 내용은 "탄산수를 구입 및 소비한 경험이 있는 10대~40대 남녀 600명"을 대상으로

조사하면서[남성과 여성 각각 300명씩 50%, 연령별로는 10대 120명(20.0%), 20대 180명(30.0%), 30대 180명(30.0%), 40대 120명(20.0%), 보고서 8쪽], 그중에서 20~30대 여성의 탄산수 소비 '빈도'가 더 높다고 쓴 것에 불과하다. 구체적으로 보면, 조사대상의 '식품 소비성향'을 "신제품 추구형"(154명), "브랜드 추구형"(178명), "저가격 소비형"(185명), "웰빙 추구형"(83명)으로, '식품 관여도'[32]를 "저관여"(186명), "중관여" (256명), "고관여"(158명) 집단으로 나눈 뒤(보고서 40쪽), 이들 중 '일주일에 3회 이상 마신다'는 응답 비중이 "신제품 추구형", "고관여" 집단에서 높게 나타났고, 해당 집단들에는 20~30대 여성이 상대적으로 많이 포함되어 있다는 이유로 위와 같은 결론을 내린 것이다(보고서 53쪽). 그러나 나머지 인구집단 중에도 "신제품 추구형", "고관여" 집단에 포함된 사람들이 있고, 그만큼 자주 사 마시지 않을 뿐 탄산수를 구입·소비한 경험이 있음이 전제되어 있으므로, 탄산수 수요자가 아니라고 말할 수 없다.

오히려 보고서 28~29쪽 등에 따르면 당시 소비자들은 주로 편의점, 할인점에서 탄산수를 구입한다는 것이므로, 2021년, 2022년 조사가 조사대상에서 일부 인구집단을 비율적으로라도 반영하지 않고 아예 제외해버린 것은 근거가 약하다.[33]

요컨대, 2021년, 2022년 조사는 신뢰성이 떨어지고,[34] 이에 근거한 원고 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 원고는 "탄산수는 온라인 구매 비중이 높고 이 사건 출원상표가 사용된 탄산수 제품은 2022년 온라인 탄산수 시장 점유율 1위를 차지했으므로, 이 사건 출원상표를 선등록상표들과 대비할 때도 호칭보다 외관에 중점을 두고 판단해야 한다."라는 취지로 주장한다.

살피건대, 갑 제32 내지 38호증 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표가 사용된 탄산수 제품이 2022년에 '판매한 병의 수'를 기준으로 온라인 탄산수 시장 점유율 1위를 차지한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 보고서에 따를 때 2016년경 소비자들은 전체 소매점 매출액 846억 원을 기준으로, 주로 편의점(391억 원, 46.2%), 할인점(210억 원, 24.9%)에서 탄산수를 샀고, 이러한 소매점들을 제외하면 앞서 본 '10대~40대 남녀 600명'에 대한 설문조사 결과 온라인(32.2%), 자판기(27.2%), 카페(15.5%)에서 탄산수를 사 마셨다(보고서 29, 43쪽). 이 사건 출원상표의 출원 무렵 위와 같은 시장구조가 온라인 시장을 중심으로 재편되었다고 볼 근거가 없다. 그렇다면 원고가 제출한 증거와 주장하는 사정만으로는, 탄산수를 지정상품으로 한 이 사건 출원상표가 호칭의 유사성

32) 설문지 AQ2 '응답자 특성 문항'에 제시된 다음 항목 중에서 선택한 개수로 분류(보고서 84쪽). ㉠ 잘 먹는 일은 나에게 매우 중요하다. ㉡ 평소 식품 브랜드에 관심이 있는 편이다. ㉢ 평소 식품에 대한 정보를 찾아보는 편이다. ㉣ 식품 신제품을 자주 구입하는 편이다. ㉤ 식품을 다루는 TV프로그램이나 온라인 블로그 등을 관심 있게 보는 편이다. ㉥ 다른 사람에게 식품 정보를 알려주고, 추천도 자주 해주는 편이다.

33) 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허5099 판결(확정)도 '광천수 및 탄산수, 비알코올성 음료, 과실음료 및 과실주스, 시럽 및 음료용 제제'에 관하여 60대 이상 수요자를 배제한 인지도 조사는 신빙성이 낮다고 보았다.

34) 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체 취지에 의하면, 원고는 2018. 8. 17. 특허법원 2018허6689, 6696호로 이 사건과 유사한 소를 제기하였다가 판결 선고일이 2019. 8. 23.로 예정된 상태에서 2019. 8. 12. 소를 모두 취하했고, 당시 증거로 제출한 '만 20~49세 남녀' 대상 설문조사에서는 '이 사건 출원상표와 선등록상표는 구별된다'는 취지로 답한 비율이 약 68%였다고 하는바, 2021년, 2022년 조사는 그보다 유리한 결과를 얻기 위해 임의로 조사대상을 제한한 것이라고 보인다.

에도 불구하고 외관이 다르기 때문에 선등록상표들과 유사하지 않다고 판단하기 어렵다(이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 근거도 부족하다).

원고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다.

마. 소결론

이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 4와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 등록이 거절되어야 한다. 따라서 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

나. 양 상표는 유사하지 않다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2020년 상표등록출원 제175340호 거절결정불복)	 (선등록상표 상표등록 제79432호)	■ **심판원 2023.08.01.** 2022원573(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13179(심결취소) ■ **심판원 2024.07.03.** 2024원(취소판결)5(취소환송)
제37류의 간판수선업, 건물 건축/관리/개조업, 건물 내외부 청소업, 건축물 설치서비스업 등	제37류의 건축물정보제공업, 건축물하자보수업, 공장건설업, 도로포장공사업, 사무용건물건축업 등	

1. 이 사건 심결 등 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 10. 19. 원고에게 '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다'는 의견제출통지를 하였다. 원고가 2021. 12. 20. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 2. 14. '거절이유가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 3. 16. 위 등록거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2023. 8. 1. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2022원573).

3) 한편 원고는 2022. 3. 28. 선등록상표의 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 2023. 12. 20. '선등록상표의 상표권자인 주식회사 다인이 심판청구일 전 3년 안에 선등록상표가 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용되었음을 증명하지 못하고, 거기에 정당한 이유가 있었다고 인정되지도 아니한다'는 이유로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 선등록상표 등록을 취소하는 심결을 하였다(2022당872, 이하 '관련 심결'이라 한다). 위 심결은 2024. 1. 26. 확정되어 그 사실이 2024. 2. 19. 등록되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2, 3호증 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체 취지

2. 판단

상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(상표법 제119조 제6항 단서).

원고가 2022. 3. 28. 선등록상표 등록취소심판을 청구한 사실, 선등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록을 취소하는 관련 심결이 확정된 사실은 앞에서 본 바와 같으므로, 선등록상표는 취소심판 청구일인 2022. 3. 28. 자로 소멸하였다.

그렇다면 이 사건 심결일인 2023. 8. 1. 당시에는(상표법 제34조 제2항 본문 참조) 선등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"라고 할 수 없고, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함을 이유로 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
WORKDAY ELEVATE (2019년 상표등록출원 제37120호 거절결정불복)	ELLevate ENGLISH (선등록상표 상표등록 제1265945호)	■ **심판원 2023.08.17.** 2022원292(기각) ■ **특허법원 2024.05.02.** 2023허13476(심결취소) ■ **심판원 2024.06.20.** 2024원(취소판결)6(취소환송)
상품류 구분 제41류의 교육업, 재무관리/ 교육 및 행정/ 기술/ 인적자본관리/ 클라우드 기반의 소프트웨어/ 인사/ 채용 및 분석/ 학습관리 및 학습도구 분야의 세미나/ 컨퍼런스/ 워크숍/ 시연진행업 등	상품류 구분 제41류의 교육연구업, 인터넷 웹사이트를 통한 텍스트/ 이미지/ 사진/ 비디오기록물 및 오디오기록물 형태의 내려받기 불가능한 교육콘텐츠 제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 3. 12. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2019. 11. 22. 원고에게 '이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'라는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.[35)]

2) 원고는 2020. 2. 20.자 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 11. 12. 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 2019. 11. 22.자 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를

35) 의견제출통지서의 거절이유 중 상표법 제38조 제1항에 따른 지정상품의 상품명이 부적합하다거나 타인의 선등록상표[제410315635호(워킹데이)]에 대한 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 내용은 이후 그 거절이유가 모두 해소되었고, 이 사건의 쟁점이 아니므로 기재를 생략한다.

2022원292호로 심리한 후 2023. 8. 17. “이 사건 출원상표는 ‘WORKDAY’ 부분과 ‘ELEVATE’ 부분이 각각 요부에 해당하는데 그 중 ‘ELEVATE’ 부분에 의하여 ‘엘리베이트’로 약칭될 경우 선등록상표의 요부인 ‘ELLevate’에 의한 호칭과 동일·유사하여 양 표장을 동일·유사한 상품에 사용할 경우 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있고, 그 지정상품도 서로 유사하므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 출원상표는 거래사회에서 ‘워크데이’로 약칭되거나 ‘워크데이 엘리베이트’ 전체로 호칭되고 있고 ’엘리베이트‘로 약칭되지 않으므로, 선등록상표와 외관 및 호칭, 관념이 서로 유사하지 아니하여 수요자나 거래자에게 상품출처의 오인·혼동을 일으키지 않는다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

원고는 이 사건 출원상표가 ‘ELEVATE’ 부분만으로 분리·약칭되지 아니하므로 선등록상표와 표장이 유사하지 않다고 주장하고 있고, 이에 대하여 피고는 이 사건 출원상표에서 ‘ELEVATE’ 부분을 중심으로 요부관찰 또는 분리관찰을 하면 선등록상표와 표장이 유사하다고 주장하므로, 이 사건 출원상표에서 ‘ELEVATE’ 부분이 상품의 출처표시로서 주된 요부에 해당하거나 그 부분만으로 분리·약칭될 것인지에 관하여 본다.

나. 판단

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

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. 상표의 구성 부

분이 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2) 이 사건 출원상표의 요부관찰 내지 분리관찰 여부

이 사건 출원상표에서 'ELEVATE' 부분이 상품의 출처표시로서 주된 요부에 해당하거나 그 부분만으로 분리·약칭될 것인지에 관하여 보건대, 갑 제5 내지 12호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표 중 'ELEVATE' 부분이 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다거나 그 식별력이 'WORKDAY' 부분보다 강하여 그 부분만으로 분리 인식된다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건에서는 전체관찰의 방식으로 양 표장의 동일·유사 여부를 판단하는 것이 타당하다.

가) 이 사건 출원상표의 등록거절결정 당시 그 지정상품과 관련하여 선등록상표의 'ELLEVATE'라는 문자 표장 내지 '엘리베이트'라는 호칭이 타인의 상품 출처표시로서 일반 수요자나 거래자 사이에 주지·저명하게 인식되어 있었음을 인정할 증거가 없고, 달리 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표 중 'ELEVATE' 부분의 한국어 발음인 '엘리베이트'라는 호칭을 들었을 때 선등록상표를 떠올린다고 볼 만한 증거가 없다.

나) 이 사건 출원상표 전체를 호칭하면 '워크데이 엘리베이트'의 9음절이 되고, 그 중 'WORKDAY' 부분은 '워크데이'로 4음절을 차지하며 'ELEVATE' 부분은 '엘리베이트'로 5음절을 차지하고 있어 'ELEVATE' 부분의 호칭이 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 보기 어렵고, 일반 수요자나 거래자에게 'ELEVATE' 부분의 외관이나 관념, 호칭이 'WORKDAY' 부분에 비하여 두드러지게 인식된다고 볼 만한 자료도 없다.

다) 오히려 이 사건 출원상표 중 'ELEVATE' 부분은 '올리다, 높이다, 승진·승격시키다'의 의미로써 그 지정상품과의 관계에서 교육·훈련을 통하여 일반 수요자나 거래자의 실력을 높여주거나 업무 또는 학습 효율을 향상시킨다는 의미를 연상시키고, 이는 지정상품의 품질이나 효능을 나타내거나 적어도 이를 암시한다고 볼 수 있으므로 그 식별력이 다른 구성 부분인 'WORKDAY'에 비하여 높다고 보기 어렵다. 설령 피고의 주장과 같이 이 사건 출원상표에서 'ELEVATE' 부분과 'WORKDAY' 부분의 식별력에 차이가 없다고 하더라도, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 'ELEVATE' 부분만으로 분리하여 약칭할 것이라고 단정할 수 없다.

라) 원고는 재무관리, 인적자본 관리, 학생정보시스템 등에 관한 클라우드 기반 소프트웨어를 개발하는 회사로서 2005년에 설립되어 미국에 본사를 두고 있고 2012년 뉴욕증권거래소에 상장되었다. 원고는 국내에서도 'WORKDAY'를 회사 상호 및 영업표지로 사용하고 있고, 국내외 주요 기업에 인적자본 관리 등의 서비스를 제공하고 있다. 이와 같은 원고의 인지도나 국내에서의 영업기간 등에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표에서 'WORKDAY' 부분의 식별력이 'ELEVATE' 부분보다 낮다고 보기 어렵다.

제34조 제1항 제7호

마) 원고는 기업 고객 등을 대상으로 신기술과 혁신사례 등을 공유하는 'Workday Elevate(워크데이 엘리베이트)'라는 국제 컨퍼런스 행사를 개최하고 있고, 국내에서도 2019년 이후부터 위 행사를 개최하고 있는 것으로 보인다. 원고의 'Workday Elevate' 행사는 '**워크데이 엘리베이트**', 'Workday Elevate Seoul 2019'와 같이 'WORKDAY' 부분과 'ELEVATE' 부분을 일체로 하여 언론에 홍보되거나 보도되었다.

바) 피고는, 원고가 이 사건 출원상표를 'workday ELEVATE', 'workday | ELEVATE'와 같이 사용하여 'ELEVATE' 부분을 'WORKDAY' 부분과 분리하여 사용하거나 'ELEVATE' 부분만을 단독으로 사용하고 있다고 주장한다. 그러나 을 제1, 2, 4 내지 6호증의 기재 또는 영상에 의하면, 아래와 같이 'ELEVATE' 부분의 상·하단 또는 측면 부근에 바로 'WORKDAY'의 표시가 확인됨을 알 수 있고, 피고가 제출한 증거만으로 이 사건 출원상표의 전체 표장이 일반 수요자에게 'ELEVATE' 부분만으로 분리 인식될 것이라고 인정하기 부족하다.

을 제1호증	을 제2호증	을 제4호증	을 제6호증
workday. Elevate 2023	Elevate Seoul 2023 Workday 구독자 2.39만명	워크데이, 내달 1일 엘리베이트 서울 2023	workday. ELEVATE #wdayelevate

3) 전체관찰에 의한 표장의 대비

가) 외관

이 사건 출원상표 'WORKDAY ELEVATE'는 '근무일, 근무시간, 평일' 등의 의미를 가지는 영문자 'WORKDAY'와 '올리다, 높이다, 승진·승격시키다' 등의 의미를 가지는 영문자 'ELEVATE'가 띄어쓰기로 결합되어 병렬적으로 나열된 문자 표장이다. 선등록상표 'ELLevate ENGLISH'는 사전적 관념이 없는 조어인 'ELLEVATE'를 'ELL'은 영문 대문자로, 'evate'는 영문 소문자로 각 구성하여 굵게 표시하되, 'ELL'과 'evate'의 크기를 달리하여 'evate' 하단에 '영어'라는 의미를 가진 영문자 'ENGLISH'를 배치하여 상하 2단으로 결합시킨 문자 표장이다.

이 사건 출원상표는 선등록상표와 대비하여 볼 때 표장의 구성, 결합된 단어의 개수 등에 차이가 있어 전체적인 외관이 서로 유사하지 아니하다.

나) 호칭 및 관념

이 사건 출원상표 'WORKDAY ELEVATE' 전체를 호칭하면 한국어 발음으로 '워크데이 엘리베이트'가 되고, 그 의미는 '근무일이나 근무시간의 성과나 효율을 향상시킨다'는 관념으로 인식될 수 있다. 이 사건 출원상표의 표장 전체가 비교적 긴 음절로 호칭되고, 각 구성 부분이 불가분하게 결합되어 있는 것은 아니더라도, 일반 수요자나 거래자에게 '엘리베이트' 부분만으로 분리·약칭된다고 단정하기 어려운 점은 앞서 본 바와 같다.

선등록상표 'ELLEVATE ENGLISH' 전체를 호칭하면 한국어 발음으로 '엘리베이트 잉글리시'가 되고, 그 의미는 'ELLEVATE'의 형태가 영문자 'ELEVATE'와 유사하여 '영어를 끌어올린다', '영어실력을 향상시킨다'는 관념으로 인식될 수 있다. 선등록상표의 구성 부분 중 'ENGLISH' 부분은 표장 전체에서 차지하는 비중이 작고, 지정상품과의 관계에서 그 성질을 표시하고 있다고 볼 수 있어 식별력이 미약하므로, 'ELLEVATE(호칭: 엘리베이트, 관념: 끌어올린다 등)' 부분을 식별력 있는 요부로 본다면 그 부분만으로 호칭, 관념될 수도 있다.

이 사건 출원상표는 선등록상표와 관념 및 호칭을 전체적으로 대비하여 보면 유사하지 않다.

나. 지정상품의 대비

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제41류의 교육업 등으로 선등록상표의 지정상품인 교육연구업 등과 유사하고, 이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에서 정한 상표등록 거절사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

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

제34조 제1항 제7호

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2021년 상표등록출원 제28168호 거절결정불복)	Hidden Cliff Hotel & Nature (선등록상표 상표등록 제1321937호)	■ **심판원 2023.12.21.** 2021원3106(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10467(심결취소) ■ **심판원 2024.12.06.** 2024원(취소판결)13(취소환송)
상품류 구분 제43류의 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑서비스업, 바서비스업, 뷔페식당업, 샐러드바업 등	상품류 구분 제43류의 호텔/모텔/리조트업, 호텔숙박시설제공업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 방예약 및 호텔예약 제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 3. 22. '이 사건 출원상표는 선등록상표에 대한 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제3호증). 원고는 2021. 5. 24. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 11. 3. '위 거절이유의 전부가 해소되지 않았다.'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제4호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2021원3106호로 심리한 후 2023. 12. 21. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

① 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않고, ② 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자 및 거래자에게 명백하게 구분되어 인식되고 있으므로 오인·혼동의 가능성이 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하

여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1587 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2399 판결 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장 유사 여부

1) 이 사건 출원상표

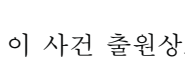
앞서 든 증거, 갑 제6 내지 9, 11, 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표인 ' '는 일반 수요자나 거래자에게 'The'와 'Cliff'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 ' ' 전체로서 호칭되고, 인식된다고 판단된다.

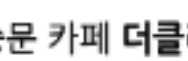
가) 이 사건 출원상표인 ' '는 왼쪽의 문자 부분과 오른쪽의 도형 부분이 결합된 표장이다. 이 사건 출원상표 중 도형 부분은 야자수 나무를 형상화하고 있는데, 그 지정상품과 관련하여 특별한 관념을 내포하는 것으로 보기 부족하고, 그 도안화의 정도 등에 비추어 이 사건 출원상표 중 문자 부분의 식별력을 압도한다고 단정하기 어려우므로 일반 수요자나 거래자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이지 않는다.

나) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 ' '는 '이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물이나 유일한 존재, 해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물' 앞에 붙이는 영어 정관사 'the'와 '(흔히 바닷가) 절벽' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'Cliff'가 띄어쓰기 없이 결합된 구성이다.

이 사건 출원상표 중 'Cliff' 부분은 그 지정상품인 간이음식점업, 제과전문카페업 등의 관계에서 '절벽에 위치한 음식점'이라는 관념을 형성하고, 이는 위 지정상품과 관련하여 서비스 제공 장소 등을 암시, 연상시키는 점, 간이음식점업 등과 관련하여 '클리프(Cliff)'를 결합한 상호가 흔하게 사용되고 있는 점(갑 제7, 8호증), 간이음식점업, 호텔숙박시설제공업 등의

서비스업은 지형적 특색을 활용한 서비스를 제공하는 경우가 많은 점 등을 고려하였을 때, 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 'Cliff' 부분의 식별력이 높아 보이지 않는다.

다) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 '  '는 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있고, 한글 호칭으로 발음 시 비교적 짧은 4음절에 불과하여 '더클리프' 전체로 호칭하는데 어려움이 없다. 또한 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 'The', 'Cliff'의 단어가 각각 간격 없이 연속되어 있고 우리나라 영어 교육수준과 언어적인 특성을 고려할 때 'Cliff'라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하나의 단어로 인식될 것이고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 'Cliff' 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 'Cliff'만에 의하여 호칭·관념된다기보다는 ''와 같이 전체적으로 호칭·관념된다고 봄이 자연스럽다.

라) 이 사건 출원상표의 한글음역은 여러 신문 매체에서 '제주도 핫플 더클리프', '중문 해수욕장에 있는 더클리프' 등과 같이 전체로서만 사용되어 소개되고 있고(갑 제9호증), 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표 내지 그 한글음역인 '  ', ' '와 같이 상표를 전체로서만 사용하고 있으며(갑 제11호증, 갑 제13호증의 1), 달리 이 사건 출원상표가 실제 거래계에서 'Cliff' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

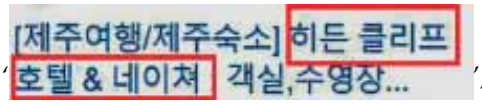
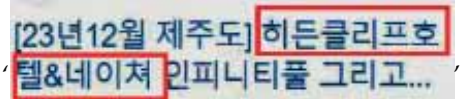
2) 선등록상표

앞서 든 증거, 을 제3호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 선등록상표인 ' '는 일반 수요자나 거래자에게 'Cliff' 부분이 요부로 인식되기보다는 ' ' 또는 '' 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

가) 선등록상표인 ''는 '숨겨진, 숨은, 비밀의, 신비한' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'Hidden'과 '(흔히 바닷가) 절벽' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'Cliff'가 띄어쓰기로 결합하여 구성된 영문표장이고, 'Hidden Cliff' 부분은 전체로서는 '숨겨진 절벽, 신비한 절벽'이라는 사전적 의미를 가지고 있다. 그리고 'Hotel & Nature' 부분은 '호텔과 자연'이라는 사전적 의미를 가지고 있다.

나) 선등록상표는 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있어서 전체 표장에서 높은 비중을 차지하는 부분이 존재하지 않고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 'Cliff' 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 'Hidden'과 'Cliff'의 단어가 연속되어 결합되어 있고 우리나라 영어교육 수준과 언어적인 특성을 고려할 때, 'Cliff'라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 통상 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고

한정적인 의미가 있는 하나의 문구로 인식될 것이므로, 선등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 ' ' 또는 ' '와 같이 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽다

다) 선등록상표의 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나 거래자는 '  ', '  '와 같이 선등록상표를 사용하고 있으며(갑 제13호증의 2), 달리 선등록상표가 실제 거래계에서 'Cliff' 또는 '클리프' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

3) 양 표장의 유사 여부

가) 전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록상표를 관찰하면, 이 사건 출원상표인 ' '는 영문표장과 도형이 결합되어 있고, 선등록상표인 ' '는 영문표장으로 구성되어 있어 그 외관이 같지 않다.

나) 또한 이 사건 출원상표는 '더클리프'로, 선등록상표는 '히든 클리프 호텔 앤드 네이쳐' 또는 '히든 클리프'로 각 호칭될 것이므로 전체적으로 상이하게 청감된다. 관념에서도 이 사건 출원상표는 '절벽'으로 관념되는 데 비해, 선등록상표는 '숨겨진 절벽, 신비한 절벽에 위치한 호텔'로 관념되어 장소적 개념을 제외한다고 하더라도 이 사건 출원상표의 관념에 '숨겨진, 신비한'이라는 관념을 더 포함하고 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵고, 설령 이들 상표가 관념에서 어느 정도 연관성이 있다고 보더라도 그러한 관념의 연관성이 앞서 본 바와 같은 외관·호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르렀다고 할 수 없다.

다) 따라서 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 'Cliff' 부분에서 서로 동일하다고 하더라도, 'Cliff' 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려워 이들 상표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 전체적으로 관찰하여 볼 때 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하지 않다. 따라서 지정상품 간의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

제34조 제1항 제7호

4. 결론

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2021년 상표등록출원 제28166호 거절결정불복)	Hidden Cliff Hotel & Nature (선등록상표 상표등록 제1321937호)	■ **심판원 2023.12.21.** 2021원3105(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10450(심결취소) ■ **심판원 2024.12.18.** 2024원(취소판결)14(취소환송)
상품류 구분 제43류의 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑서비스업, 바서비스업, 뷔페식당업, 샐러드바업 등	상품류 구분 제43류의 호텔/모텔/리조트업, 호텔숙박시설제공업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 방예약 및 호텔예약 제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 3. 22. '이 사건 출원상표는 선등록상표에 대한 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제3호증). 원고는 2021. 5. 24. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 11. 3. '위 거절이유의 전부가 해소되지 않았다.'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제4호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2021원3105호로 심리한 후 2023. 12. 21. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

① 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않고, ② 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자 및 거래자에게 명백하게 구분되어 인식되고 있으므로 오인·혼동의 가능성이 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1587 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2399 판결 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장 유사 여부

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거, 갑 제6 내지 9, 11, 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표인 '

'는 일반 수요자나 거래자에게 '더'와 '클리프'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 '더클리프' 전체로서 호칭되고 인식된다고 판단된다.

가) 이 사건 출원상표인 '

'는 왼쪽의 문자 부분과 오른쪽의 도형 부분이 결합된 표장이다. 이 사건 출원상표 중 도형 부분은 야자수 나무를 형상화하고 있는데, 그 지정상품과 관련하여 특별한 관념을 내포하는 것으로 보기 부족하고, 그 도안화의 정도 등에 비추어 이 사건 출원상표 중 문자 부분의 식별력을 압도한다고 단정하기 어려우므로 일반 수요자나 거래자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이지 않는다.

나) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 '더클리프'는 특별한 의미를 가진 단어로 사전에 등재되어 있지 않은 조어로서 '이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물이나 유일한 존재, 해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물' 앞에 붙이는 영어 정관사 'the'와 '(흔히 바닷

가) 절벽' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'cliff'가 결합된 'the cliff'의 한글 음역이 띄어쓰기 없이 결합된 구성이다.

이 사건 출원상표 중 '클리프' 부분은 그 지정상품인 간이음식점업, 제과전문카페업 등의 관계에서 '절벽에 위치한 음식점'이라는 관념을 형성하고, 이는 위 지정상품과 관련하여 서비스 제공 장소 등을 암시·연상시키는 점, 간이음식점업 등과 관련하여 '클리프'를 결합한 상호가 흔하게 사용되고 있는 점(갑 제7, 8호증), 간이음식점업, 호텔숙박시설제공업 등의 서비스업은 지형적 특색을 활용한 서비스를 제공하는 경우가 많은 점 등을 고려하였을 때, 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 '클리프' 부분의 식별력이 높아 보이지 않는다.

다) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 '더클리프'는 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있고, 비교적 짧은 4음절에 불과하여 '더클리프' 전체로 호칭하는데 어려움이 없다. 또한 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 '더', '클리프'의 단어가 각각 간격 없이 연속되어 있고 우리나라 영어 교육수준과 언어적인 특성을 고려할 때 '클리프'라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하나의 단어로 인식될 것이고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 '클리프' 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 '클리프'만에 의하여 호칭·관념된다기보다는 '더클리프'와 같이 전체적으로 호칭·관념된다고 봄이 자연스럽다.

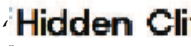
라) 이 사건 출원상표는 여러 신문 매체에서 '제주도 핫플 더클리프', '중문 해수욕장에 있는 더클리프' 등과 같이 전체로서만 사용되어 소개되고 있고(갑 제9호증), 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나 거래자는 '제주 중문 카페 더클리프', '더클리프 (The Cliff)'와 같이 이 사건 출원상표를 전체로서만 사용하고 있으며(갑 제11호증, 갑 제13호증의 1), 달리 이 사건 출원상표가 실제 거래계에서 '클리프' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

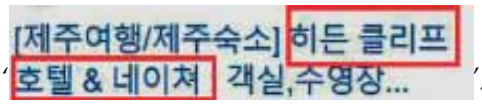
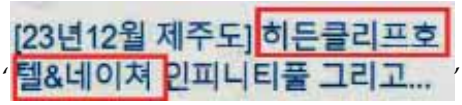
2) 선등록상표

앞서 든 증거, 을 제3호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 선등록상표인 'Hidden Cliff Hotel & Nature'는 일반 수요자나 거래자에게 'Cliff' 부분이 요부로 인식되기보다는 'Hidden Cliff' 또는 'Hidden Cliff Hotel & Nature' 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

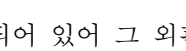
가) 선등록상표인 'Hidden Cliff Hotel & Nature'는 '숨겨진, 숨은, 비밀의, 신비한' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'Hidden'과 '(흔히 바닷가) 절벽' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'Cliff'가 띄어쓰기로 결합하여 구성된 영문표장이고, 'Hidden Cliff' 부분은 전체로서는 '숨겨진 절벽, 신비한 절벽'이라는 사전적 의미를 가지고 있다. 그리고 'Hotel & Nature' 부분은 '호텔과 자연'이라는 사전적 의미를 가지고 있다.

나) 선등록상표는 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있어서 전체 표장에서 높은 비중을 차

지하는 부분이 존재하지 않고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 '클리프' 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 'Hidden'과 'Cliff'의 단어가 연속되어 결합되어 있고 우리나라 영어교육 수준과 언어적인 특성을 고려할 때 'Cliff'라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 통상 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하나의 문구로 인식될 것이므로, 선등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 '  ' 또는 ' '와 같이 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽다

다) 선등록상표의 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나 거래자는 '  ', '  '와 같이 선등록상표를 사용하고 있으며(갑 제13호증의 2), 달리 선등록상표가 실제 거래계에서 'Cliff' 또는 '클리프' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

3) 양 표장의 유사 여부

가) 전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록상표를 관찰하면, 이 사건 출원상표인 ' '는 한글표장과 도형이 결합되어 있고, 선등록상표인 '  '는 영문표장만으로 구성되어 있어 그 외관이 다르다.

나) 또한 이 사건 출원상표는 '더클리프'로, 선등록상표는 '히든 클리프 호텔 앤드 네이쳐' 또는 '히든 클리프'로 각 호칭될 것이므로 전체적으로 상이하게 청감된다. 관념에서도 이 사건 출원상표는 '절벽'으로 관념되는 데 비해, 선등록상표는 '숨겨진 절벽, 신비한 절벽에 위치한 호텔'로 관념되어 장소적 개념을 제외한다고 하더라도 이 사건 출원상표의 관념에 '숨겨진, 신비한'이라는 관념을 더 포함하고 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵고, 설령 이들 상표가 관념에서 어느 정도 연관성이 있다고 보더라도 그러한 관념의 연관성이 앞서 본 바와 같은 외관·호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르렀다고 할 수 없다.

다) 따라서 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 '클리프'나 'Cliff'의 한글음역 부분에서 서로 동일하다고 하더라도, '클리프'나 'Cliff' 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려워 이들 상표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 전체적으로 관찰하여 볼 때 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동

일·유사하지 않다. 따라서 지정상품 간의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

4. 결론

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2020년 상표등록출원 제34973호 거절결정불복)	 (선등록상표 서비스표등록 제155240호) (선등록상표 서비스표등록 제155239호)	■ **심판원 2024.01.17.** 2022원1695(기각) ■ **특허법원 2024.09.12.** 2024허10818(심결취소) ■ **심판원 2024.12.06.** 2024원(취소판결)15(취소환송)
상품류 구분 제28류의 골프드라이버, 골프아이언, 골프채, 골프채 그립 등	선등록1: 오락용구류판매대행업, 완구 및인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업 등 선등록2: 오락용구류판매대행업, 완구 및인형판매대행업, 운동용품류 판매대행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2020. 3. 2. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 8. '이 사건 출원상표가 인용상표 4 내지 17과 유사하고 그 지정상품도 유사하다.'는 이유로 등록거절결정을 하였다.

2) 원고들은 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원1695호로 심리한 후 2024. 1. 17. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2[36]와 그 표장이 유사하고, 그 지정상품은 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 운동용품류 판매대행업과 유사

36) 이 사건 심결에는 선등록서비스표 1 내지 3, 선등록상표 4 내지 14가 기재되어 있고, 이는 거절결정에서의 인용상표 4 내지 17과 동일하다. 특허심판원은 이 사건 심결에서 선등록서비스표 3, 선등록상표 6, 9, 10, 11은 소멸되었고, 선등록상표 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14는 이 사건 출원상표와 동일·유사한 지정상품이 갱신등록되지 않아 거절결정의 이유가 해소되었음을 이유로 선등록서비스표 1, 2와 이 사건 출원상표가 유사한지 여부만을 판단하였다.

하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고들

1) 선등록서비스표 1, 2는 'BANG' 또는 '뱅'만으로 분리하여 인식되지 않으므로 이 사건 출원상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않다. 이 사건 출원상표는 골프채 등에 대하여, 선등록서비스표 1, 2는 청바지 등에 대하여 각 주지·저명하므로 일반 수요자 및 거래자에게 그 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 없다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 골프채 등과 같은 물건인 반면, 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'은 서비스업이다. '골프채'로 대표될 수 있는 이 사건 출원상표의 지정상품은 가격, 형상, 품질 등에서 통상의 운동용품과는 속성을 달리 하고, 수요자의 범위도 다르다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표 1, 2의 '운동용품류 판매대행업'은 유사하지 않다.

3) 결국 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 출원상표는 '뱅'으로 호칭되고 선등록서비스표 1, 2는 '뱅뱅'으로 호칭되므로, 그 청감이 매우 유사하다. 선등록서비스표 1, 2의 의미는 이 사건 출원상표의 의미를 반복, 강조하는 것이므로 관념에서도 매우 유사하다.

2) 일반적인 운동용품을 취급하는 인터넷 운동용품 판매 사이트에서 골프용품이 비교적 저렴한 가격에 판매되고 있어 상품의 판매장소, 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 중복될 수 있다. 이 사건 출원상표를 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'에 사용할 경우 동일업체에서 제공하는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

3) 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지

가. 관련 법리

상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상표를 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 상품의 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자

및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

나. 선등록서비스표 1, 2

앞서 든 증거, 갑 제9, 11 내지 13, 24, 25호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 선등록서비스표 1 'BANGBANG', 선등록서비스표 2 '뱅뱅'은 일반 수요자나 거래자에게 그 일부인 'BANG'과 '뱅'으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 그 전체로서 호칭되거나 인식된다고 판단된다.

① 선등록서비스표 1, 2의 권리자인 뱅뱅어패럴은 1970년경 국내 최초로 청바지를 만들었고, 1985년, 1989년, 1990년 각각 공업진흥청 품질평가에서 전체 A를 획득하는 등 우수한 품질을 인정받아 온 의류 회사이다. 뱅뱅어패럴은 1975년경부터 '뱅뱅', 'BANG BANG'으로 표기하거나 이를 포함한 표장을 청바지 등 의류를 지정상품으로 하여 다수 상표로 등록하고 청바지 등 각종 캐주얼의류, 스포츠의류 및 운동용품 등의 상표로 사용하여 왔다. 또한, 뱅뱅어패럴의 본사가 위치하고 있던 서울 강남구에 있는 사거리는 1980년경 '뱅뱅사거리'라는 이름이 붙여졌고, 근처 버스 정류장도 '뱅뱅사거리'로 명명됨으로써 국내의 지명으로 현재까지 사용되고 있다.

따라서 뱅뱅어패럴의 상표이자 상호의 일부 또는 그 약칭인 '뱅뱅'과 이를 영어로 표시한 'BANG BANG'은 이 사건 심결 당시 적어도 캐주얼의류, 스포츠의류 및 운동용품의 수요자와 거래자는 물론 일반 대중에게까지 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.

② 선등록서비스표 1, 2는 일반 대중에게까지 널리 알려진 뱅뱅어패럴의 상표와 동일하거나 유사한 표장으로, 띄어쓰기 없이 같은 크기 및 서체로 구성되어 있고, 호칭은 비교적 짧은 2음절에 불과하다. 따라서 수요자나 거래자들이 선등록서비스표 1, 2를 전체로서 인식하거나 호칭할 것이다.

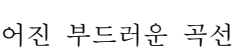
③ 뱅뱅어패럴이나 일반 수요자가 선등록서비스표 1, 2를 'BANG' 또는 '뱅'만으로 약칭하여 사용하였음을 인정할 자료가 없다.

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 '뱅뱅'을 제외한 '뱅'에 대한 검색결과를 살펴보면, 보드게임의 명칭인 뱅(bang), 가수 애프터 스쿨의 노래 제목인 뱅(BANG!) 등이 검색될 뿐 선등록서비스표 1, 2를 'BANG' 또는 '뱅'으로 표기·호칭·관념하고 있다고 볼 만한 자료가 검색되지 않는다.

다. 표장의 유사 여부

앞서 든 사실 및 증거, 갑 제11 내지 13호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같이 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에서 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

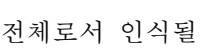
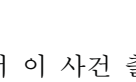
1) 외관

전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2를 관찰하면, 이 사건 출원상표인 ' '은 고딕체인 영문자 4개로 구성되어 있다. 선등록서비스표 1 '  '은 오른쪽으로 기울어진 부드러운 곡선 형태의 영어 알파벳 8개로 구성되어 있고, 선등록서비스표 2 ' '은 한글표장만으로 구성되어 있어, 이 사건 출원상표와 그 외관에 차이가 있다.

2) 호칭

이 사건 출원상표는 '뱅'으로 호칭된다. 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 '뱅뱅'으로 호칭되고, 숨이 거세게 나오는 파열음 'ㅂ' 이 반복되는 것으로 전체적으로 이 사건 출원상표와 상이하게 청감된다.

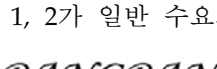
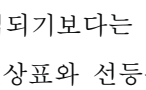
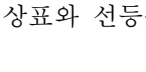
3) 관념

이 사건 출원상표는 '쾅하고 치다', '쾅하고 닫다'. '쾅 (소리가 나게) 놓다'의 의미를 갖는 영어 단어이다. 반면, 선등록서비스표 1은 '요란스러운 총격전', '(스포츠 플레이 등이) 연달은'의 의미를 갖는 영어 단어 'bang-bang'이 띄어쓰기 없이 결합된 것이고, 선등록서비스표 2는 '일정한 좁은 범위를 자꾸 도는 모양' 등의 의미를 갖는 단어이다. 또한, 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 인식될 뿐 그 일부인 '  ' 또는 '  '으로 인식되지 않는다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 관념에 있어서도 차이가 있다.

라. 오인·혼동의 염려

앞서 본 사실과 증거, 갑 제10, 14, 15, 18 내지 23호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 선등록서비스표 1, 2와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 봄이 타당하다. 따라서 이들 상표는 서로 유사하지 않다.

① 선등록서비스표 1, 2가 일반 수요자나 거래자에게 '  '과 '  '으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 ' ', '  ' 전체로서 호칭되거나 인식되고, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에 차이가 있다.

② 원고 주식회사 골프코리아는 1997년경부터 골프 용품을 생산·판매하며 '뱅드라이버', 'BANGDRIVER' 등 '뱅' 또는 'BANG'이 포함된 등록상표들을 사용하고 있고, TV, 유명 골프대회, 신문 등 다양한 매체를 통하여 골프 용품을 광고해 왔으며, 그 광고비로 2011년부터 2020년까지 약 6,796,079,361원을 지출하였다. 따라서 이 사건 출원상표는 지정상품인 골프채 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보인다.

③ 뱅뱅어패럴은 다음 표와 같이 이 사건 출원상표와 동일하거나 유사한 표장을 상표 또는 서비스표로 등록 받았으나, 그 지정상품 또는 서비스업 중 골프채, 골프가방, 골프공, 골프채 판매대행업, 스포츠용구 판매대행업, 스포츠 전용의류 판매대행업에 관하여는 불사용을 이유로 그 등록이 취소되었다. 따라서 원고의 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되더라도 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업과의 관계에서 상품출처의 오인·혼동의 염려가 낮을 것으로 보인다.

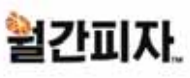
표장	등록일	표장	등록일
BANG	2016. 5. 11.	BANG	2017. 10. 19.
BANG	2013. 5. 9.	BANG 뱅	2013. 8. 9.

마. 소결

이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1. 2와 그 표장이 전체적으로 유사하지 않으므로 지정상품과 지정서비스업 사이의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

원고들의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2020년 상표등록출원 제159457호 거절결정불복)	 (선등록상표 서비스표등록 제366950호)	■ **심판원 2023.07.26.** 2022원589(기각) ■ **특허법원 2024.04.04.** 2023허13483(심결취소) ■ **심판원 2025.03.06.** 2024원(취소판결)17(취소환송)
제43류의 포장마차업, 극장식주점업, 무도유흥주점업, 바 및 칵테일라운지 서비스업 등	서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비 조달업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고가 낸 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 10. 1. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.'라는 취지의 거절이유를 제시하며 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 12. 29.자 및 2022. 1. 3.자 각 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 2. 14. '2021. 10. 1.자 거절이유를 해소하지 못하였다.'라는 취지로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2022원589호로 심리한 후 2023. 7. 26. '이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장 및 지정상품(서비스업)이 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4 내지 6호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념이 달라 상품(서비스업) 출처의 오인·혼동을 일으키지 않는다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는바 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장 요지

이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 문자 부분에 포함된 '맥주'나 '피자'는 각 지정상품(서비스업)과의 관계에서 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 식별력이 없고, 맥주와 피자는 함께 판매되거나 소비되는 경우가 많다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의

각 요부는 '월간'이라고 할 것인바, 그 호칭 및 관념이 동일하므로 양 표장은 동일 내지 유사하다. 그리고 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 각 지정상품(서비스업) 또한 동일 내지 유사하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는바 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

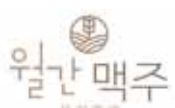
1) 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

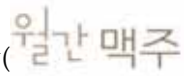
나. 표장의 유사 여부에 관한 판단

1) 이 사건 출원상표 및 선등록서비스표 중 '월간'이 요부인지 여부

가) 이 사건 출원상표

앞서 인정하거나 갑 제7 내지 30, 34호증, 갑 제35호증의 1, 2, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표() 중 '월간' 또는 '月刊'이 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

나. 양 상표는 유사하지 않다.

(1) 이 사건 출원상표는, 모티브인 보리가 원안에 표현된 도형( ), '월간'과 '맥주'가 결합된 한글() 및 위 한글과 한국어 발음이 동일한 한자( )가 상·중·하로 배치된 결합상표이다.

(2) 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념되는데, 이 사건 출원상표의 도형 부분은 맥주의 원료 중 하나인 보리를 모티브로 한 것으로서 그 자체로부터 '맥주'를 넘어서는 특정한 관념이나 호칭이 도출된다고 보기 어렵다. 또한 '월간맥주'라는 한글의 아래 부분에 병기되어 있는 한자는 그 글씨의 크기가 한글에 비해 상당히 작을 뿐만 아니라 색도 흐릿하여 '월간맥주'의 관념을 뒷받침하거나 명확히 하는 역할을 한다고 보기 어렵다(뒤에서 보는 바와 같이 위 한자 부분으로 인하여 '월간맥주'가 '月刊맥주'로 인식된다고 하더라도 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 유사 여부가 달리 판단되는 것도 아니다).

(3) 이 사건 출원상표의 한글 부분은 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장이어서 전체로 호칭되는 데 별다른 어려움이 없다. 설령 뒤에 있는 두 글자 '맥주'가 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 이 사건 출원상표의 지정상품(서비스업)에 대한 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, 앞에 있는 두 글자 '월간' 은 사전적으로 '한 달 동안(月間)' 이나 '한 달에 한 번씩 정해 놓고 책 따위를 발행하는 일(月刊)' 등을 의미할 뿐인데, 아래에서 살펴보는 '월간'이라는 형태소가 포함된 상호 등의 현실적인 사용 실태에 비추어 보면, '월간'만으로는 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품(서비스업)의 출처를 알 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표의 한글 부분 중 '맥주' 부분의 식별력 인정 여부는 별론으로 하더라도 '월간' 부분이 독립하여 상품(서비스업)의 출처표시기능을 수행한다고 보기는 어렵다.

(4) '월간'이라는 글자가 단어의 앞부분에서 형태소로 활용되어 조어를 형성하는 표장은 잡지, 문방용품, 교육용 소프트웨어, 정기간행물, 간이식당업, 관광안내업, 교육업 등 다양한 상품(서비스업)에서 광범위하게 사용되고 있다. 이 사건 출원상표의 지정상품(서비스업)과 관련하여서도 다수의 음식점이나 주점, 카페 등에서 '월간'이라는 글자 뒤에 '술집', '국밥', '미식', '반상' 등의 글자를 붙여 '월간술집', '월간국밥', '월간미식', '월간반상' 등을 상호로 사용되는 사례가 적지 않게 발견된다. 그중 지정상품(서비스업)을 제43류 간이식당업 등으로 하여 2021. 4. 26. 출원된 '**월간국밥**'은 2023. 3. 14. 상표등록번호 제1991060호로 등록되었다.

(5) '월간맥주'를 비롯하여 '월간술집', '월간국밥', '월간미식', '월간반상' 등 기존에 없던 조어는 '월간'과 뒤에 나오는 형태소가 일체화되어 하나의 단어로서 전체적으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이지, 양자가 분리되어 '월간'만으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이라고 보이지 않는다. 더욱이 위 '**월간국밥**'을 비롯하여 주식회사 월간윤종신이 상표권자인 '월간윤'(상표등록번호 제1549250호, 이하 같다), '月刊尹'(제1549262호), '月刊食堂 尹'(제1848403호)이 상품류 구분 제43류의 레스토랑 및 호텔서비스업 등을 그 지정상품(서비스업)으로 하여 상표등록된 사정

까지 감안하여 보면 이 사건 출원상표가 '월간'만으로 분리 인식되거나 호칭될 것으로 보이지 않는다.

나) 선등록서비스표

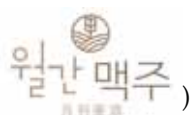
앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 선등록서비스표( ) 중 '월간'이 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

(1) 선등록서비스표는 '월간'과 '피자'가 결합된 한글 중 첫 글자의 자음 'ㅇ'이 피자 모양( )으로 형상화되고 상표를 의미하는 'Trademark'의 약자인 영문자(™)가 말미에 덧붙여진 결합상표이다.

(2) 선등록서비스표의 피자 도형은 한글 부분인 '월간피자'의 일부를 이루고 있고 그 도형 자체만을 두고 보더라도 한글 부분에 포함된 '피자'를 넘어서는 새로운 관념이 도출된다고 볼 수 없다. 또한 선등록서비스표 말미의 'TM'은 그 글씨 크기가 아주 작을 뿐만 아니라 상표를 의미하는 'Trademark'의 약자이므로 지정상품(서비스업)과의 관계에서 식별력이 있다고 보기 어렵다.

(3) 선등록서비스표의 한글 부분 역시 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장으로 전체로 호칭되는 데 어려움이 없다. 앞서 '월간맥주'와 같이 '월간피자' 역시 '피자' 부분이 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, '월간' 부분 그 자체만으로는 지정상품(서비스업)과의 관계에서 출처표시 기능을 수행한다고 보기 어렵다. 또한 '월간'이라는 글자가 형태소로 활용된 조어 상표의 사용 실태나 지정상품(서비스업) 등까지 감안하여 보더라도 '월간피자'에서 '월간'과 '피자'가 분리되어 '월간'만으로 인식·호칭될 것이라고 보이지 않는다.

2) 표장의 대비 검토

가) 먼저 이 사건 출원상표()와 선등록서비스표( )는 '맥주' 및 '피자'라는 글자의 존부를 비롯하여 전체적인 모양, 구성단어 수, 서체 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않다.

나) 다음으로 이 사건 출원상표는 한글 부분에 의하여 '월간맥주'로 호칭될 것임에 반하여 선등록서비스표는 '월간피자'로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 유사하지 않다.

다) 마지막으로 이 사건 출원상표는 '한 달 동안 운영하는 맥주집' 또는 '한 달마다 제조하는 맥주집' 등의 관념을 가지고, 선등록서비스표는 '한 달 동안 운영하는 피자집' 또는 '한 달마다 제조하는 피자집' 등의 관념을 가질 것이므로, 한글 '월간'의 한자를 '月間'과 '月刊' 중 무엇으로 볼 것인지와 관계없이, 양 표장은 관념에 있어서도 동일하다고 보이지 않는다.

3) 검토 결과의 정리

이상을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념에 있어 차이가 있어 전체적으로 양 표장이 유사하다고 볼 수 없다.

다. 소결론

따라서 나아가 지정상품(서비스업)을 대비할 것도 없이 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는바 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

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

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6254호 거절결정불복)	SK (선등록상표1 상표등록 제442767호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2155(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11477(심결취소) ■ **심판원 2025.04.22.** 2024원(취소판결)18(취소환송)
	SK (선등록상표2 상표등록 제441376호)	
	SK (선등록상표3 상표등록 제870091호) 이외 선등록상표4~43	
상품류 구분 제14류의 귀금속, 귀금속제 장신구, 귀금속제 넥타이핀, 귀금속제 메달, 귀금속제 열쇠고리 등	선등록1: 상품류 구분 제14류의 다이아몬드, 세공된 다이아몬드 등 선등록2: 상품류 구분 제14류의 팔목시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계 등 선등록3: 상품류 구분 제14류의 보석의 원석, 반가공 귀석과 그 모조품 등 선등록4~43: 지정상품 표시 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 1. 12. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8.

22. 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 전단, 제13호에 해당한다.'는 이유로 상표등록 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 11. 23. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원2155호로 심리한 후 2024. 3. 5. '이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 저명한 선사용상표 SK를 용이하게 연상하게 하고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 SK 그룹과 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 23호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고[37]

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 분리 관찰되지 않고 전체로서 호칭 및 관념되므로 선등록상표들 또는 그 요부인 'SK'와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 동일·유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 선사용상표와 동일·유사하지 않고, 전 세계적으로 유명한 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)와 관련한 표장으로서 인지도가 상당하므로, 저명상표인 선사용상표와 관련된 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다.

나. 피고

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 적법하므로 원고의 청구는 이유 없다.

1) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'이고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선등록상표들의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'로 선사용상표와 동일하고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선사용상표의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있다. 선사용상표의 사용자인 에스케이 주식회사는 이 사건 출원상표의 지정상품 뿐만 아니라 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으므로 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동할 가능성이 높다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당한다.

---

37) 원고는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 8. 16.자 원고의 요약쟁점정리서면 참고).

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

가. 관련 법리

1) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거들, 갑 제26, 30, 65, 66호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식된다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 사전적 의미가 없는 조어로 영어 알파벳 5개가 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있는 문자 표장이다. 따라서 이 사건 출원상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 일부분을 구별하기 어렵다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO' 중 앞의 'SK'는 영어 알파벳 2개에 불과하고 'SKY', 'SKIN' 등 'SK'로 시작하는 영어단어가 다수 존재하며, 'Skintellect', 'skimmune', 'SKINVEST', 'SKONE', SKACE' 등 'SK'로 시작하는 등록상표도 다수 존재한다.

③ 이 사건 출원상표 중 'ZOO' 부분이 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 직감하게 하는 것이 아니므로, 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

2) 선등록상표들

선등록상표들 중 'SK', '에스케이'는 그 자체로 호칭되거나 인식된다. 영어 알파벳 'SK'와 도

형이 결합된 일부 선등록상표들의 경우, 도형이 문자를 압도하는 식별력을 갖는다고 볼 수 없으므로, 문자 'SK' 부분으로 호칭되거나 인식된다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들과의 유사 여부

1) 외관

이 사건 출원상표 'SKZOO'와 선등록상표들의 'SK', 'SK', '에스케이'를 관찰하면, 문자의 구성, 개수, 색채 등의 차이로 인하여 그 외관이 서로 동일·유사하지 않다.

2) 호칭

가) 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) 피고는 이 사건 출원상표 'SKZOO'가 '에스케이주'로 호칭될 수 있음을 전제로 선등록상표들과 유사하다고 주장하나, 앞서 든 증거들과 갑 제5, 6, 13, 16 내지 20, 22, 31, 33 내지 37, 47 내지 52, 58 내지 60, 64, 68호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 시 우리나라의 거래자나 수요자 사이에서 '에스케이주'로 호칭되었다고 볼 수 없고, 오히려 '스키주'로 호칭, 사용되어 온 것으로 보인다. 피고의 주장은 이유 없다.

① 스트레이 키즈는 2017년경부터 대중들에게 알려지기 시작했고, 2018. 3. 25. 데뷔하여 이 사건 출원상표의 출원 시에도 국내뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외에서 활발하게 활동하고 있었다. 스트레이 키즈가 서울 올림픽공원에서 진행할 공연의 전 좌석이 매진되었다는 2019. 11. 5.자 기사, 스트레이 키즈의 '神메뉴'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 8. 28.자 기사, 스트레이 키즈의 '백도어'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 12. 3.자 기사가 각 인터넷 신문에 게재되기도 하였다. 또한, 스트레이 키즈가 2018년부터 2020년까지 국내에서 얻은 총 매출액은 25,786,568,297원에 이른다.

원고는 2018. 8.경부터 스트레이 키즈(Stray Kids)를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 불렀고, 스트레이 키즈와 관련된 활동을 인터넷에서 동영상으로 홍보하였는데, 그 제목에 'SKZ-TALKER', 'SKZ-PLAYER', 'CH.SKZ', 'SKZ VLOG' 등과 같이 스트레이 키즈를 'SKZ'로 약칭하였다. 또한, 스트레이 키즈는 2020. 3. 18. 국내와 일본에서 'SKZ2020'라는 제목의 베스트 앨범을 발매하였다. 인터넷에 게재된 기사에서도 스트레이 키즈를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 표시하였다.

따라서 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시에 이미 국내에서 상당한 인지도가 있었다고 봄이 타당하다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키즈'에 '우'를 더하여 '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO

(스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후 페이스북, 유튜브 채널 등에서 'SKZOO'의 호칭을 '스키주'로 표기해 왔다. 위 유튜브 영상은 2024. 8.경 약 257만회의 조회수를 기록하였다.

③ 이 사건 심결 시를 기준으로 보더라도 인터넷 포털사이트 네이버에 'SKZOO'를 검색하면 연관 검색어로 원고의 '스키주'가 함께 나타나고, '스키주'를 검색하면 원고의 스트레이 키즈 캐릭터에 관한 내용들이 검색될 뿐이며, 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 '에스케이주'로 호칭, 사용되거나 선사용상표 'SK'와 관련한 내용은 나타나지 않는다.

④ 스트레이 키즈 및 이 사건 출원상표에 관한 다수의 인터넷 기사 및 블로그에서 'SKZOO'를 '스키주'와 병기하고 있다.

다) 이 사건 출원상표의 호칭 '스키주'는 선사용상표들의 호칭인 '에스케이'와 동일하거나 유사하지 않다.

3) 관념

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 조어로서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 달리 알파벳 'ZOO'를 더 포함하고 있으므로, 표장이 상호 동일하거나 유사한 관념을 가진다고 보기 어렵다.

라. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 동일하거나 유사하지 아니하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 지정상품의 유사 여부 등 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2022. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

나. 판단

1) 앞서 3. 나.에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식되는 반면, 선사용상표는 문자 'SK'만으로 호칭되거나 인식된다.

2) 앞서 본 사실 및 증거들, 을 제1, 6호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여

인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 우리나라의 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표의 출원일인 2021. 1. 12. 당시 'SKZOO'를 '에스케이주'라고 호칭하거나, 'SKZOO'로부터 저명상표인 선사용상표 'SK'를 용이하게 연상하거나 또는 'SKZOO'가 'SK'와 밀접한 관련이 있는 것으로 오해할 가능성이 있다고 인정하기 어렵다.

① 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시 국내에서 상당한 인지도가 있었다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 상표등록 출원 전인 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO(스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후로도 '스키주'로 호칭하였다.

③ 선사용상표 'SK'로 약칭되는 에스케이 주식회사는 다양한 분야에서 사업을 영위하면서 그룹표장인 'SK'를 사용하고 있는데, 다음과 같이 띄어쓰기, 색채의 차이 또는 영문과 한글의 차이를 통해 'SK' 부분을 나머지 부분과 외관상으로 확연히 분리하여 사용하고 있다.

SK Inc.	SK planet	SK Shipping	SK 스토아
SK 주식회	SK플래닛	SK해운	SK stoa
SK materials	SK Careers	SK네트웍스	SK에코플랜트

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 이 사건 출원상표의 상표등록 출원일 이전까지를 검색기간으로 하여 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 선사용상표 'SK'와 관련된 내용은 나타나지 않는다. 또한, 일반 수요자나 거래자가 상표등록 출원 당시 이 사건 출원상표를 '에스케이주'로 호칭하였다거나 선사용상표와 오인·혼동한 사례도 찾아보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

5. 결론

이 사건 출원상표에 피고가 주장하는 상표등록 거절사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다(피고는 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 주장하지 아니하므로, 이에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다).

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 인용한다.

나. 양 상표는 유사하지 않다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6262호 거절결정불복)	 (선등록상표1 상표등록 제444040호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2156(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11460(심결취소) ■ **심판원** 2024원(취소판결)19
	 (선등록상표2 상표등록 제441572호)	
	 (선등록상표3 상표등록 제870093호) 이외 선등록상표4~42	
상품류 구분 제16류의 스티커, 종이제 배너, 여행용 티슈, 공책, 메모지 등	선등록1: 상품류 구분 제16류의 메모지, 트레이싱페이퍼 등 선등록2: 상품류 구분 제16류의 포장용 플라스틱제포대, 종이제상자 등 선등록3: 상품류 구분 제16류의 시가용 밴드, 가정용 접착제 등 선등록4~42: 지정상품 표시 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 1. 12. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 22. '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 전단, 제13호에 해당한다.'는 이유로 상표등록 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 11. 23. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원2156호로 심리한 후 2024. 3. 5. '이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 저명한 선사용상표 SK를 용이하게 연상하게 하고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 SK 그룹과 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 23, 28호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고[38)]

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 분리 관찰되지 않고 전체로서 호칭 및 관념되므로 선등록상표들 또는 그 요부인 'SK'와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 동일·유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 선사용상표와 동일·유사하지 않고, 전 세계적으로 유명한 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)와 관련한 표장으로서 인지도가 상당하므로, 저명상표인 선사용상표와 관련된 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다.

나. 피고

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 적법하므로 원고의 청구는 이유 없다.

1) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'이고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선등록상표들의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'로 선사용상표와 동일하고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선사용상표의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있다. 선사용상표의 사용자인 에스케이 주식회사는 이 사건 출원상표의 지정상품 뿐만 아니라 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으므로 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동할 가능성이 높다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당한다.

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

가. 관련 법리

1) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 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 수요자

38) 원고는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 8. 16.자 원고의 요약쟁점정리서면 참고).

에게 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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거들, 갑 제26, 30, 65, 66호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식된다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 사전적 의미가 없는 조어로 영어 알파벳 5개가 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있는 문자 표장이다. 따라서 이 사건 출원상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 일부분을 구별하기 어렵다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO' 중 앞의 'SK'는 영어 알파벳 2개에 불과하고 'SKY', 'SKIN' 등 'SK'로 시작하는 영어단어가 다수 존재하며, 'Skintellect', 'skimmune', 'SKINVEST', 'SKONE', SKACE' 등 'SK'로 시작하는 등록상표도 다수 존재한다.

③ 이 사건 출원상표 중 'ZOO' 부분이 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 직감하게 하는 것이 아니므로, 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

2) 선등록상표들

선등록상표들 중 'SK', '에스케이'는 그 자체로 호칭되거나 인식된다. 영어 알파벳 'SK'와 도형이 결합된 일부 선등록상표들의 경우, 도형이 문자를 압도하는 식별력을 갖는다고 볼 수 없으므로, 문자 'SK' 부분으로 호칭되거나 인식된다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들과의 유사 여부

1) 외관

이 사건 출원상표 'SKZOO'와 선등록상표들의 'SK', 'SK', '에스케이'를 관찰하면, 문자의 구성, 개수, 색채 등의 차이로 인하여 그 외관이 서로 유사하지 않다.

2) 호칭

가) 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) 피고는 이 사건 출원상표 'SKZOO'가 '에스케이주'로 호칭될 수 있음을 전제로 선등록상표들과 유사하다고 주장하나, 앞서 든 증거들과 갑 제5, 6, 13, 16 내지 20, 22, 31, 33 내지 37, 47 내지 52, 58 내지 60, 64, 68호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 시 우리나라의 거래자나 수요자 사이에서 '에스케이주'로 호칭되었다고 볼 수 없고, 오히려 '스키주'로 호칭, 사용되어 온 것으로 보인다. 피고의 주장은 이유 없다.

① 스트레이 키즈는 2017년경부터 대중들에게 알려지기 시작했고, 2018. 3. 25. 데뷔하여 이 사건 출원상표의 출원 시에도 국내뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외에서 활발하게 활동하고 있었다. 스트레이 키즈가 서울 올림픽공원에서 진행할 공연의 전 좌석이 매진되었다는 2019. 11. 5.자 기사, 스트레이 키즈의 '神메뉴'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 8. 28.자 기사, 스트레이 키즈의 '백도어'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 12. 3.자 기사가 각 인터넷 신문에 게재되기도 하였다. 또한, 스트레이 키즈가 2018년부터 2020년까지 국내에서 얻은 총 매출액은 25,786,568,297원에 이른다.

원고는 2018. 8.경부터 스트레이 키즈(Stray Kids)를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 불렀고, 스트레이 키즈와 관련된 활동을 인터넷에서 동영상으로 홍보하였는데, 그 제목에 'SKZ-TALKER', 'SKZ-PLAYER', 'CH.SKZ', 'SKZ VLOG' 등과 같이 스트레이 키즈를 'SKZ'로 약칭하였다. 또한, 스트레이 키즈는 2020. 3. 18. 국내와 일본에서 'SKZ2020'라는 제목의 베스트 앨범을 발매하였다. 인터넷에 게재된 기사에서도 스트레이 키즈를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 표시하였다.

따라서 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시에 이미 국내에서 상당한 인지도가 있었다고 봄이 타당하다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키즈'에 '우'를 더하여 '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO (스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후 페이스북, 유튜브 채널 등에서 'SKZOO'의 호칭을 '스키주'로 표기해 왔다. 위 유튜브 영상은 2024. 8.경 약 257만회의 조회수를 기록하였다.

③ 이 사건 심결 시를 기준으로 보더라도 인터넷 포털사이트 네이버에 'SKZOO'를 검색하면 연관 검색어로 원고의 '스키주'가 함께 나타나고, '스키주'를 검색하면 원고의 스트레이 키즈 캐릭터에 관한 내용들이 검색될 뿐이며, 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 '에스케이주'로 호칭, 사용되거나 선사용상표 'SK'와 관련한 내용은 나타나지 않는다.

④ 스트레이 키즈 및 이 사건 출원상표에 관한 다수의 인터넷 기사 및 블로그에서 'SKZOO'를 '스키주'와 병기하고 있다.

다) 이 사건 출원상표의 호칭 '스키주'는 선사용상표들의 호칭인 '에스케이'와 동일하거나 유사하지 않다.

3) 관념

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 조어로서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 달리 알파벳 'ZOO'를 더 포함하고 있으므로, 표장이 상호 동일하거나 유사한 관념을 가진다고 보기 어렵다.

라. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 동일하거나 유사하지 아니하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 지정상품의 유사 여부 등 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2022. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

나. 판단

1) 앞서 3. 나.에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식되는 반면, 선사용상표는 문자 'SK'만으로 호칭되거나 인식된다.

2) 앞서 본 사실 및 증거들, 을 제1, 6호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 우리나라의 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표의 출원일인 2021. 1. 12. 당시 'SKZOO'를 '에스케이주'라고 호칭하거나, 'SKZOO'로부터 저명상표인 선사용상표 'SK'를 용이하게 연상하거나 또는 'SKZOO'가 'SK'와 밀접한 관련이 있는 것으로 오해할 가능성이 있다고 인정하기 어렵다.

① 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시 국내에서 상당한 인지도가 있었다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 상표등록 출원 전인

2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO(스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후로도 '스키주'로 호칭하였다.

③ 선사용상표 'SK'로 약칭되는 에스케이 주식회사는 다양한 분야에서 사업을 영위하면서 그룹표장인 'SK'를 사용하고 있는데, 다음과 같이 띄어쓰기, 색채의 차이 또는 영문과 한글의 차이를 통해 'SK' 부분을 나머지 부분과 외관상으로 확연히 분리하여 사용하고 있다.

SK Inc.	SK planet	SK Shipping	SK 스토아
SK 주식회사	SK플래닛	SK해운	SK stoa
SK materials	SK Careers	SK네트웍스	SK에코플랜트

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 이 사건 출원상표의 상표등록 출원일 이전까지를 검색기간으로 하여 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 선사용상표 'SK'와 관련된 내용은 나타나지 않는다. 또한, 일반 수요자나 거래자가 상표등록 출원 당시 이 사건 출원상표를 '에스케이주'로 호칭하였다거나 선사용상표와 오인·혼동한 사례도 찾아보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

5. 결론

이 사건 출원상표에 피고가 주장하는 상표등록 거절사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다(피고는 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 주장하지 아니하므로, 이에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다).

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 인용한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6266호 거절결정불복)	SK (선등록상표1 상표등록 제438122호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2158(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11453(심결취소) ■ **심판원** 2024원(취소판결)20
	SK (선등록상표2 상표등록 제870105호) 이외 선등록상표3~28	
상품류 구분 제28류의 LED를 사용한 콘서트용 막대형 라이트(완구), 가면, 고무제 마스코트인형 등	선등록1: 상품류 구분 제28류의 리모트 콘트롤을 이용한 작동완구 등 선등록2: 상품류 구분 제28류의 곤충 채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스트리용 장식품 등 선등록3~28: 지정상품 표시 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 1. 12. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 22. '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 전단, 제13호에 해당한다.'는 이유로 상표등록 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 11. 23. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원2158호로 심리한 후 2024. 3. 5. '이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 저명한 선사용상표 SK를 용이하게 연상하게 하고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 SK 그룹과 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 23호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고[39]

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 분리 관찰되지 않고 전체로서 호칭 및

39) 원고는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 8. 16.자 원고의 요약쟁점정리서면 참고).

관념되므로 선등록상표들 또는 그 요부인 'SK'와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 동일·유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 ① 선사용상표와 동일·유사하지 않고, ② 전 세계적으로 유명한 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)와 관련한 표장으로서 인지도가 상당하므로, 저명상표인 선사용상표와 관련된 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다.

나. 피고

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 적법하므로 원고의 청구는 이유 없다.

1) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'이고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선등록상표들의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'로 선사용상표와 동일하고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선사용상표의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있다. 선사용상표의 사용자인 에스케이 주식회사는 이 사건 출원상표의 지정상품뿐만 아니라 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으므로 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동할 가능성이 높다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당한다.

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

가. 관련 법리

1) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함

으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거들, 갑 제26, 30, 65, 66호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식된다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 사전적 의미가 없는 조어로 영어 알파벳 5개가 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있는 문자 표장이다. 따라서 이 사건 출원상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 일부분을 구별하기 어렵다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO' 중 앞의 'SK'는 영어 알파벳 2개에 불과하고 'SKY', 'SKIN' 등 'SK'로 시작하는 영어단어가 다수 존재하며, 'Skintellect', 'skimmune', 'SKINVEST', 'SKONE', SKACE' 등 'SK'로 시작하는 등록상표도 다수 존재한다.

③ 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 'SK' 부분만으로 약칭하여 사용하고 있다고 볼 자료가 없다.

2) 선등록상표들

선등록상표들 중 'SK', '에스케이'는 그 자체로 호칭되거나 인식된다. 영어 알파벳 'SK'와 도형이 결합된 일부 선등록상표들의 경우, 도형이 문자를 압도하는 식별력을 갖는다고 볼 수 없으므로, 문자 'SK' 부분으로 호칭되거나 인식된다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들과의 유사 여부

1) 외관

이 사건 출원상표 'SKZOO'와 선등록상표들의 'SK', 'SK', '에스케이'를 관찰하면, 문자의 구성, 개수, 색채 등의 차이로 인하여 그 외관이 서로 동일·유사하지 않다.

2) 호칭

가) 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) 피고는 이 사건 출원상표 'SKZOO'가 '에스케이주'로 호칭될 수 있음을 전제로 선등록상표들과 유사하다고 주장하나, 앞서 든 증거들과 갑 제5, 6, 13, 16 내지 20, 22, 31, 33 내지

37, 47 내지 52, 58 내지 60, 64, 68호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 시 우리나라의 거래자나 수요자 사이에서 '에스케이주'로 호칭되었다고 볼 수 없고, 오히려 '스키주'로 호칭, 사용되어 온 것으로 보인다. 피고의 주장은 이유 없다.

① 스트레이 키즈는 2017년경부터 대중들에게 알려지기 시작했고, 2018. 3. 25. 데뷔하여 이 사건 출원상표의 출원 시에도 국내뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외에서 활발하게 활동하고 있었다. 스트레이 키즈가 서울 올림픽공원에서 진행할 공연의 전 좌석이 매진되었다는 2019. 11. 5.자 기사, 스트레이 키즈의 '神메뉴'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 8. 28.자 기사, 스트레이 키즈의 '백도어'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 12. 3.자 기사가 각 인터넷 신문에 게재되기도 하였다. 또한, 스트레이 키즈가 2018년부터 2020년까지 국내에서 얻은 총 매출액은 25,786,568,297원에 이른다.

원고는 2018. 8.경부터 스트레이 키즈(Stray Kids)를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 불렀고, 스트레이 키즈와 관련된 활동을 인터넷에서 동영상으로 홍보하였는데, 그 제목에 'SKZ-TALKER', 'SKZ-PLAYER', 'CH.SKZ', 'SKZ VLOG' 등과 같이 스트레이 키즈를 'SKZ'로 약칭하였다. 또한, 스트레이 키즈는 2020. 3. 18. 국내와 일본에서 'SKZ2020'라는 제목의 베스트 앨범을 발매하였다. 인터넷에 게재된 기사에서도 스트레이 키즈를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 표시하였다.

따라서 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시에 이미 국내에서 상당한 인지도가 있었다고 봄이 타당하다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키즈'에 '우'를 더하여 '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO (스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후 페이스북, 유튜브 채널 등에서 'SKZOO'의 호칭을 '스키주'로 표기해 왔다. 위 유튜브 영상은 2024. 8.경 약 257만회의 조회수를 기록하였다.

③ 이 사건 심결 시를 기준으로 보더라도 인터넷 포털사이트 네이버에 'SKZOO'를 검색하면 연관 검색어로 원고의 '스키주'가 함께 나타나고, '스키주'를 검색하면 원고의 스트레이 키즈 캐릭터에 관한 내용들이 검색될 뿐이며, 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 '에스케이주'로 호칭, 사용되거나 선사용상표 'SK'와 관련한 내용은 나타나지 않는다.

④ 스트레이 키즈 및 이 사건 출원상표에 관한 다수의 인터넷 기사 및 블로그에서 'SKZOO'를 '스키주'와 병기하고 있다.

다) 이 사건 출원상표의 호칭 '스키주'는 선사용상표들의 호칭인 '에스케이'와 동일하거나 유사하지 않다.

3) 관념

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 조어로서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고 이 사건

출원상표는 선등록상표들과 달리 알파벳 'ZOO'를 더 포함하고 있으므로, 표장이 상호 동일하거나 유사한 관념을 가진다고 보기 어렵다.

라. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 동일하거나 유사하지 아니하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 지정상품의 유사 여부 등 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2022. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

나. 판단

1) 앞서 3. 나.에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식되는 반면, 선사용상표는 문자 'SK'만으로 호칭되거나 인식된다.

2) 앞서 본 사실 및 증거들, 을 제1, 6호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 우리나라의 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표의 상표등록 출원일인 2021. 1. 12. 당시 'SKZOO'를 '에스케이주'라고 호칭하거나, 'SKZOO'로부터 저명상표인 선사용상표 'SK'를 용이하게 연상하거나 또는 'SKZOO'가 'SK'와 밀접한 관련이 있는 것으로 오해할 가능성이 있다고 인정하기 어렵다.

① 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시 국내에서 상당한 인지도가 있었다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 상표등록 출원 전인 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO(스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후로도 '스키주'로 호칭하였다.

③ 선사용상표 'SK'로 약칭되는 에스케이 주식회사는 다양한 분야에서 사업을 영위하면서 그 룹표장인 'SK'를 사용하고 있는데, 다음과 같이 띄어쓰기, 색채의 차이 또는 영문과 한글의 차이를 통해 'SK' 부분을 나머지 부분과 외관상으로 확연히 분리하여 사용하고 있다.

SK Inc.	SK planet	SK Shipping	SK 스토아
SK 주식회사	SK플래닛	SK해운	SK stoa
SK materials	SK Careers	SK네트웍스	SK에코플랜트

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 이 사건 출원상표의 상표등록 출원일 이전까지를 검색기간으로 하여 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 선사용상표 'SK'와 관련된 내용은 나타나지 않는다. 또한, 우리나라의 수요자나 거래자가 상표등록 출원 당시 이 사건 출원상표를 '에스케이주'로 호칭하였다거나 선사용상표와 오인·혼동한 사례도 찾아보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

5. 결론

이 사건 출원상표에 피고가 주장하는 상표등록 거절사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다(피고는 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 주장하지 아니하므로, 이에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다).

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 인용한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
SKZOO (2021년 상표등록출원 제6264호 거절결정불복)	SK (선등록상표1 상표등록 제450858호)	■ **심판원 2024.03.05.** 2022원2157(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허11446(심결취소) ■ **심판원 2025.01.22.** 2024원(취소판결)21(취소환송)
	SK (선등록상표2 상표등록 제441377호)	

	 (선등록상표3 상표등록 제870102호) 이외 선등록상표4~20	
상품류 구분 제25류의 신발, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 의류, 팬티/반바지 및 브리프 등	선등록1: 제25류의 교복, 속치마, 한복치마, 운동용 유니폼, 혁대 등 선등록2: 상품류 구분 제25류의 구두용 깔창, 신발의 부품 및 부속품, 등산화 등 선등록3: 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 신발의 부품 및 부속품 등 선등록4~20: 지정상품 표시 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 1. 12. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 22. '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 전단, 제13호에 해당한다.'는 이유로 상표등록 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 11. 23. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원2157호로 심리한 후 2024. 3. 5. '이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 저명한 선사용상표 SK를 용이하게 연상하게 하고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 SK 그룹과 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 23호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고[40]

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 분리 관찰되지 않고 전체로서 호칭 및 관념되므로 선등록상표들 또는 그 요부인 'SK'와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 동일·유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 선사용상표와 동일·유사하지 않고, 전 세계적으로 유명한 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)와 관련한 표장으로서 인지도가 상당하므로, 저명상표인 선사용상표와 관련된 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34

40) 원고는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 8. 16.자 원고의 요약쟁점정리서면 참고).

조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다.

나. 피고

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 적법하므로 원고의 청구는 이유 없다.

1) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'이고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선등록상표들의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표의 앞부분 2개의 영어 알파벳이 'SK'로 선사용상표와 동일하고, '에스케이주' 또는 '스키주'로 호칭될 수 있는데 '에스케이주'로 호칭되는 경우 선사용상표의 호칭인 '에스케이'와 4음절이 동일하므로, 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있다. 선사용상표의 사용자인 에스케이 주식회사는 이 사건 출원상표의 지정상품뿐만 아니라 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으므로 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동할 가능성이 높다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당한다.

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

가. 관련 법리

1) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거들, 갑 제26, 30, 65, 66호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식된다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 사전적 의미가 없는 조어로 영어 알파벳 5개가 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있는 문자 표장이다. 따라서 이 사건 출원상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 일부분을 구별하기 어렵다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO' 중 앞의 'SK'는 영어 알파벳 2개에 불과하고 'SKY', 'SKIN' 등 'SK'로 시작하는 영어단어가 다수 존재하며, 'Skintellect', 'skimmune', 'SKINVEST', 'SKONE', SKACE' 등 'SK'로 시작하는 등록상표도 다수 존재한다.

③ 이 사건 출원상표 중 'ZOO' 부분이 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 직감하게 하는 것이 아니므로, 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

2) 선등록상표들

선등록상표들 중 'SK', '에스케이'는 그 자체로 호칭되거나 인식된다. 영어 알파벳 'SK'와 도형이 결합된 선등록상표 8, 15의 경우, 도형이 문자를 압도하는 식별력을 갖는다고 볼 수 없으므로, 문자 'SK' 부분으로 호칭되거나 인식된다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 동일·유사 여부

1) 외관

이 사건 출원상표 'SKZOO'와 선등록상표들의 'SK', 'SK', '에스케이'를 관찰하면, 문자의 구성, 개수, 색채 등의 차이로 인하여 그 외관이 서로 동일·유사하지 않다.

2) 호칭

가) 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) 피고는 이 사건 출원상표 'SKZOO'가 '에스케이주'로 호칭될 수 있음을 전제로 선등록상표들과 유사하다고 주장하나, 앞서 든 증거들과 갑 제5, 6, 13, 16 내지 20, 22, 31, 33 내지 37, 47 내지 52, 58 내지 60, 64, 68호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 시 우리나라의 거래자나 수요자 사이에서 '에스케이주'로 호칭되었다고 볼 수 없고, 오히려 '스키주'로 호칭, 사용되어 온 것으로 보인다. 피고의 주장은 이유 없다.

① 스트레이 키즈는 2017년경부터 대중들에게 알려지기 시작했고, 2018. 3. 25. 데뷔하여 이 사건 출원상표의 출원 시에도 국내뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외에서 활발하게 활동하고 있

었다. 스트레이 키즈가 서울 올림픽공원에서 진행할 공연의 전 좌석이 매진되었다는 2019. 11. 5.자 기사, 스트레이 키즈의 '神메뉴'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 8. 28.자 기사, 스트레이 키즈의 '백도어'라는 제목의 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘었다는 2020. 12. 3.자 기사가 각 인터넷 신문에 게재되기도 하였다. 또한, 스트레이 키즈가 2018년부터 2020년까지 국내에서 얻은 총 매출액은 25,786,568,297원에 이른다.

원고는 2018. 8.경부터 스트레이 키즈(Stray Kids)를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 불렀고, 스트레이 키즈와 관련된 활동을 인터넷에서 동영상으로 홍보하였는데, 그 제목에 'SKZ-TALKER', 'SKZ-PLAYER', 'CH.SKZ', 'SKZ VLOG' 등과 같이 스트레이 키즈를 'SKZ'로 약칭하였다. 또한, 스트레이 키즈는 2020. 3. 18. 국내와 일본에서 'SKZ2020'라는 제목의 베스트 앨범을 발매하였다. 인터넷에 게재된 기사에서도 스트레이 키즈를 'SKZ' 또는 '스키즈'로 줄여서 표시하였다.

따라서 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시에 이미 국내에서 상당한 인지도가 있었다고 봄이 타당하다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키즈'에 '우'를 더하여 '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO (스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후 페이스북, 유튜브 채널 등에서 'SKZOO'의 호칭을 '스키주'로 표기해 왔다. 위 유튜브 영상은 2024. 8.경 약 257만회의 조회수를 기록하였다.

③ 이 사건 심결 시를 기준으로 보더라도 인터넷 포털사이트 네이버에 'SKZOO'를 검색하면 연관 검색어로 원고의 '스키주'가 함께 나타나고, '스키주'를 검색하면 원고의 스트레이 키즈 캐릭터에 관한 내용들이 검색될 뿐이며, 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 '에스케이주'로 호칭, 사용되거나 선사용상표 'SK'와 관련한 내용은 나타나지 않는다.

④ 스트레이 키즈 및 이 사건 출원상표에 관한 다수의 인터넷 기사 및 블로그에서 'SKZOO'를 '스키주'와 병기하고 있다.

다) 이 사건 출원상표의 호칭 '스키주'는 선사용상표들의 호칭인 '에스케이'와 동일하거나 유사하지 않다.

3) 관념

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 조어로서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 달리 알파벳 'ZOO'를 더 포함하고 있으므로, 표장이 서로 동일하거나 유사한 관념을 가진다고 보기 어렵다.

라. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 동일하거나 유사하지 아니하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 지정상품의 유사 여부 등 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2022. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

나. 판단

1) 앞서 3. 나.에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 'SK'와 'ZOO'로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 'SKZOO' 전체로서 호칭되거나 인식되는 반면, 선사용상표는 문자 'SK'만으로 호칭되거나 인식된다.

2) 앞서 본 사실 및 증거들, 을 제1, 6호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 우리나라의 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표의 출원일인 2021. 1. 12. 당시 'SKZOO'를 '에스케이주'라고 호칭하거나, 'SKZOO'로부터 저명상표인 선사용상표 'SK'를 용이하게 연상하거나 또는 'SKZOO'가 'SK'와 밀접한 관련이 있는 것으로 오해할 가능성이 있다고 인정하기 어렵다.

① 스트레이 키즈 및 그 약칭인 'SKZ' 및 '스키즈'는 이 사건 출원상표의 상표등록 출원 시 국내에서 상당한 인지도가 있었다.

② 이 사건 출원상표 'SKZOO'는 스트레이 키즈의 약칭인 'SKZ'에 영어 알파벳 'OO'를 부가한 것으로, '스키주'로 호칭하는 것이 그 창작경위에 부합한다. 원고는 상표등록 출원 전인 2020. 12. 23. 이 사건 출원상표를 유튜브 영상에 처음으로 공개하였는데 그 제목 '[SKZOO(스키주)] Teaser Video'에서 이 사건 출원상표와 '스키주'를 병기하였고, 그 이후로도 '스키주'로 호칭하였다.

③ 선사용상표 'SK'로 약칭되는 에스케이 주식회사는 다양한 분야에서 사업을 영위하면서 그룹표장인 'SK'를 사용하고 있는데, 다음과 같이 띄어쓰기, 색채의 차이 또는 영문과 한글의 차이를 통해 'SK' 부분을 나머지 부분과 외관상으로 확연히 분리하여 사용하고 있다.

SK Inc.	SK planet	SK Shipping	SK
SK 주식회	SK플래닛	SK해운	SK stoa

SK materials	SK Careers	SK네트웍스	SK에코플랜트

④ 인터넷 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글에서 이 사건 출원상표의 상표등록 출원일 이전까지를 검색기간으로 하여 'SKZ' 또는 'SKZOO'를 검색하면 선사용상표 'SK'와 관련된 내용은 나타나지 않는다. 또한, 일반 수요자나 거래자가 상표등록 출원 당시 이 사건 출원상표를 '에스케이주'로 호칭하였다거나 선사용상표와 오인·혼동한 사례도 찾아보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하지 않는다.

5. 결론

이 사건 출원상표에 피고가 주장하는 상표등록 거절사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다(피고는 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 주장하지 아니하므로, 이에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다).

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 인용한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
DeepEWS (2020년 상표등록출원 제223513호 거절결정불복)	EWS (선등록상표1 서비스표등록 제179433호)	■ **심판원 2024.04.02.** 2022원2273(기각) ■ **특허법원 2024.12.12.** 2024허12340(심결취소) ■ **심판원** 2025원(취소판결)10
상품류 구분 제9류의 딥러닝 기반 심정지 조기경보 시스템 등	서비스업류 구분 제35류의 정보의 데이터베이스가공편집업 등 서비스업류 구분 제42류의 데이터처리 프로그램개발업, 컴퓨터관련 분석업 등	

1. 거절결정 및 심결의 경위

1) 원고는 2020. 12. 8. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 5. 10. 원고에게 "이 사건 출원상표는 요부인 'EWS'가 선등록상표의 표장인 'EWS'와 동일 또는 유사하므로 상표

법 제34조 제1항 제7호에 위배된다.”라는 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다.

2) 원고는 2022. 7. 11. 보정서 및 의견서를 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2022. 9. 14. 해당 보정서 및 의견서에 의하더라도 2022. 5. 10. 자로 통지된 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 상표등록 거절결정(이하 ‘**이 사건 거절결정**’이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 2022. 12. 13. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 심판청구를 2022원2273호로 심리한 다음, 2024. 4. 2. “이 사건 출원상표는 요부라 할 수 있는 ‘EWS’ 부분만으로 인식되고 약칭될 수 있는 상표이다. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘**이 사건 심결**’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장

1) 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

가) 이 사건 출원상표를 구성하는 “Deep” 부분과 “EWS” 부분 모두 이 사건 지정상품과의 관계에서 식별력이 낮아 요부가 될 수 없다.

나) 따라서 이 사건 출원상표는 그 전체로서 선등록상표와의 유사 여부를 판단하여야 하는데, 이 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표는 호칭은 물론 관념에 있어서도 서로 유사하다고 볼 수 없다.

2) 피고

이 사건 출원상표는 선등록상표와 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

가) 이 사건 출원상표는 “Deep” 부분과 “EWS” 부분으로 쉽게 분리 관찰되고, “EWS” 부분은 이 사건 지정상품과 관련하여 일반 수요자에게 강한 식별력을 가지는 요부로 인식된다.

나) 이 사건 출원상표의 요부를 “EWS” 부분으로 파악하는 이상, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 관계에서 호칭이 동일하여 표장이 서로 유사한 상표에 해당하고, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 지정상품도 동일·유사하다.

나. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

가) 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. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

나) 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 출원 공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원 공고된 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(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

다) 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표 중 “EWS” 부분의 요부 해당 여부

이 사건 출원상표 중 “EWS” 부분이 요부에 해당하여 해당 부분을 중심으로 표장의 유사 여부를 판단하여야 하는지 본다.

앞서 든 증거들 및 갑 제6, 14에서 20호증, 을 제1, 5, 6호증에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, “EWS” 부분은 “Deep” 부분과 마찬가지로 이 사건 지정상품의 내용, 성질 등의 표시로 직감되어 식별력이 낮으므로 요부가 될 수 없다고 보는 것이 타당하다.

가) 이 사건 출원상표는 “Deep”과 “EWS”가 같은 색과 같은 글자체로 별다른 꾸밈이나 띄어쓰기 없이 결합되어 있다. 그런데 “Deep”은 중학교 수준의 영단어로서 뒤에 나오는 단어를 수식하는 형용사라는 사실 역시 잘 알려져 있고, 일반적인 영문자 표기법과 같이 첫 글자는 대문자로, 나머지 글자는 소문자로 구성되어 있는 반면, “EWS”는 대문자로만 구성되어 조어 또는 약어로 쉽게 인식되므로, 이 사건 출원상표는 “Deep”과 “EWS”로 분리 인식된다.

나) 이 사건 지정상품은 “딥러닝 기반 심정지 조기경보 시스템(Early Warning System)과 관련된 것에 한함”이 부가된 소프트웨어로 한정되어 있으므로, 이 사건 지정상품의 일반 수요자는 의료인이거나 최소한 심정지 조기경보 시스템에 상당한 관심을 가진 사람이라고 보아야 한다.
다) 이 사건 지정상품의 일반 수요자가 위와 같다고 보면, 해당 일반 수요자는 이 사건 출원상표 중 “Deep” 부분이 “딥 러닝 기법이 적용된”으로서, 이 사건 지정상품의 내용 및 성질을 수식하는 용어로서 쉽게 직감할 수 있다. 또한, Early Warning System을 구성하는 각 단어들인 “Early”, “Warning”, “System”은 모두 쉬운 단어들이고, 그 조합 역시 상당히 직관적이며, 선등록상표 사

용권자의 홈페이지(갑 제10, 13호증), 의약분야 신문기사(갑 제14에서 20호증) 등에서 "EWS"는 "Early Warning System"의 약어로 사용되고 있다. 따라서 이 사건 지정상품의 일반 수요자는 굳이 사전을 찾아보지 않더라도 "EWS"가 "Early Warning System", 즉 "Early Warning System"으로 한정된 이 사건 지정상품의 내용 및 성질 등을 의미한다는 것을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다.

라) "EWS"는 "Early Warning System"외에도 "Emergency Warning System(긴급경보시스템)", "Early Warning Scores(조기 경고 점수)"의 의미를 가진 약어로서 해석될 여지도 없지 않다(갑 제6호증, 을 제1, 5, 6호증). 그러나 "EWS"가 위와 같이 "Early Warning System"과 다른 단어로 해석될 수 있다고 하더라도, 그 해석 가능한 다른 의미 역시 본질적인 식별력 측면에서 이 사건 지정상품의 성질 및 내용과 크게 다르다고 보기 어렵다.

3) 표장의 대비

이처럼 "Deep" 부분과 "EWS" 부분 모두 이 사건 지정상품과의 관계에서 식별력이 낮아 요부가 될 수 없으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장은 전체로서 관찰하여 대비되어야 한다.

그런데 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체로서 관찰하여 대비할 때 아래에서 보는 바와 같이 외관. 호칭, 관념에서 차이가 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장이 유사하지 않다.

가) 양 표장의 외관을 대비하면, 이 사건 출원상표는 이렇다 할 꾸밈없이 두 개의 검은색 문자열 "Deep"과 "EWS"가 결합된 표장인 반면, 선등록상표는 파란색으로 기울어진 문자열인 "EWS"로만 구성되어 외관상 차이가 있다.

나) 양 표장의 호칭을 대비하면, 이 사건 출원상표는 7음절의 "딥이더블유에스"로발음되는 반면, 선등록상표는 6음절의 "이더블유에스"로 발음된다. 비록 양 표장의 호칭은 한음절의 차이에 불과하지만 비교적 강한 인상을 남기는 첫 음절에서 차이가 있다. 나아가 이 사건 출원상표의 첫 음절 '딥'은 유성음인 "ㄷ"과 받침인 "ㅂ"이 있고 강세가 있어 중요하게 발음되는 반면, 선등록상표의 첫 음절 "이"는 모음으로만 구성된 음절로서 아주 약하게 발음될 가능성이 높으므로, 양 상표의 전체적인 청감은 다르게 느껴진다.

다) 양 표장의 관념을 대비하면, 이 사건 출원상표의 앞부분인 "Deep"은 "EWS"를 수식하여 이 사건 지정상품과의 관계에서 "딥 러닝 기술이 적용된 조기경보시스템" 등을 의미할 것으로 보이는 반면, 선등록상표는 단순히 "조기경보시스템"으로만 인식될 것으로 보이므로, 양 표장은 관념에서도 차이가 있다.

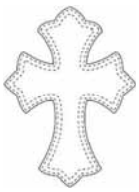
다. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 동일·유사하지 않으므로 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살피지 않더라도 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에

해당하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선등록상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
(상표등록 제1320626호 무효)	 (선등록상표1 상표등록 제0807139호)	■ **심판원 2023.08.17.** 2021당3690(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13469(기각)
	 (선등록상표2 상표등록 제0055093호)	
상품류 구분 제25류의 의류, 티셔츠, 운동용 유니폼, 스포츠재킷, 청바지 등	선등록1: 상품류 구분 제25류의 의류, 셔츠, 와이셔츠, 스포츠셔츠 등 선등록2: 상품류 구분 제25류의 의류, 티셔츠, 셔츠, 탱크톱, 스웨트셔츠 등	

1. 이 사건 심결 경위

1) 원고는 2021. 12. 15. '이 사건 등록상표는 원고의 선등록(사용)상표들과 표장 및 지정(사용)상품이 동일·유사할 뿐 아니라, 그 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표로서 상표법 제1항 제7호, 제13호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2023. 8. 17. '이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 유사하지 않다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2021당3690).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 15호증 각 기재, 변론 전체 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표에서는 '십자형 부분'( )이 다른 상표와 유사한지를 판단할 때 대비 대상이 되는 요부(要部)이므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

또한 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 선등록상표들은 이미 국내외에서 원고 제품에 널리 사용되어 특정인(원고)의 상표로 인식되고 있었으므로, 이 사건 등록상표는 수요자를 속여 넘길 염려가 있거나 부정한 목적으로 사용하는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에도 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표의 십자형 부분은 (유럽에서) 중세 이전부터 사용된 십자가 형태 중 하나인 '파톤스 십자가'(cross patonce)[41]를 특별한 변형 없이 거의 그대로 사용한 것으로서 식별력이 없다. 이 사건 등록상표에서 십자형 부분은 좌우의 'A', 'W'와 결합하여 문자 부분 "ARTIST WEAR"의 약칭인 'ATW'를 이루는바,

부분은 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다. 따라서 이 사건 등록상표의 십자형 부분만 분리 관찰하여 선등록(사용)상표들과 표장이 유사하다고 말할 수 없다.

3. 이 사건 심결이 위법한지

가. 등록무효 사유의 전제로서 표장의 동일·유사성

선등록상표들이 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 국내외에서 널리 사용되어 특정인의 상표로 인식되고 있었다 하더라도, 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하려면 선등록상표들과 표장이 동일·유사하다는 점이 전제되어야 한다. 이하에서 이를 먼저 살펴본다.

나. 관련 법리

1) 상표가 유사한지는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 외관·호칭·관념 중 다른 부분이 있어도 그중 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 어느 하나

41) **patonce:** 가지(팔대)의 각 끝이 세 가닥 잎 모양으로 뾰족하게 갈라진 십자형으로, 가지가 중앙에서 바깥쪽으로 넓어지는 형상을 갖기도 한다(YBM 올인올 영한사전, Oxford Dictionary of English 등 참조).

가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있다면 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후919 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형이 조합된 결합상표는 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 상표가 유사한지를 판단하는 것이 원칙이나, 상표의 구성 부분 중에 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우에는 적절한 전체관찰의 결론을 도출하기 위하여 그 요부를 놓고 상표가 유사한지를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적 식별력 때문에 다른 상표와 유사한지를 판단할 때 대비 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 될 수 없다. 한편 결합상표의 구성 부분이 요부로 기능할 수 있을 정도의 식별력이 있는지를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되거나 출원공고되어 있다는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록·출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 사정이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결, 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조).

다. 이 사건 등록상표의 요부

1) 이 사건 등록상표(

)는 어두운색 동그라미 안에 문자와 도형을 밝은색으로 음화(陰畫)처럼 표현한 표장으로, 가운데의 십자형 좌우로 로마자 'A'와 'W'를 놓고 아래에 작은 글자로 "ARTIST WEAR"를 배치한 결합표장이다.

2) 아래쪽 문자 부분(ARTIST WEAR, 이하 '❶ 부분'이라 한다)은 영단어 'ARTIST'와 'WEAR'로 구성되어 있다. 'ARTIST'는 '화가, 예술가'를 뜻한다. 'WEAR'는 원래 '입다'라는 뜻을 가진 동사이나, 그로부터 의미가 파생되어 'casual wear'(평상복) 'footwear'(신발류), 'sportswear'(운동복), 'underwear'(속옷) 등과 같이 구(句)나 합성어에서 옷의 종류를 집합적으로 가리키는 명사로도 쓰인다. 따라서 ❶ 부분은 '예술가가 입는 옷' 정도의 관념으로 인식될 수 있다['wear'는 "children's wear(아동복)", "ladies' wear(숙녀복)"에서처럼 누가 입는 옷인지를 나타내는 말로도 흔히 쓰인다].

그런데 이 사건 등록상표의 지정상품은 '의류 등'으로서 '아티스트와 관련된 것에 한정된다'고 명시되어 있는바, "ARTIST WEAR"는 지정상품 자체를 가리키는 말이라고 볼 수 있어 지정상품과 관계에서 식별력이 있다고 보기 어렵다. 겉보기에도 ❶ 부분은, 눈에 띄도록 중앙

에 배치된 ‘ ’ 부분(이하 ‘❷ 부분’이라 한다)의 바로 밑에, 그보다 작은 크기로 쓰여서 뚜렷한 시각적 위계(位階)를 형성하고 있고,[42] 지오메트릭 산세리프 계열의 비교적 평범한 글꼴로 쓰였다는 점에서도 식별력이 약하다.[43]

3) 위쪽 ❷ 부분( ) 중에서 먼저 로마자 ‘A’, ‘W’ 부분은, 상대적으로 강한 시각적 인상을 주는 슬랩 세리프 계열의 글씨로 쓰였고 특히 그 세리프가 두 가닥으로 갈라져서 가운데의 파톤스 십자형과 조화를 이루고 있다.[44] 그러나 장식적 글꼴을 사용하였다는 것만으로 로마자 ‘A’, ‘W’ 자체가 독자적 식별력을 가진다고는 볼 수 없다.

다음으로 십자형 부분은, 가지들이 모이는 중심부에 사각형( )이 있다는 것 외에는 파톤스 십자가 중에서도 형태가 단순한 편이다. 또한 을 제3, 4, 5, 8, 9호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체 취지에 따르면, 십자가의 형태로서 파톤스 십자가는 늦어도 13세기부터 유럽에서 문장(紋章), 인장(印章) 등에 사용되었고,[45] 이를 다양하게 변형한 형태가 다음 예시와 같이 목걸이 등 장신구, 옷, 건물 장식, 생활용품 등 여러 물건에 사용되고 있다. 그렇다면 ‘❷ 부분의 십자형’은 추상적으로 파톤스 십자형이라는 것을 넘어 그 파톤스 십자형의 세부적 표현이 식별력을 갖기는 어렵다고 보아야 한다.

을 제8호증(구글 “cross patonce” 이미지 검색 화면) 발췌					
웨스트민스터사원	목걸이	반지	티셔츠	모자	램프 피니얼

42) ❷ 부분 ‘A’ 높이는 ❶ 부분 ‘A’ 높이의 세 배를 넘는다.

43) **‘산세리프’(sans-serif)**는 획의 시작이나 끝부분에 장식적 삐침(serif)이 없는 로마자 글꼴을 넓게 가리키는 말로, ‘고딕(gothic)체’와 혼용되기도 한다(엄밀히 말하면 산세리프가 상위 개념이라고 볼 수 있고, 한글로는 ‘돋움체’에 해당한다). **‘지오메트릭 산세리프’(geometric sans-serif)**는 원, 삼각형, 사각형 등 기하학적 형태를 바탕으로 만든 산세리프 글꼴의 종류로, ‘Futura’ 등이 대표적이다. ❶ 부분에서는 ‘W’의 중간 뾰족한 부분(apex) 높이가 양팔의 높이보다 낮다는 특징이 있으나 이 사건 등록상표에서의 비중상 식별력이 강한 특징이라고는 볼 수 없다.

44) **‘슬랩 세리프’(slab serif)**는 두껍고 각진 세리프를 가진 글꼴을 가리킨다. 십자가 가지의 끝이 두 가닥으로 갈라지고 구부러진 형태는 ‘몰린 십자가’(cross moline) 또는 ‘닻형 십자가’(Ankerkreuz)라 한다.

45) Hugh Stanford London, “Crosses Paty, Patonce and Formy”, The Coat of Arms, Vol. 4, No. 33-34 (January & April, 1958), https://www.theheraldrysociety.com/articles/crosses-paty-patonce-and-formy/ (을 제8호증의 두 번째, 세 번째, 다섯 번째, 여덟 번째, 열일곱 번째 검색 결과 페이지, 2024. 3. 20. 확인).

4) 오히려 ❷ 부분은 십자형의 양팔 아래에 'A', 'W'가 전체적으로 시각적 통합성과 안정감을 주는 삼각형 구도를 이루도록 긴밀하게 배치되어 있어 그 전체가 자연스럽게 하나로 인식된다. 즉, 십자형 부분이 가운데 놓여 시선을 집중시키면서도 좌우의 'A'와 'W'를 연결하는 구심점으로 기능하여, 세 요소가 분리되어 개별적으로 인식되기보다는 전체를 하나의 형태로, 특히 안정감과 균형감을 주는 삼각형 구도로 인식하게 한다.[46] ❷ 부분 밑변보다 그 아래 ❶ 부분 "ARTIST WEAR"가 가로로 길게 펼쳐져 있으면서, 왼쪽 끝 'A'의 왼쪽 획, 오른쪽 끝 'R'의 오른쪽 어깨(shoulder)와 오른쪽 다리(leg)가 각각 ❷ 부분 'A'의 왼쪽 획, 'W'의 세 번째 맞모금(對角線)에서 이어지는 삼각형 양변과 같은 방향으로 경사져 있다는 점도 위와 같은 시지각적 경향을 강화한다.[47]

5) 결국 이 사건 등록상표에서는 ❷ 부분( )이 전체로서 두드러지게 인식되는 부분으로서 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부라고 봄이 타당하고, 그보다 작게 표현된 ❶ 부분( )은 부가적인 정보를 제공함에 그친다.

라. 이 사건 등록상표의 요부에 관한 원고 주장에 대하여

1) 이에 대하여 원고는, 피고 측 회사[48]가 실제 거래상 이 사건 등록상표의 십자형 부분을 분리하여 사용하기도 하는 점, 원고가 오랫동안 선등록상표들을 사용하여 의류에 관하여 파톤스 십자형의 주지성을 획득한 점을 들어 '이 사건 등록상표는 십자형 부분( )만으로 분리 관찰될 수 있고, 그 부분이 요부에 해당한다'고 주장한다.

2) 원고의 논거를 차례로 살피건대, 갑 제12호증 영상에 따르면 위 십자형 부분이 이 사건 등록상표와는 다른 형태로 사용된 다음과 같은 사례가 있기는 하다.

갑 제12호증[피고 회사 누리집(artistwear.co.kr) 갈무리 화면] 발췌				
㉮	㉯	㉰	㉱	㉲

46) 이는 게슈탈트(Gestalt, 형태) 심리학에서, 불완전한 형태라도 최대한 완결된 형태로 인식하려는 무의식적 경향을 가리키는 '폐쇄성의 법칙'(Law of Closure), 단순하고 안정적인 형태로 인식하려는 습성을 가리키는 '간결성(좋은 형태)의 법칙'(Law of Prägnanz)으로 설명할 수 있다. 실제 의도는 불분명하나 'W'를 'A'보다 약간 작은 글자로 표현한 것도 삼각형 구도의 전체적 안정감에 도움을 준다고 보인다("을 제13호증" 8쪽, 10쪽도 참조).

47) 게슈탈트 심리학에서, 방향성을 가지면서 연속되어 있는 것들을 하나의 연결된 형태로 인식하려는 경향을 가리키는 '연속성의 법칙'(Law of Continuity)으로 설명할 수 있다.

48) 피고가 대표이사로 있는 주식회사 아트워크컴퍼니를 가리킨다.

나. 양 상표는 유사하지 않다.

그러나 위 사례들을 구체적으로 살펴보면, ㉮는 로마자 'Y', 'K'와 함께 쓰였거나, ㉯ 다소 떨어져 있으나마 로마자 'A', 'W'와 함께 쓰였거나, ㉰ 'Y-KNOT'이라는 문자 부분과 함께 매듭(knot)을 가진 밧줄에 감긴 형상이거나, ㉱, ㉲ 파도 형상 및 "ARTIST WEAR"라는 문자 부분과 함께 쓰인 경우로, 선등록상표들처럼 십자형 부분( )만 독립하여 사용된 예로 볼 수 없다. 이들은, 별지 2에서 보는 것처럼 특정한 시즌이나 주제에 맞추어 디자인한 여러 의상을 모아 둔 웹 룩북에 나오는 도안으로서, 실제로 옷에도 찍혀 있는 ㉲를 제외하고 ㉮~㉱는 각 컬렉션의 분위기나 콘셉트를 전달하려고 웹상에서만 위 십자형을 일부 변형하여 전시한 것에 불과하고, 오히려 출처표시로는 여전히 ❷ 부분( )이 사용되고 있다(별지 2의 붉은색 동그라미 부분 참조).

3) 다음으로 갑 제13, 14, 16, 17, 18, 27호증 각 기재 또는 영상, 변론 전체 취지에 따르면, 원고가 이 사건 등록상표 출원 전에 미합중국 등에서는 1989년경부터, 국내에서는 2009년 4월경부터 선등록상표 1 및 그와 유사한 형태를 상표로 사용하여 상당한 인지도를 쌓은 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞에서 본 바와 같이 파톤스 십자가가 13세기경 문장(紋章) 등에 사용된 이래 지금까지 옷, 반지 등 여러 물건에 사용되고 있는 점에 비추어 보면, 선등록상표 1( )이나 그와 유사한 ' ' 등은 별론으로 하더라도,[49] 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표 출원 당시에 의류와 관련하여 원고가 ❷ 부분 십자형( )을 비롯한 파톤스 십자형 일반에 대하여 주지성을 획득했다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 위와 같은 사정에 비추어 볼 때, 세부 표현이나 개별 사용 형태와 무관하게 파톤스 십자형 일반에 대하여 자타상품의 식별력을 인정하기는 곤란하고, 공익상으로 보아 특정인이 이를 독점하게 하는 것이 적당하지도 않다.

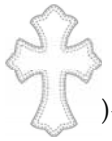
4) 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

---

49) 미합중국에서, 지정상품을 의류(니스 국제상품분류 제25류)로 하여서는 각각 상표 제3,605,860호(2008. 10. 14. 출원, 2009. 4. 14. 등록, 갑 제15호증), 상표 제3,388,911호(2006. 2. 28. 출원, 2008. 2. 26. 등록, 갑 제14호증 참조)로 등록되었음이 확인된다.

제34조 제1항 제7호

마. 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사한지

1) 이 사건 등록상표의 요부( )는 선등록상표들의 표장(, )과 대비할 때, 파톤스 십자가의 잎가지 모양과 폭, 전체적 비례감, 중심부 사각형, 좌우로 로마자 'A', 'W'가 긴밀하게 결합되어 있는 점 등에서 선등록상표들과 외관이 다르다.

2) 또한 이 사건 등록상표는 "AW"나 "ATW"[십자형에서 로마자 'T/t'를 연상할 때], 또는 ❶ 부분과 결합하여 "아티스트 웨어(ARTIST WEAR)"로 호칭되고 그러한 관념을 불러일으킬 것인 반면, 선등록상표들은 특별한 호칭을 가지기 어렵고 그 표장 그대로 십자가를 떠올릴 수 있을 뿐이다.

3) 그렇다면 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관·호칭·관념이 달라서 일반 수요자나 거래자가 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있을 것이므로, 유사한 상표라고 볼 수 없다.

4) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표가 표시된 티셔츠를 산 소비자가 "로고가 크롬 하츠 같은 뭐 그런 스웨그한 느낌이 조금 나는 것도 같고 그렇네요."라는 후기를 남긴 것을 근거로(갑 제20호증), 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 유사하여 출처의 오인·혼동이 발생할 개연성이 높다고 주장한다.

그러나 위 후기는 이 사건 등록상표의 모티프가 원고 상표들과 공통된다는 점에 터 잡아 감상을 덧붙인 것에 불과하고, 같은 작성자는 티셔츠 로고 부분( )을 확대한 사진을 게시하면서 위 문장 앞에 "atw(artist wear) 로고가 왼쪽 가슴 상단에 박혀 있습니다. 단순 프린팅이 아닌 자수처럼 되어 있고 흰색 실로 깔끔하게 처리되어 있습니다."라고도 쓰고 있는 바, 오히려 작성자는 이 사건 등록상표가 원고 선등록상표들과 다른 상표임을 명확히 인식하고 있다.

원고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다.

바. 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하다고 볼 수 없으므로, 선등록상표들이 국내 또는 외국 수요자에게 알려진 정도, 피고의 부정한 목적 등 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

제34조 제1항 제9호

(구) 제7조 제1항 제9호

5. 제34조 제1항 제9호

(구) 제7조 제1항 제9호

나. 해당하지 않는다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사용상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 DEX (상표등록 제1744720호 무효)	 DEX GOLF	■ **심판원 2023.08.17.** 2022당1(기각) ■ **특허법원 2024.03.28.** 2023허13605(일부기각, 일부각하)
상품류 구분 제35류의 의류도매업, 의류소매업, 골프복 도매업, 골프복 소매업, 스포츠의류 도매업, 스포츠의류 소매업, 신발 도매업 등	골프장비 도매업.소매업 등	

1. 이 사건 심결 경위

1) 원고는 2022. 1. 3. '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제9호, 제13호, 제20호에 해당하고, 상표법 제3조 제1항을 위반하였다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2023. 8. 17. "이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정일 무렵 원고 출원상표가 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 상표로 알려져 있었다고 인정할 수 없고, '원고가 위 출원상표를 사용하거나 사용 준비 중이었음'을 피고가 알았다고 볼 증거도 없으며, 피고가 사용 의사 없이 이 사건 등록상표를 출원하였다고 볼 수도 없다."라는 이유로 원고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2022당1).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 을 제1, 2, 3, 5, 6호증 각 기재, 변론 전체 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 2019년 10월경 "덱스 골프"라는 브랜드를 출시한 이래 공격적 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 높였고 지금까지 원고 출원상표를 부착한 골프용품을 판매하고 있다. 원고 경쟁업체의 직원이었던 피고는 원고의 상표 사용을 막기 위해 원고 출원상표를 도용한 이 사건 등록상표를 등록받았는바, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호, 제20호에 해당한다.

또한 피고는 지금까지 이 사건 등록상표를 전혀 사용하지 않고 있어, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항을 위반하여 등록된 것이기도 하다.

따라서 이 사건 등록상표는 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 이 사건 소 중 등록무효 청구 부분이 적법한지

상표법에 따르면, 이해관계인은 상표등록이 제34조의 규정에 위반된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있고(제117조 제1항 제1호), 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없는데, 심결에 대한 소는 특허법원에 전속관할이 있다(제162조 제1항, 제5항). 법원은 위 제162조 제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정하면 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고(제165조 제1항), 심판관은 심결 취소판결이 확정되었을 때는 심판사건을 다시 심리하여 심결하여야 한다(같은 조 제2항). 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다(제117조 제3항 본문).

위 규정을 종합하여 보면, 특허법원은 심결이 위법한지를 심리하여 위법하다고 판단할 때에는 그 심결을 취소하는 판결을 할 수 있을 뿐이고, 심결의 대상이 된 상표를 직접 무효로 하는 판결을 하거나 특허심판원에 해당 상표를 무효로 하는 심결을 하라고 판결할 수는 없다.

이 사건 소 중 이 사건 등록상표의 무효를 구하는 부분은 법원의 권한을 벗어난 판결을 구하는 소로서 부적법하다.

4. 이 사건 심결이 위법한지

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호에 해당하는지

상표법 제34조 제1항은 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표”(제9호)와 “수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표”(제11호), “국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표”(제13호)에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 제9호에 해당하는지는 등록 여부를 결정할 때(심판이 청구되었다면 심결할 때)를 기준으로, 제11호나 제13호에 해당하는지는 출원할 때를 기준으로 결정한다(상표법 제34조 제2항).

①	②		

원고는 소장에, 위와 같이 인스타그램 “dex_golf_korea” 계정으로 ① 2019. 8. 5. “새로운 로고 고민 중”이라는 글과 함께 올린 사진, ② 2019. 10. 4. “드디어 출시”라는 글과 함께 올린 삼색 골프채 헤드커버 사진을 붙여 넣고는 ‘원고 출원상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 이미 널리 알려져 있었다’는 취지로 주장한다.

그러나 위와 같이 갈무리된 사진들이 ‘원고가 쓰는 계정에, 원고가 실제로 판매한 제품을 촬영한 사진’이라고 보더라도, 그것만으로는 원고 출원상표나 그중 ‘도형 부분’( ) 이[50] 이 사건 등록상표를 출원할 때나 이 사건 심결 당시에 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 인정하기에 부족하고, 달리 인정할 증거가 없다.

이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호에 해당하지 아니한다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지

상표법 제34조 제1항 제20호는 “동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타

50) ② 사진 세 장의 표장은 도형 아래 문자 부분이 원고 출원상표에서와 같은 “DEX GOLF”(DEX GOLF)가 아니라 이 사건 등록상표와 유사한 “DEX”(DEX, ② 세 번째 사진에서 발췌하여 밝기를 조절하였음)이다.

인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 상표등록을 허용하지 않는다는 데 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 등 참조).

이 사건 등록상표 도형 부분( )과 원고 출원상표 도형 부분( )이 거의 동일하기는 하나, 원고 출원상표가 원고 주장대로 2019년 10월부터 사용되었다고 가정하고 보더라도, 피고가 원고 경쟁업체에 근무했다는 등의 사정으로 인해 이 사건 등록상표 출원 당시에 '원고가 위 출원상표를 사용하고 있거나 사용 준비 중이었다는 사실'을 피고가 알았다고 인정할 증거가 전혀 없다.

이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제20호에도 해당하지 아니한다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제3조 제1항을 위반하여 등록되었는지

국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기 상표를 등록받을 수 있고(상표법 제1항 본문), 상표등록이 제3조 규정에 위반된 경우는 등록무효 사유가 된다(상표법 제117조 제1항 제1호).

피고가 이 사건 등록상표 등록 후 2년 이상 위 등록상표를 사용하지 않은 것으로 보이기는 하나, 앞서 인정한 사실, 을 제7, 8, 9호증의 각 기재 및 변론 전체 취지에 따르면, 피고는 이 사건 소가 제기된 후인 2023. 11. 10. "덱스(DEX)"를 상호로 하여 전자상거래 소매업을 종목으로 한 사업자등록을 마치고, "네이버 스마트스토어"를 개설하여 이 사건 등록상표를 표시한 티셔츠와 골프 퍼터 커버를 전시·판매하고 있음이 인정된다. 그렇다면 피고가 이 사건 등록상표를 등록 직후부터 사용하지 않았다거나 활발하게 사용하고 있지 않다는 사정만으로 피고가 위 등록상표를 사용할 의사 없이 등록받았다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

이 사건 등록상표가 상표법 제3조 제1항을 위반하여 등록되었다고 볼 수 없다.

라. 소결론

이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호, 제20호에 해당한다거나 상표법 제3조 제1항을 위반했다고 볼 수 없고, 달리 이 사건 등록상표 등록을 무효로 할 사유가 있다고 보이지 아니하므로, 이 사건 심결은 적법하다.

나. 해당하지 않는다.

5. 결론

이 사건 소 중 등록무효 청구 부분은 부적법하므로 각하한다. 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 나머지 청구는 이유 없으므로 기각한다.[51)]

51) 원고 대리인은, 담당변호사로 4인이 지정되어 있고 변론기일이 2024. 1. 17. 통지되었음에도 변론기일 6일 전인 2024. 3. 6. 별다른 소명자료도 없이 '원고 대리인의 방송촬영 일정 및 원고와 의견 조율 미비'를 이유로 일방적으로 기일 변경을 신청한 채 변론기일에 불출석하였다(행정소송법 제8조 제2항 등에 따라 준용되는 민사소송법 제165조 제2항, 민사소송규칙 제40조, 제41조 및 변호사법 제50조 제6항 참조). 또한 2023. 9. 22. 소장을 제출할 때는 이 사건 심결문을 유일한 증거로 첨부하여 법원의 보정권고를 받고서야 원고 법인등기사항전부증명서, 이 사건 등록상표의 상표원부와 공보를 제출했던 데다(민사소송규칙 제63조 제1항, 특허법원 심결취소 소송절차안내 1~2쪽 참조), 법원의 2024. 2. 27. 자 석명준비명령에 따르지도 않고, 판결선고기일 통지서를 2024. 3. 13. 받은 뒤에도 2주간 별다른 조치를 취하지 않다가 선고기일 전날에야 심판단계에서 제출했던 것과 크게 다르지 않다고 보이는 자료를 증거로 신청하면서 변론의 재개를 신청하였다. 그러나 원고 대리인이 추가로 제출한 자료 가운데 소제기 당시나 변론기일 전에 제출하는 것이 불가능하였던 자료가 있다고 보이지 아니한다(민사소송법 제149조 참조). 그 내용을 보더라도 이 판결의 결론을 뒤집을 만한 자료는 없다[예컨대, 스포츠조선 2020. 9. 20. 자 기사(심판단계 '갑 제3호증'이라고 보인다)도 원고 출원상표 출원 전날, 표장을 표시하지 않은 채로 난 것을 보면, 원고 측에서 출원심사에 대비하여 낸 기사로 보일 뿐이다]. 원고의 변론재개신청은 받아들이지 아니한다.

www.kipo.go.kr

제34조 제1항 제11호

(구) 제7조 제1항 제10호

6. 제34조 제1항 제11호

(구) 제7조 제1항 제10호

가. 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있다.

<table>
<tr><th colspan="2">출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선사용상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td>도메인 갤럭시
(1. 상표등록 제1808925호 무효)</td><td>Domain Galaxy
(2. 상표등록 제1808930호 무효)</td><td rowspan="4">Galaxy
(선사용상표1)

Galaxy S
(선사용상표2)

Galaxy A
(선사용상표3)

Galaxy Note
(선사용상표4)

Galaxy Tab
(선사용상표5)

이외 생략</td><td rowspan="5">■ 심판원 2023.11.16.
2022당1747(인용)
2022당1751(인용)
2022당1754(인용)
2022당1755(인용)
2022당1756(인용)
2022당1757(인용)
2022당1875(인용)
■ 특허법원 2024.11.27.
2024허10191(기각)
2024허10238(병합)
2024허10269(병합)
2024허10276(병합)
2024허10283(병합)
2024허10290(병합)
2024허10313(병합)</td></tr>
<tr><td>도메인 갤럭시
(3. 상표등록 제1808926호 무효)</td><td>Domain Galaxy
(4. 상표등록 제1808931호 무효)</td></tr>
<tr><td>갤럭시 노스
(5. 상표등록 제1846730호 무효)</td><td>Galaxy North
(6. 상표등록 제1847583호 무효)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hyundai Card 도메인 갤럭시
(7. 상표등록 제1821157호 무효)</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,2,7. 상품류 구분 제35류의 데이터베이스 마케팅업, 데이터뱅크 정보 가공 편집 및 구축업, 전자데이터처리업 등
3,4,5,6. 상품류 구분 제36류의 거래분석 및 금융정보제공업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업 등</td><td>스마트폰, 모바일 기기 등 이외 다수</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결들의 경위

1) 피고는 2022. 6. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 각 등록상표에 대하여 '이 사건 각 등록상표는 피고의 선등록상표들 또는 이 사건 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 및 제13호에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 각 심판청구를 2022당1747, 2022당1751, 2022당1754, 2022당1755, 2022당1756, 2022당1757, 2022당1875호 사건으로 심리한 다음, 2023. 11. 16. '이 사건 각 등록상표는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 선사용상표들의 지정(사용)상품들과 영업의 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.'라는 이유로 피고의 위 각 심판청구를 인용하는 심결들(이하 '이 사건 심결들'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 13, 46, 47호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제71 내지 76호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 각 등록상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

가) 피고의 이 사건 선사용상표들은 '저명성'을 인정하기 어렵다.

나) 이 사건 각 등록상표와 이 사건 선사용상표 사이에 '표장의 유사성'을 인정하기 어렵다.

다) 이 사건 각 등록상표와 이 사건 선사용상표 사이에 '지정상품의 유사성'도 인정하기 어렵고, 지정상품의 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대한 오인이나 혼동이 발생할 우려가 없다.

2) 이 사건 각 등록상표에는 피고가 주장하는 다른 등록무효 사유도 인정되지 아니한다.

3) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결들은 위법하여 모두 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 각 등록상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제11호 전단(타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표)에 해당한다.

가) 피고의 이 사건 선사용상표 'Galaxy(갤럭시)'는 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 저명상표에 해당한다.

나) 상표법 제34조 제1항 제11호는 상표의 유사 여부나 지정상품의 유사 여부를 직접적인 요건으로 하지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 각 등록상표의 요부는 'Galaxy(갤럭시)' 부분이므로, 이 사건 각 등록상표는 이 사건 선사용상표와 외관, 호칭, 관념이 동일하고, 또한 이 사건 각 등록상표와 이 사건 선사용상표는 지정(사용) 상품이나 영업도 유사하므로, 수요자의 오인·혼동 가능성이 인정된다.

다) 원고가 이 사건 각 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 일반 수요자들로 하여금 피고가 원고와 협력관계와 같은 특수한 관계에 있는 자에 해당한다는 오인·혼동 가능성을 인정하기에 충분한다.

라) 이 사건 각 등록상표와 이 사건 선등록상표는 그 지정상품도 데이터를 다루는 서비스에 해당하거나 금융 분야에 해당하여 서비스의 내용 및 거래실정상 유사한 서비스에 해당한다.

2) 이 사건 각 등록상표에는 상표법 제34조 제1항 제7호, 같은 항 제9호 및 제11호 후단(식별

력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표), 같은 항 제12호 및 제13호의 각 등록무효 사유도 인정된다.

3) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결들은 적법하다.

3. 이 사건 심결들의 위법 여부 - 이 사건 각 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당하는지 여부

이 사건 각 등록상표에 관하여 이 사건 심결들에서 등록무효 사유로 인정된 상표법 제34조 제1항 제11호 전단의 사유가 인정되는지에 관하여 먼저 본다.

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조). 또한 저명상표 등을 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있는 경우도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 할 염려가 인정되므로 위 규정에 따라 등록받을 수 없는 상표에 해당한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 취지 참조).

본 호에서 규정하는 '저명상표'는 그 상표가 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그 상표를 사용한 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 말하고(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

한편 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다(상표법 제34조 제2항).

나. 피고의 이 사건 선사용상표가 '저명상표'에 해당하는지 여부

1) 인정사실

을 제1, 14 내지 19, 20 내지 23, 31 내지 33, 36, 50 내지 55, 58호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 각 사실을 인정할 수 있다.

제34조 제1항 제11호

가) 피고는 2013년 무렵부터 소비자가 피고의 제품을 경험할 수 있도록 하는 영업(소비자 전자제품 전시업, 소비자 제품 관련 정보제공/ 지도/ 훈련업 등)에 'Galaxy Studio'라는 서비스명을 부착하여 사용하였고, 2015년부터 피고가 판매하는 제품을 공개하는 프레젠테이션 및 제품 전시의 서비스업(광고 목적의 상품 전시업, 홍보 목적의 전시회 및 행사 조직업)에 'Galaxy Unpacked'라는 서비스명을 사용하고 있으며, 단말기 업그레이드 서비스에 관하여 'Galaxy Club'을, 웨어러블(Wearable) 기기의 연결제공 및 어플리케이션 관리업에 관하여 'Galaxy Wearable'을, 소프트웨어, 애플리케이션, 콘텐츠 유통업에 관하여 'Galaxy Store'를, 스마트폰 테마, 배경화면, 아이콘 판매업에 관하여 'Galaxy Themes'를 각각 사용하여 오는 등 이 사건 선사용상표를 사용한 피고의 '갤럭시 시리즈 제품 및 서비스' 제공 범위가 매우 다각화되어 있다.

나) 피고가 '갤럭시 S'라는 표장을 사용한 스마트폰은 2010년 6월에 출시된 후, 4개월 만에 전세계 시장에서 500만 대, 7개월 만에 1,000만 대가 판매되었고, 2011년 10월에는 피고가 애플사를 제치고 글로벌 스마트폰 시장 1위에 올라섰다는 평가를 받았으며, 2020년 3분기를 포함하는 2021년 3분기까지 글로벌 스마트폰 시장 점유율 1위라는 분석기사가 실리기도 하였다. 또한 피고가 2010년 10월 출시한 태블릿 PC 브랜드인 '갤럭시탭'도 출시된 후 3개월 만에 국내외 시장에서 판매량 200만 대를 돌파하였으며, '갤럭시노트', 갤럭시Z폴드', '갤럭시Z플립' 등 제품 출시를 바탕으로 피고는 2020년 3분기 한국 스마트폰 시장점유율이 70%를 넘는 것으로 집계되었다.

다) 피고가 2019년 '갤럭시 스토어'로 명칭을 변경한 애플리케이션 스토어도 전 세계에서 서비스가 지원되며 구글 플레이와 앱스토어에 이어 등록된 애플리케이션이 3번째로 많다.

라) 피고가 공시한 사업보고서에 따르면 피고가 갤럭시 브랜드의 휴대폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품 등 모바일 관련 스마트 기기를 판매하여 얻은 매출액은 2012년 103조 2,875억 원, 2013년 135조 3,537억 원, 2014년 107조 4,149억 원, 2015년 100조 5,117억 원, 2016년 97조 7,494억 원, 2017년 103조 6,218억 원, 2018년 96조 5,194억 원, 2019년 102조 3,318억 원에 이른다.

마) 피고는 2010년 5월부터 2011년 말까지 TV, 라디오 등에 'Galaxy S', 'Galaxy Tab', 'Galaxy Note' 등의 이 사건 선사용상표들을 사용하여 광고하면서, 총 580억 원 이상의 광고비를 지출하였다. 피고가 '갤럭시' 시리즈 제품들의 국내 지상파 TV 및 라디오 광고를 위해 투자한 금액이 2018년 295억 원, 2019년 246억 원, 2020년 387억 원 이상이다.

바) 피고는 이 사건 각 등록상표 출원일인 2020. 11. 6. 이전에 국내외에 '갤럭시'와 관련한 상표를 총 236건 출원하여 다수 등록하였고 해외에도 다수의 'Galaxy' 시리즈 상표에 대한 상표 출원 및 등록을 하였다.

사) 인터넷 백과사전 '나무위키' 등에 "삼성 갤럭시의 제품과 소프트웨어의 유기적인 사용 환경으로, 모든 갤럭시의 하드웨어 플랫폼과 소프트웨어 플랫폼으로 여러 갤럭시를 넘나들며 여러 통신 프로토콜로 이어지는 네트워크 상태에서의 유기적인 사용자 경험을 제공하는 환경"으로 '갤럭시 생태계(Galaxy ecosystem)'라는 용어가 소개되어 있기도 하다.

아) 글로벌 브랜드 컨설팅그룹 인터브랜드가 발표한 '베스트 코리아 브랜드 2021'에 의하면, 피고의 브랜드 가치는 69조 1,461억 원으로 국내 50대 기업 가운데 1위에 해당하고, 해당 순위

를 처음 발표한 2013년부터 2019년까지 계속하여 1위로 평가되고 있고, '글로벌 100대 브랜드'에서도 피고는 2017년 6위, 2020년 5위에 오르며 꾸준히 5위권을 유지하여 왔는데, 그중 스마트폰을 필두로 한 전자기기 제품에 사용된 이 사건 선사용상표인 'Galaxy(갤럭시)' 상표는 피고의 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, 스마트워치 등 다양한 상품에 사용되는 피고의 핵심 브랜드 중 하나이다. 나아가 피고의 '갤럭시' 브랜드는 국내 유일의 브랜드 가치 평가 인증제도인 '대한민국 100대 브랜드'에서 2010년 7월경 4위에 올라선 이후 2011년부터 11년 연속 정상의 자리를 지키며 그 브랜드 가치를 인정받고 있다. 또한 피고의 '갤럭시' 시리즈 제품은 국내 언론사에서 주관하고 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 농림축산식품부에서 후원하는 브랜드 인증제도인 '국가대표 브랜드 대상'에서 2017년 '갤럭시S8'이 국가대표 명품 브랜드로 선정된 이래 2018년 '갤럭시S9', 2019년 '갤럭시S10', 2020년 '갤럭시S20', 2021년 '갤럭시S21', 2022년 '갤럭시S22'가 6년 연속으로 산업 브랜드 부문에서 국가대표 명품브랜드로 선정되었다. 또한 피고의 '갤럭시' 시리즈 제품은 2012년 모바일 월드 콩그레스에서 최고 스마트폰에 선정되기도 하였다.

2) 저명성에 관한 판단

앞서 본 바와 같이, 피고는 2010년 6월에 스마트폰에 이 사건 선사용상표인 'Galaxy(갤럭시)'라는 상표를 사용한 이래로 태블릿, 노트북 등 무선기기뿐만 아니라 피고가 판매하는 제품을 공개하는 프레젠테이션 및 제품 전시서비스업, 소프트웨어, 어플리케이션, 콘텐츠 유통업 등 다양한 모바일 기기 제품 및 서비스에 '갤럭시S', '갤럭시탭', '갤럭시스토어' 등과 같이 이 사건 선사용상표인 'Galaxy(갤럭시)'라는 표장을 광범위한 제품이나 서비스에 사용하여 왔다. 그런데 피고가 이와 같이 사용하여 온 '선사용상표 2 내지 16'은 피고가 '갤럭시' 시리즈 제품에 'Galaxy(갤럭시)'라는 브랜드 마케팅의 일환으로서 이 사건 선사용상표를 주요부로 하면서 그에 단순히 알파벳이나 사용상품 내지 사용서비스업의 성질, 내용 등을 나타내는 문구를 부가한 '시리즈 상표'들이므로, 이 사건 선사용상표 2 내지 16의 사용은 개별 선사용상표들의 식별력을 강화할 뿐 아니라 이 사건 선사용상표인 'Galaxy(갤럭시)'의 저명성을 강화한다고 봄이 타당하다. 또한 오늘날과 같이 인터넷과 유튜브(YouTube) 등 소셜 네트워크 서비스의 급격한 발달로 소비자들이 국경의 장벽 없이 국내외 뉴스 등 정보를 쉽게 접할 수 있는 상황에서는 이 사건 선사용상표 제품이 해외에서 거액의 매출액을 기록하거나 높은 인지도를 가지고 있다는 취지의 국내외 기사가 국내 소비자들에게도 적지 않게 영향력을 미쳤을 것임이 넉넉히 인정된다.

따라서 이와 같이 이 사건 선사용상표가 피고의 상품이나 영업에 사용된 기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 이에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 종합해 보면, 피고의 이 사건 선사용상표인 'Galaxy(갤럭시)'는 이 사건 각 등록상표의 출원(2020. 11. 6.) 당시 당해 상품의 수요자뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반 수요자 대부분에까지 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 '저명상표'라고 봄이 상당하다.

다. 이 사건 각 등록상표가 피고의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

앞서 본 법리에, 위에서 이미 보았거나 증거에 의해 인정되거나 추단할 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 각 등록상표는 수요자들이 저명한 상표인 이 사건 선사용상표에 관

한 피고의 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하게 하거나, 적어도 그 상표가 부착된 제품이 저명 상표권자인 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있는 경우에 해당되어 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 인정된다.

1) 이 사건 선사용상표는 저명한 상표로 인정되고, 앞서 든 사정들을 종합하면국내에서 그 저명성의 정도 또한 높다고 보일 뿐만 아니라 그 사용상품의 범위도 매우 광범위하다.

2) 피고는 이 사건 선사용상표를 비롯하여 이를 핵심적인 요소로 하는 표장인 이 사건 선사용상표 2 내지 16, 선등록상표 1 내지 11을 사용하여 전자통신 기기 제품 및 관련 서비스업, 전자제품 전시업, 소비자제품 관련 정보제공업, 콘텐츠 유통업, 아이콘(Icon) 판매업 등 여러 분야에서 사업을 광범위하게 다각화하여 운영해 오고 있다.

3) 아래와 같은 점에서 이 사건 각 등록상표는 'Galaxy(갤럭시)'를 '요부(要部)'로 하여 결합되어 있다고 할 것이어서 이 사건 선사용상표와 표장의 외관·호칭·관념 모든 측면에 있어 유사성이 인정된다. 따라서 이 사건 각 등록상표는 이 사건 선사용상표와 유사한 상표라고 할 것이거나, 적어도 이 사건 각 등록상표에는 피고의 저명한 상표인 'Galaxy' 또는 '갤럭시'가 주요한 부분으로 포함되어 있는 이상 이 사건 선사용상표와 사이에 출처의 오인·혼동 가능성이 있다고 할 것이다.

가) 이 사건 각 등록상표의 구성은 'Galaxy' 또는 '갤럭시'라는 문자를 공통적으로 가지면서 'Domain/ 도메인', 'North/ 노스', 'Hyundai Card 도메인'이 각 띄어쓰기로 단순히 결합되어 있는 형태이다.

나) 'Galaxy(갤럭시)'는 앞서 본 바와 같이 피고의 저명한 상표이고, 특히 IT 분야에서 식별력이 높은 표장이다. 이 사건 각 등록상표의 지정상품들은 '전자데이터처리업' 또는 '모바일 및 인터넷 결제 서비스업' 등 모두 IT 분야와 직간접적으로 관련이 있는 것들이므로, 이 사건 각 등록상표에서 'Galaxy(갤럭시)'가 가지는 식별력이 높다고 할 수 있다.

다) 반면에 이 사건 제1 내지 4 등록상표의 '도메인(Domain)'은 '인터넷 주소 및 분야, 영역 등'을 의미하여 컴퓨터 분야 또는 IT 분야에서 지정상품의 성질 그 자체 또는 '인터넷 주소'를 의미한다. 따라서 IT 분야와 관련이 있는 것들을 지정상품으로 하는 이 사건 각 등록상표에서 '도메인(Domain)'은 식별력이 약하다. 따라서 이 사건 제1 내지 4 등록상표는 상대적으로 강한 식별력을 가진 'Galaxy(갤럭시)' 부분에 의하여 식별될 것으로 보인다.

라) 이 사건 제5, 6 등록상표의 '노스(North)' 부분은, '북쪽의'라는 의미를 가지고 있어 특별한 식별력이 있다고 보기 어려우므로, 상대적으로 강한 식별력을 가진 'Galaxy(갤럭시)' 부분에 의하여 식별될 것으로 보인다.

마) 이 사건 제7 등록상표의 경우도 'Hyundai Card'라는 강한 식별력을 가진 부분과 '도메인' 및 앞서 본 바와 같이 독자적인 식별력이 인정되는 '갤럭시'가 결합한 표장이므로 'Hyundai Card' 이외에 '갤럭시'도 이 사건 제7 등록상표의 요부가 될 수 있다.

4) 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 각 등록상표의 지정상품은 피고가 이 사건 선사용상표 또는 이를 주요부로 하는 시리즈 상표를 사용해 제조, 판매하거나 제공하는 서비스와 동일·유사하거나 긴밀한 경제적 견련관계가 인정되고, 나아가 그 수요자들이 상당 부분 겹친다. 이는 이 사

가. 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있다.

건 각 등록상표의 출원일 현재 원고가 이 사건 각 등록상표를 이용하여 실제 제공하고 있는 서비스의 내용이나 제공의 주체, 제공의 형태, 영업방법 등이 이 사건 선사용상표의 서비스 등과 일부 차이가 있다고 하여 부인할 수 없다.

가) 이 사건 선사용상표는 제품명에 'Galaxy(갤럭시)'를 포함하는 모바일 기기 제품뿐만 아니라 그 모바일 기기와 관련하여 'Galaxy(갤럭시)' 브랜드를 사용하여 제공한 피고의 각종 서비스 및 위 모바일 기기를 통해서만 일체불가분적으로 제공되는 관련 서비스에 광범위하게 사용되었고, 구체적으로 앞서 본 바와 같은 'Galaxy Studio', 'Galaxy Unpacked', 'Galaxy Club', 'Galaxy Wearable', 'Galaxy Store', 'Galaxy Themes' 등의 서비스에 이용되었다.

나) 이 사건 제1, 2, 7 등록상표의 지정상품은 데이터베이스 마케팅업, 전자데이터처리업, 제휴마케팅업, 쿠폰 배포를 통한 제품 및 서비스 홍보대행업, 쿠폰제공을 통한 판촉대행업 등이다. 그런데 을 제67호증의 기재 및 영상에 의하면 피고는 'Galaxy Store' 및 'Galaxy Theme'과 같은 표장으로 서비스를 제공함에 있어, 애플리케이션이나 콘텐츠 등의 구매 시 할인 혜택을 받을 수 있는 쿠폰을 제공하며 마케팅을 한 사실을 인정할 수 있는바, 이는 위 각 등록상표의 지정상품인 '데이터베이스 마케팅업, 제휴마케팅업, 쿠폰 배포를 통한 제품 및 서비스 홍보대행업, 쿠폰제공을 통한 판촉대행업'과 동일하거나 유사하다고 인정된다. 또한 을 제68호증의 기재 및 영상에 의하면, 피고는 'Galaxy(갤럭시)' 상표를 부착하여 판매한 모바일 기기의 주기적인 소프트웨어 업데이트 지원 서비스를 제공하여 '컴퓨터 소프트웨어 관리 및 업데이팅업'을 수행한 사실이 인정되고, 이는 위 각 등록상표의 지정상품인 '온라인 데이터처리업, 전자데이터처리업, 컴퓨터데이터베이스에 저장된 사업데이터 및 정보의 수집/ 구축/ 가공편집 및 분석업'과 동일하거나 유사하다고 인정된다.

다) 또한 스마트폰은 단순한 통신 기기를 넘어 개인의 데이터를 저장하고 처리하는 핵심 디바이스라고 할 수 있는바, 앞서 든 증거 및 을 제77, 78호증의 기재에 의하면 피고는 '삼성페이', '삼성클라우드'와 같이 자체적인 데이터베이스 및 모바일 결제 시스템을 개발하여 이 사건 선사용상표가 사용되는 모바일 기기에서만 일체불가분적으로 제공하고 있으며, 이를 이용해 각종 정보를 가공, 편집, 관리하면서 마케팅 포인트로 활용하고 있다. 이와 같이 전자기기 제조업과 데이터베이스 마케팅업이나 전자데이터처리업이 동일한 주체에 의해 제공되고 있는 거래실정에 비추어 보면, '데이터베이스 마케팅업'이나 '전자데이터처리업' 등 위 각 등록상표의 나머지 지정상품들도 이 사건 선사용상표가 사용되는 모바일 기기 상품과 밀접한 관련성이 인정된다.

라) 이 사건 제3 내지 6 등록상표의 지정상품은 '모바일 및 인터넷 결제 중개서비스업, 모바일 및 인터넷 결제 서비스업, 모바일 지불 중개서비스업' 등이다. 그런데 을 제5, 6, 64 내지 67호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 피고는 'Galaxy(갤럭시)'라는 표장을 사용하는 피고 제조, 판매 스마트폰을 통해 모바일 결제 서비스를 제공하고 있고, 이는 실물 신용카드 없이 스마트폰만으로 결제가 가능한 모바일 결제 기능이나 ATM 사용기능 등은 물론 교통카드, 해외송금, 환전, 멤버십 카드, 쿠폰 등 다양한 부가서비스를 지원하는 사실, 피고는 'Galaxy Store' 서비스를 통하여 기프트카드 발행 서비스, 선불충전 서비스, 결제 서비스를 제공해 온 사실을

각 인정할 수 있다. 이와 같이 피고가 제공한 서비스는 이 사건 제3 내지 6 각 등록상표의 지정상품 중 '모바일 및 인터넷 결제 중개서비스업, 모바일 및 인터넷 결제 서비스업, 모바일 지불 중개서비스업, 무선단말기를 이용한 신용 카드서비스업, 신용카드 및 직불카드 서비스업, 온라인뱅킹업, 자동결제서비스업, 전자식 현금처리업, 거래분석 및 금융정보제공업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업, 신용카드 및 직불카드 서비스업, 거래분석 및 금융정보제공업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업' 등과 그 서비스의 성질이나 내용이 동일하거나 유사하다고 인정된다.

마) 또한 현대 사회에서 모바일 기기는 각종 결제 서비스를 넘어서 거래분석 및 금융정보제공업 등에도 광범위하게 활용되고 있으므로, 피고가 이 사건 선사용상표를 사용하여 판매하는 모바일 기기 또는 이를 이용한 서비스는 위 각 등록상표의 나머지 지정상품과도 그 상품 또는 서비스의 성질이나 내용이 동일하거나 유사하다고 인정된다.

5) 원고는 PLCC(Private Label Credit Card, 상업자 표시 신용카드) 사업을 하면서 '스타벅스', '배달의 민족' 등 다른 유명 기업들과 제휴관계를 맺고 그 회사의 고유 브랜드를 원고의 고유 브랜드인 현대카드(Hyundai Card)와 결합하여 자신의 영업에 사용하고 있음을 자인하고 있는바, 이 사건 제7 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 앞서 본 바와 같은 이 사건 선사용상표의 저명도에 비추어 원고가 그와 같은 PLCC 사업에 관하여 피고와의 계약관계에 기해 사용하는 것으로 오인될 여지도 적지 않다.

6) 원고는, 이 사건 각 등록상표들과 이 사건 선사용상표는 지정(사용)상품의 용도, 속성, 영업방식이 서로 다르고 이 사건 각 등록상표를 접하는 실제 수요자는 대규모 생산 자본과 영업 조직을 갖춘 대기업 집단으로서 그 주요 수요자 및 거래자 층이 다르므로, 이 사건 각 등록상표는 그 수요자 및 거래자에게 이 사건 선사용상표와의 관계에서 오인·혼동을 줄 여지가 없다고 주장한다. 그러나 이 사건 각 등록상표의 다양한 지정상품 및 그 포섭 가능한 범위에 비추어 이 사건 각 등록상표의 수요자가 대기업 집단에 한정된다고 보기 어렵고, 상표법 제34조 제1항 제11호에서 '혼동'은 출처가 동일하지는 않더라도 상표의 저명성, 모티브 등으로부터 업무상, 계약상, 조직상 또는 그 밖에 특수한 관계인 어떠한 견련관계가 있을 것으로 오인되는 소위 '광의의 혼동'을 포함하는 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

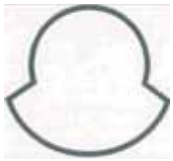
라. 소결

위와 같은 사정들을 종합하면 이 사건 각 등록상표는 저명한 상표인 이 사건 선사용상표에 의하여 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 피고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호 전단의 등록무효 사유가 있다. 따라서 이 사건 각 등록상표는 피고의 나머지 등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 모두 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결들은 모두 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결들의 취소를 구하는 원고의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

나. 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 없다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1815117호 무효)	 (선등록상표1) (선등록상표2) (선등록상표3)  (선등록상표4) (선등록상표5)	■ **심판원 2023.08.22.** 2022당773(기각) ■ **특허법원 2024.06.13.** 2023허13551(기각)
상품류 구분 제25류의 신사복, 슈트, 팬츠, 점퍼, 청바지, 반바지, 와이셔츠, 남방셔츠 등	상품류 구분 제3류의 Bleaching preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations 상품류 구분 제9류의 spectacles, eyeglasses, sunglasses, frames for spectacles and sunglasses 상품류 구분 제25류의 Clothing, footwear, headgear 이하 생략	

제34조 제1항 제11호

1. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 원고는 2022. 3. 21. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 상표법 제34조 제1항 제11호 및 제13호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 이에 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당773호 사건으로 심리하여, 2023. 8. 22. '이 사건 등록상표와 선등록상표들은 종(鐘) 또는 조류 형상의 도형을 공통으로 포함하고 있기는 하나, 이 사건 등록상표는 종(鐘) 또는 조류 형상 내부영역에 지배적인 인상을 가진 다른 도형이 배치됨과 동시에 그 아래에는 영문자가 2단으로 배열되어 있고, 이러한 특징으로 인해 선등록상표들과 표장 간 현격한 차이가 있는 등 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 유사하지 않은 표장이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 및 제13호에 모두 해당하지 아니한다.'라는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

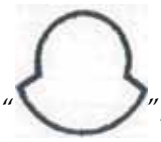
2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

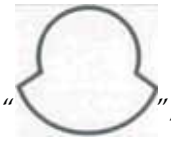
아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11 내지 13호에 해당한다고 보아야 함에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

1) 상표법 제34조 제1항 제7호

가) 이 사건 등록상표 "

"와 선등록상표들 "  ", "

", "

", "  ", " "은 모두 종 모양의 테두리를 기본으로 도안화한 것으로 각 상표들의 내부 도형이나 문자 부분의 차이가 있기는 하나, 종 모양의 도형을 압도할 정도에는 이르고 있지는 않고, 각 상표들은 지배적 인상, 상표 구성상의 모티브 및 아이디어가 유사하다.

나) 또한 각 상표들은 표장의 기본 도형이 모두 종(鐘 , 어떤 시간 또는 시각을 알리거나 신호를 하기 위하여 치거나 흔들어 소리를 내는 금속 기구)을 형상화한 것이라는 점에서 관념의 면에서 동일하고, 호칭의 대비는 필수적이라 할 수 없다.

다) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사한 상표로서 그 지정상품도 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 상표법 제34조 제1항 제11호

이 사건 등록상표는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 원고의 선등록상표들과 표장이 유사한데다가, 그 지정상품도 동일·유사하여, 수요자들로 하여금 이 사건 등록상표가 사용된 상품이 선등록상표들의 상표권자인 원고와의 콜라보레이션(Collaboration) 마케팅에 의하여 나온 것으로 오인하게 할 개연성이 있어, 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키고 선등록상표들의 식별력 및 명성을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

3) 상표법 제34조 제1항 제12호

이 사건 등록상표는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

4) 상표법 제34조 제1항 제13호

이 사건 등록상표는 국내·외적으로 널리 알려진 선등록상표들과 표장이 유사하고 그 지정상품도 동일·유사한바, 이 사건 등록상표는 선등록상표들의 저명성에 무임승차하려는 부정한 목적을 지닌 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

나. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

1) 관련 법리

가) 상표의 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 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결 등 참조).

나) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분이 식별력 있는 요부인지 여부

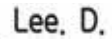
원고는 이 사건 등록상표와 선등록상표들에 공통적으로 포함된 종 또는 조류의 형상과 유사

한 도형 부분은 식별력 있는 요부로 보아야 한다는 취지로 주장한다.

이 사건 등록상표가 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 ' '이 배치되고, 선등록상표들도 이와 유사한 형태의 도형을 포함한다는 점에서 공통되기는 한다.

그러나 앞서 인정한 사실과 갑 제6, 7, 10 내지 14, 16, 17, 19, 20, 23호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표 중 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분이나 다른 구성 부분이 독립적으로 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(1) 이 사건 등록상표 "

"는 상단에 굵은 테두리선의 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 ' '이 배치되고 그 내부에는 또 다른 도형 ' '이 구성되어 있고, 그 하단에 영문자 ' 

'를 배치한 문자와 도형의 결합상표인데, 각 구성 부분이 다른 구성 부분에 비하여 더 강한 인상을 준다거나 전체 상표에서 더 높은 비중을 차지하는 것으로는 보이지 않는다.

(2) 원고의 사용에 의하여 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 식별력을 취득하였는지에 관하여 살펴보면, 원고가 제출한 인터넷 뉴스나 블로그 게시 글의 기재 내용에 의하더라도, 원고 또는 원고의 상품을 언급할 때 주로 선등록상표 2 "

"나 선등록상표 3 "

" 또는 위 선등록상표 2, 3의 내부 도형 및 문자 부분과 유사한 다른 표장인 "

"이 함께 게시가 되고 있고, 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분만 독립적으로 게시되지는 않고 있으며 달리 이 사건 등록상표의 등록출원일인 2019. 12. 6.이나 등록결정일인 2021. 12. 24. 기준으로 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 일반 수요자에게 주지·저명하였다거나 독립적으로 출처표시기능을 수행하였다고 인정할 증거가 없다.

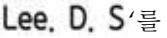
(3) 이 사건 등록상표를 구성하는 다른 도형 ' '이나 영문자 부분' Lee. D. S' 부분이

이 사건 등록상표의 등록출원일이나 등록결정일 기준으로 그 지정상품과의 관계에서 주지·저명하였다거나 독립적으로 출처표시기능을 수행하였다고 볼 자료도 없다.

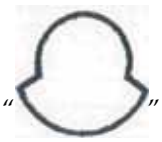
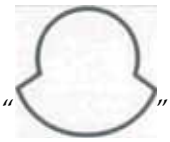
나) 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 대비

(1) 외관의 대비

이 사건 등록상표 "

"는 상단에 굵은 테두리선의 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 ' '이 배치되고 그 내부에는 또 다른 도형 ' '이 구성되어 있고, 그 하단에 영문자 ' 

'를 배치한 문자와 도형의 결합상표이다.

한편 선등록상표 1 "  " 및 선등록상표 4 "  "는 모두 도형 내부에 아무런 표시가 없이 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형만으로 된 상표이고, 선등록상표 2 "

"는 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 2개가 내·외부로 중복되어 표현되고 내부 도형의 테두리만 검은색 실선으로 표현되며, 그 내부에 영문자 'MONCLER'와 이것의 첫 글자로 보이는 도안화된 'M'에 조류의 일종으로 보이는 동물이 가로지르고 있는 도형이 결합된 상표이며, 선등록상표 3 "

"은 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형과 그 내부에 영문자 'MONCLER'와 이것의 첫 글자로 보이는 도안화된 'M'에 조류의 일종으로 보이는 동물이 가로지르고 있는 도형이 결합된 상표이다. 선등록상표 5 " "는 굵은 테두리 선의 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 배치되고 그 내부에 비교적 작은 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 배치되며 다시 그 내부에 더 작은 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 배치된 상표이다.

각 표장들을 대비하여 보면, 종 또는 조류 형상과 유사한 도형을 공통으로 포함하는 점에서 유사한 면이 있기는 하다.

그러나 이 사건 등록상표는 단순히 종 또는 조류 형상과 유사한 도형을 배치한 데 그치지

않고, 그 내부에 또 다른 도형 ' '을 배치하고 동시에 그 아래에 영문자로 된 사람의 성 및 이름의 두문자로 보이는 ' '를 2단으로 배열하여, 종 또는 조류 형상과 유사한 도형 내부에 아무것도 배치하지 않거나 별개의 인상을 주는 다른 도형 ' ', ' ', ' '을 배치하고 아래에는 아무런 문자도 배열하지 않은 선등록상표들과 큰 차이가 있고, 이와 같은 차이점으로 인해 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 이격적으로 관찰하더라도 그 외관이 주는 지배적인 인상이 달라진다고 할 것이다.

(2) 호칭의 대비

문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조).

이 사건 등록상표는 문자와 도형이 결합된 상표로 그 도형 부분 자체로 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어려우므로 문자 부분()의 한글 음역인 "리 디 에스" 또는 영문자 "Lee"와 "D"와 "S" 사이의 기호 "."을 "점"으로 음역하여 "리 점 디 점 에스"로 호칭될 것인데, 선등록상표 1, 4, 5는 도형 부분으로만 구성되어 있고, 그 자체로 어떤 호칭이 도출된다고는 보기 어려우며, 선등록상표 2, 3 역시 도형 부분에서 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어려우므로 영문자 부분(,)의 한글 음역인 "몬(몽)클러", "몬(몽)클레르", "몬(몽)클레어"로 호칭될 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 칭호가 유사하지 않거나 이를 대비하기 적절하지 않다.

(3) 관념의 대비

이 사건 등록상표는 문자와 도형이 결합된 상표로 그 도형 부분 자체로 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어렵고 영문자로 된 사람의 성 및 이름의 두문자로 보이는 문자 부분()에서도 어떤 관념이 도출된다고 볼 수 없다. 선등록상표 1, 4, 5는 모두 도형 부분에서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고, 선등록상표 2, 3은 'M자 형상 뒤에 위치한 닭' 정도로 관념될 것으로 보여, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 관념이 유사하지 않거나 이를 대비하기 적절하지 않다.

이에 대하여 원고는 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 종(鐘)으로 관념될 것이므로 그 관념이 동일하다고 주장하는데, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 도형 부분에서 공통되는 부분들, 즉 상부에는 원호, 하부에는 부채꼴을 결합한 도형이 종의 형상에 가깝기는 하지만,

그 형태가 단순하고 추상적이라 일반 수요자들이 이를 종으로 관념할 것으로는 보이지 않고, 원고가 제출한 갑 제7, 8, 10, 11, 13호증의 각 기재 및 영상에 의하여도 선등록상표 2, 3은 "프랑스의 국조인 수탉"으로 관념되는 사실만을 인정할 수 있을 뿐이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(4) 대비결과의 종합

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 호칭, 관념이 달라 그 표장이 유사하지 않다[한편 선등록상표 2, 3의 경우 종 또는 조류 형상과 유사한 도형의 내부에 배치된 도형과 문자가 결합된 부분(' ', ' ')이나 그중 문자 부분(' ', ' ')을 분리하여 이를 위 각 등록상표들의 요부라 볼 여지가 있으나, 그렇게 보더라도 앞서 인정한 사실들에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3은 그 외관, 호칭, 관념이 다르거나 이를 대비하기 적절하지 않다고 할 것이므로 여전히 표장이 유사하지 않다].

3) 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

1) 관련 법리

가) 상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없는바(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조), 여기에서 말하는 저명상표는 그 상표가 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그 상표를 사용한 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 말하고(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

나) 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉

단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다. 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 선등록상표들이 저명상표에 해당하는지 여부

갑 제6 내지 11, 13 내지 22, 24, 25호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 선등록상표 2 "

"나 선등록상표 3 "

"을 사용한 상품에 관한 관련 보도내용을 종합하면, 원고의 선등록상표 2, 3은 언론 보도에 노출되거나, 위 상표들을 사용한 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 상품의 출처뿐 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 사실을 인정할 수 있고, 원고의 선등록상표 2, 3은 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2019. 12. 6. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 인정할 수 있다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로는 선등록상표 1, 4, 5가 저명상표에 해당한다고 인정하기에는 부족하다.

나) 이 사건 등록상표가 선등록상표 2, 3과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표인지 여부

(1) 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3은 앞서 본 바와 같이 그 외관, 호칭, 관념이 달라 전체적으로 유사하지 않고, 나아가 이 사건 등록상표로부터 저명한 선등록상표 2, 3이 쉽게 연상됨으로 인하여 거래상 상품의 출처의 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고도 보이지 않는다.

원고는 종 또는 조류 형상과 유사한 도형이 포함된 이 사건 등록상표를 접한 수요자들이 마치 이 사건 등록상표가 이 사건 선등록상표들과 콜라보레이션(Collaboration) 마케팅을 진행하는 것으로 이 사건 선등록상표들과 밀접한 관련성이 있다는 취지로 주장하는데, 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3이 공통적으로 종 또는 조류 형상과 유사한 도형 부분을 포함하는 사실은 인정되나, 위 도형 부분이 독자적으로 식별력을 가질 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 갑 제5호증의 기재 및 내용에 의하면 거래계에서 이르는 '콜라보레이션 마케팅'의 의미는 "특정 지정상품에 관하여 주지·저명한 상표 및 디자인 등 그 특징을, 그 상표권자 또는 디자인권자와 협업하여 다른 지정상품에 속하는 자신의 상품에 접목하여 새로운 상품을 출시하는 기법"을 이르는 것으로 보이고, 이 경우 협업을 하는 복수의 상표가 하나의 상품에 공존하는 형태가 일반적인 것으로 보이고, 원고 주장과 같이 협업 주체들의 상표들의 특징적인 부분을 재구성하여 새로운 상표를 만드는 거래 관행이 있다고는 볼 수 없으며, 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표 2, 3과 밀접한 관련성이 있는 것이라는 사실을 인정할 증거가 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 이로부터 저명한 선등록상표 2, 3이 용이하게 연상되거나 선등록상표 2, 3과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정될 수 없어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킨다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제11호 전단에 해당한다고 할 수 없다.

(2) 또한 앞서 인정한 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3의 유사 여부, 이 사건 등록상표로부터 선등록상표 2, 3이 연상되는지 여부, 밀접한 관련성이 있는지 여부 등에 관한 사정들에 비추어 볼 때 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 선등록상표 2, 3의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에 해당한다고도 할 수 없다.

3) 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

다. 상표법 제34조 제1항 제12호 해당 여부

이 사건 등록상표가 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다는 점을 인정할 아무런 증거가 없다.[52] 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

라. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

어떤 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

그런데 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하기 위해서는 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 유사한 상표라는 점이 전제가 되어야 하는데, 앞서 나.항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 유사한 상표라고 보기 어렵다.[53] 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다.

마. 검토결과의 종합

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11 내지 13호의 각 등록무효사유에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고 주장의 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

---

52) 원고는 소장에서 이 사건 등록상표의 무효사유로 상표법 제34조 제1항 제12호의 조문을 언급하기는 하였으나, 이 사건 등록상표가 상품의 품질 오인이나 수요자를 기만할 염려가 있다는 점에 관한 구체적인 주장을 하지 아니하였고, 이에 관한 증거도 제출하지 아니하였다.

53) 이는 상표등록결정을 한 때를 기준으로 판단하는 경우(상표법 제34조 제1항 제7호의 판단 기준시점)나 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단하는 경우(상표법 제34조 제1항 제13호의 판단 기준시점)나 마찬가지이다.

제34조 제1항 제12호

(구) 제7조 제1항 제11호

7. 제34조 제1항 제12호

(구) 제7조 제1항 제11호

가. 수요자 기만 염려가 있다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (2020년 상표등록출원 제201018호 거절결정불복)	라마다, RAMADA (선사용상표)	■ **심판원 2024.03.13.** 2023원94(인용) ■ **특허법원 2024.07.25.** 2024허11606(기각)
상품류 구분 제41류의 골프장예약업	사용상품: 호텔업, 리조트업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 11. 10. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 10. 19. 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 보고 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 2023. 1. 16. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원94호로 심리한 다음 2024. 3. 13. '이 사건 출원상표는 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

선사용상표가 '호텔업, 리조트업 등' 사용상품에 관하여 특정인의 상표로 널리 알려진 표장이라고 하더라도, '호텔업, 리조트업 등'은 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'과 겸업하는 사례도 없는 등 경제적 견련 관계가 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제12호 후단이 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'

라 함은 상품의 품질과 관계없이 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말한다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 참조). 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다. 그리고 이러한 경우 그 선사용 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용 상표와 동일·유사하고, 선사용 상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용 상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 하고(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시를 기준으로 해야 한다.

나. 이 사건의 쟁점 등

1) 표장의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표 와 선사용상표의 표장 '라마다'는 동일한 3글자의 한글로 구성되어 외관·호칭이 동일하고, 조어로 특별한 관념이 없다. 또한 선사용상표의 표장 'RAMADA'와는 한글 음역과 영문의 차이가 있기는 하나 호칭이 동일하고 특별한 관념이 없다. 따라서 표장이 동일·유사하고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

2) 선사용상표의 인식정도

을 제3 내지 15호증의 각 기재 및 영상을 종합해 보면 선사용상표는 '호텔업, 리조트업 등' 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 것으로 보이고, 이에 대해서도 당사자 사이에 다툼이 없다.

3) 쟁점

이 사건의 쟁점은 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업 등'이 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'과 경제적 견련성이 있어서 표장( )을 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부이다.

다. 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부

앞서 든 증거들과 을 제3, 4, 8 내지 10, 12 내지 14, 16 내지 19호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결일인 2024. 3. 13. 당시 '골프장예약업'과 '호텔업, 리조트업' 등은 경제적인 견련의 정도가 매우 밀접하므로 이 사건 출원상표가 '골프장예약업'에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 충분하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.

1) 이 사건 출원상표의 지정상품은 '골프장예약업'으로 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업' 등과 대비할 때 그와 동일·유사한 상품으로 보기는 어렵다. 그러나 라마다(RAMADA)는 2022. 12. 기준으로 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위인 와인드햄 호텔즈 앤드 리조트(Wyndham Hotels and Resorts)의 계열 회사인 선사용상표권자가 운영 중인 호텔 브랜드로 국내에도 30여 개의 라마다 직영 호텔들이 운영되고 있다(을 제3, 4호증 참조). 그리고 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 '라마다호텔&스위트'에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, '명문 골프장 주중·주말 골든 타임 부킹 보장'이라는 광고문구를 사용하여 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있다(을 제8, 9, 19호증 참조).

이에 비추어 보면, 선사용상표권자는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 선사용상표를 이용하여 일반 수요자나 거래자에게 단순히 호텔, 리조트 등과 관련한 서비스만을 제공하는 데 그치지 아니하고 골프장 이용이나 예약과 관련한 서비스도 함께 제공하고 있는 것으로 보인다.

2) 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 '골프 패키지' 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인된다(을 제10, 12 내지 14호증 참조). 또한 국어사전에도 '골프장 시설을 갖춘 호텔'의 의미인 '골프텔(Golf Hotel)'이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 '골프텔'을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있다(을 제16, 17호증 참조).

이러한 점 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프장예약업'의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 '호텔업, 리조트업' 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다.

3) 출원인인 원고는 직접 '라마다골프앤드호텔'을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다(을 제18호증 참조).

라. 소결론

이 사건 출원상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장이 동일·유사하고, 그

제34조 제1항 제12호

지정상품은 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 거절되어야 하는바, 이 사건 심결은 적법하고 원고가 주장하는 위법이 없다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1196157호 무효)	명작수 (선사용상표1) (선사용상표2)	■ **심판원 2023.08.18.** 2022당1296(기각) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허13773(심결취소) ■ **심판원 2024.09.20.** 2024당(취소판결)52(인용)
상품류 구분 제3류의 세면용품, 마사지비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디비누, 세안제, 손비누 등	선사용1: 제29류의 인삼 추출물을 주성분으로 한 건강기능식품 등 선사용2: 홍삼 추출물 및 인삼열매를 원료로 하는 액상 제형의 건강기능식품	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 4. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 등록상표는 ‘명작수’라는 상표와의 관계에서 상품의 품질에 대한 오인·혼동을 유발하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하거나, 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 사용되는 상표에 해당한다고 할 것인바 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 취지로 주장하면서 등록무효심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 특허심판원 2022당1296호로 심리한 후, 2023. 8. 18. ‘이 사건 지정상품과 선사용상표의 사용상품은 서로 유사하지 않을 뿐만 아니라 경제적 견련 관계의 밀접성이 높지 않은 점 등에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같

은 항 제13호에 해당하지 않는다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.[54]

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제12호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하고 지정상품 내지 사용상품 사이에 경제적 견련 관계 등이 인정되므로 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 할 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

나) 이 사건 등록상표는 선사용상표들이 가지는 양질의 가치에 무단 편승하여 경제적 이득을 얻으려는 부정한 목적을 가지고 출원된 것으로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

2) 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어서는 안 된다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

가) 이 사건 등록상표의 등록 여부 결정일 당시 선사용상표들과 그 지정상품 내지 사용상품은 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 정도에 이르지 못하였고, 선사용상품인 '건강기능식품'은 이 사건 지정상품인 '인체용 비누 등'과 명확히 구별된다는 점 등에서 경제적 견련 관계가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 볼 수 없는 바 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

나) 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들의 사용상품이 일반 수요자에게 상당한 정도로 알려졌다고 보기 어렵다. 선사용상표들의 창작성, 이 사건 등록상표와의 유사 정도 등에 비추어 보면 이 사건 등록상표가 부정한 목적으로 사용되었다고 보기 어려우므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

---

54) 이 사건 심결은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다)이 적용되어야 한다는 취지로 설시하면서도 결과적으로 현행 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호를 적용하여 판단하였다(제3, 19쪽 참조). 이 사건 등록상표는 2016. 1. 20. 출원되었으므로 상표법 부칙(2016. 2. 29.) 제9조 등 관련 부칙에 따라 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 같은 항 제12호가 적용되어야 한다. 따라서 이 사건 심결이 위와 같이 법률 조항을 적용하여 이 사건 심판청구의 당부를 판단한 것은 적절하지 않은 측면이 있지만 개정 전후의 해당 내용이 실질적으로 동일하므로 이 사건 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 볼 수는 없다. 이하에서는 구 상표법을 적용하여 판단한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

1) 관련 법리

등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 등 참조).

한편 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 등 참조).

2) 판단

가) 선사용상표들이나 사용상품이 원고의 상표나 상품으로 알려졌는지 여부

(1) 인정 사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거 및 갑 제17호증, 갑 제18호증의 1, 갑 제19, 20호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(가) 원고는 화장품, 생활용품, 식품 등의 제조, 가공 및 판매업을 영위하는 회사로서 2013. 1.경 홍삼 추출물 및 인삼열매로 알려진 진생베리를 원료로 하는 건강기능식품으로서 '예진생 진생베리® 명작수'라는 명칭의 상품(이하 '이 사건 선사용상품'이라 한다)을 출시하였다.

(나) 이 사건 선사용상품에 관하여 2013. 8. 6.경부터 2015. 10. 25.경까지 다음과 같은 내용의 언론 보도 등이 이루어졌다.

가. 수요자 기만 염려가 있다.

보도일 (보도매체)	주요내용
2013. 8. 6. (매일경제)	'예진생 진생베리® 명작수'는 출시 6개월 만에 350억 원의 매출을 올리며 큰 인기를 끌고 있다.
2013. 10. 13. (파이낸셜)	비비프로그램은 올해 1월 인삼열매를 활용한 '예진생 진생베리 명작수'를 출시했다. 이 제품은 9월 말까지 500억 원의 매출을 기록, 현재 브랜드 판매 1위 제품으로 꼽히고 있다.
2015. 6. 26. (아주경제)	아모레퍼시픽 '바이탈뷰티(VB)'는 메르스 영향으로 홍삼 건강기능식품 '예진생 진생베리 명작수' 판매가 전년동기대비 약 40% 증가했다고 26일 밝혔다. (…중략…) 한편, 이번 제품은 2013년 출시 첫 해 500억 매출을 돌파하고, 현재 2000억 매출을 앞두고 있는 등 브랜드 대표 품목으로 자리매김 하고 있다.
2015. 6. 28. (SBS CNBC)	바이탈뷰티는 홍삼기능식품 '예진생 진생베리 명작수' 판매가 지난해 같은 기간보다 약 40% 증가했다고 설명했다. 특히 6월 판매는 5월보다 80% 증가했다. 바이탈뷰티 측은 판매증가로 '명작수' 매출은 올해 2000억 원을 넘을 것으로 전망했다.
2015. 8. 7. (뉴스1)	그중 고농축 홍삼 앰플인 바이탈뷰티 비비의 '예진생 진생베리® 명작수'는 국내 최초로 진생베리를 부원료로 함유하여 많은 사랑을 받고 있는 제품이다.
2015. 8. 18. (매일경제)	특히 혈관 건강에 좋은 3가지 시크릿 키 중 하나로 소개된 '진생베리'를 부원료로 함유한 고농축 홍삼 앰플인 바이탈 뷰티의 '예진생 진생베리® 명작수'도 함께 화제가 되고 있다.
2015. 10. 25. (세계일보)	특히, 아직 일반인에게 생소한 인삼열매 '진생베리'는 (…중략…) 탁월한 것으로 전해졌다. 최근에는 건강기능식품으로 개발돼 관심을 모으고 있으며 대표적인 것이 비비(VB) 프로그램이 개발한 '예진생 진생베리 ®명작수'이다.

(다) 이 사건 선사용상품은 2015. 8. 30.경 SBS의 '아빠를 부탁해'라는 프로그램에서 간접적으로 노출된 적이 있는데, 이에 관하여서는 아래와 같은 언론 보도가 제품 사진과 함께 이루어졌다.

제34조 제1항 제12호

보도일 (보도매체)	주요내용
2015. 8. 31. (헤럴드경제)	조혜정이 아빠 조재현에게 생일선물로 전달한 홍삼은 바이탈 뷰티(VB)의 '예진생 진생베리Ⓡ 명작수'로, 국내 최초로 인삼열매 '진생베리'를 부원료로 함유해 최근 화제가 되고 있는 제품이다.

(라) 이 사건 선사용상품에 관하여 2013. 2. 8.경부터 2015. 7. 30.경까지 '방판 매니아'라는 이름의 네이버 카페나 네이버 블로그에는 '명작수 23만 원 샀어요.', '아모레 첫방판!! 명작수 샀어요.', '명작수 이름 그대로의 명성!', '아모레 진생베리 명작수 방판으로 구매하니 이리 많은 샘플을 주시네요~!!^^', 'V=B 명작수!! 기분 좋은 날 소개된 진생베리가 쏘옥~~ 다들 아시죠?'라는 제목 등의 글이 다수 게시되었다.

(2) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 원고는 2013. 1.경 '예진생 진생베리Ⓡ 명작수'라는 명칭의 이 사건 선사용상품을 출시하여 판매하였는데 그 무렵부터 이 사건 등록상표의 등록 결정일인 2016. 8. 1.경까지 2,000억 원이 넘는 상당한 양의 매출을 기록한 것으로 보이는 점, ② 원고는 2013. 1.경부터 2016. 8. 1.경까지 이 사건 선사용상품을 소비자에게 인식시키고자 상당한 비용을 지출하여 다수의 기사나 TV 프로그램 등을 통해 간접 또는 직접적으로 광고한 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 선사용상품의 포장용기에는 선사용상표 1(명작수) 및 선사용상표 2(명작수)와 글자색 등에서 일부 차이는 있지만 한글 표기가 동일한 표장(명작수, 이하 '실사용표장'이라 한다)이 표시된 점, ④ 위 실사용표장은 '바이탈뷰티'나 '예진생 진생베

리®'을 나타내는 '

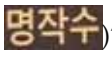
' 부분이나 '

'과 분리되어 배치된 점, ④ 이 사건 선사용상품의 판매를 위한 홍보 글이나 구매자들 다수는 이 사건 선사용상품을 단순히 '명작수'로만 지칭하고 있으므로 선사용상표들은 일반 수요자에게 '바이탈뷰티'나 '예진생 진생베리®'가 아닌 '명작수'만으로 인식 및 호칭되고 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 원고의 상표나 상품이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 피고는, 선사용상표들을 사용한 상품들만의 매출액 등을 확인할 수 없는 등 원고가 제출한 증거만으로는 선사용상표들이 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 선사용상품의 출시 이후관련 매출액이 다수의 보도매체를 통해 보도된 점, 홍보성 기사에 해당할 수 있다는 사정만으로 이 사건 선사용상품의 매출액에 관한 보도 내용이 허위라고 단정하기는 어려운 점, 원고의 이 사건 선사용상품에 대한 광고 판매, 기사 내용 등에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 사정들이나 제출한 증거들은 위와 같은 판단에 방해가 되지 않는다.

나) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표의 구성, 각 구성 부분의 배치나 크기 등을 이 사건 지정상품과의 관계에서 고려하여 보면 이 사건 등록상표의 요부는 '

' 부분이라 봄이 타당하고, 선사용상표들도 '명작수(명작수, 

)'로 인식되거나 호칭될 것으로 보이는바, 이 사건 등록상표와 선사용상표들을 대비하여 보면 서체에서만 일부 차이가 있을 뿐 호칭 및 관념이 동일하다고 볼 수 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 서로 유사하다고 인정할 수 있다(이에 관하여는 당사자 사이에 특별한 다툼이 없다).

다) 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

(1) 인정 사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거 및 갑 제8 내지 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(가) 이 사건 선사용상품은 '홍삼 추출물 및 인삼열매로 알려진 진생베리를 원료로 하는 건강기능식품'이고, 이 사건 지정상품은 '세면용품, 마사지비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디비누, 세안제, 손비누, 유아비누, 인체용 비누, 천연비누, 항균성 비누, 향수비누, 화장비누, 화장품, 기능성 화장품, 향(香), 향료, 아로마 에센셜 오일, 에센셜 오일'이다.

(나) 2000년대에 이르러 소비자들이 피부 미용을 위하여 기존에 바르는 형태의 화장품을 소비하는 데에서 나아가 미용에 좋은 성분이 포함된 식품을 소비하는 경향에 대하여 '이너뷰티(Inner Beauty), '뷰티푸드(Beauty Food)' 등의 이름으로 소개하는 취지의 기사가 보도되었는데, 대표적인 것은 다음과 같다.

보도일 (보도매체)	주요내용
2004. 5. 18. (뷰티누리)	내면적인 아름다움을 추구하는 '이너뷰티(Inner Beauty)' 트렌드가 확산되면서 화장품 업계에도 뷰티푸드(Beauty Food) 개념의 '뉴트리션(Nutrition)' 브랜드 시대가 열리고 있다
2011. 1. 8. (조선일보)	먹는 화장품이라는 말이 다소 당황스럽지만 이미 식품업계나 화장품 업계에서는 먹는 화장품, 즉 이너뷰티(Inner beauty) 제품 속속 출시되고 있으며, 매출 또한 지속적으로 상승하고 있다.
2014. 6.경 (매일경제)	웰빙 바람과 함께 '잘 먹어야 예뻐진다'는 의견이 대중들의 공감을 얻으며 이너뷰티(Inner Beauty) 혹은 뷰티 푸드(Beauty Food)라 불리는 '먹는 화장품' 시장이 세계적으로 두각을 나타내고 있다.

(다) 2014년 발행된 '피부건강식품 시장동향'이라는 문헌에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.

○ 최근 고령화와 경제·산업적인 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증진시키고자 하는 소비자의 관심이 높아지고 있다. 특히 식품섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 '이너뷰티(Inner beauty)' 트렌드의 확산으로 피부건강식품의 연구 및 개발에 대한 요구가 높아지고 있다.

○ 식이를 통해 피부의 건강을 증진시킬 수 있다는 점에서 뉴트리코스메틱스(Nutricosmetics), 코슈메티컬(Cosmeceuticals), 뉴트라슈티컬(Nutraceuticals) 등이 피부건강식품을 대변하는 용어라고 할 수 있다. 뉴트리코스메틱스는 미용을 목적으로 제조되거나 판매되고 있는 식이 가능한 제품을 말한다.

○ 피부건강식품의 소재로 사용되고 있는 성분들은 콜라겐, 히알루론산, hypericin, N-아세틸글루코사민, 포도씨 추출물, 이소플라본, 은행 추출물, 세라마이드, 아스타잔틴, 승마, 코엔자임 Q10, 콘드로이틴, 리코펜, 헤스페리딘, 알파 리포산, 밀감 분말, 크랜베리 등이 있다.

(라) 2000년대 이르러 종래 바르는 등의 방법으로 피부에 직접 적용하는 형태의 화장품을 주로 판매하던 기업이 건강이나 미용을 위하여 섭취하는 형태의 식품을 생산하여 출시한다는 취지의 기사가 다수 보도되었는데, 대표적인 것은 다음과 같다.

보도일 (보도매체)	주요내용
2003. 5. 7. (파이낸셜)	소망화장품이 출시한 먹는 화장품 멜라클리어 TV광고 장면이다. (… 중략 …) 피부 안쪽에서 작용하는 멜라클리어가 깨끗하고 하얀 피부를 원하는 여성들에게 확실한 효과를 약속하는 화장품이라는 이미지를 강조했다.
2003. 10. 5. (약업신문)	한국화장품이 생식을 출시하면서 건강식품사업에 뛰어드는 등 자금력을 갖춘 기업들이 건강기능식품 시장에 계속해서 진출할 전망이다.
2004. 11. 5. (내일신문)	화장품 회사도 '이너 뷰티'(내면의 건강한 아름다움)를 내세워 건강식품 사업을 강화하고 있다. (…중략…) 통신판매 화장품 업체인 DHC코리아도 지난달 'DHC 헬스푸드'를 출시하고 한국에서 본격적인 건강식품 사업에 뛰어들었다.

(마) 원고는 오랫동안 국내 화장품 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 기업으로 화장품 제조·판매 시장에서 높은 수준의 인지도를 가지고 있다. 원고는 2002년경 '비비프로그램'을 진행하면서 건강식품 시장에 진출하였고, 그 무렵부터 지속적으로 콜라겐, 멀티 비타민 등과 이 사건 선사용상품 등을 출시하였다. 원고는 이 사건 선사용상품의 출시로 2014년 38주차 'IR52 장영실상'을 수상하였고, 2016년경 '한경소비자대상' 등을 수상하였다.

(바) 화장품을 비롯한 비누 등 미용제품과 건강기능식품은 인터넷 쇼핑몰, 대형마트, 드럭스토어(Drugstore, 일반의약품이나 화장품, 건강기능식품 등을 판매하는 잡화점) 등에서 함께 판매되고 있다.

(2) 구체적 판단

살피건대, 이 사건 선사용상품은 식품의 일종이고 이 사건 지정상품은 식품이 아닌 화장품 등이므로, 양 상품은 그 용도나 형상 등의 차이로 인해 동일 또는 유사하다고 보기는 어렵다.

그러나 앞서 인정한 사실이나 앞서 든 증거에 갑 제22, 25 내지 33호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 이 사건 선사용상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용되는 경우에 못지않을 정도로 선사용상표들의 권리자 또는 사용자인 원고에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 수 있다고 할 것인바, 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

(가) 홍삼 추출물 등을 원료로 하는 건강기능식품인 이 사건 선사용상품은 '인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품'에 해당한다. 이러한 속성 내지 특징을 아래와 같은 이 사건 지정상품의 속성 내지 특징과 대비하여 보면, 이 사건 선사용상품과 이 사건

지정상품은 '건강의 유지 또는 증진이나 미용 목적으로 인체에 직접 적용하는 방식으로 사용된다는 점'에서 공통된다고 할 수 있다.

① 이 사건 지정상품 중 '화장품'은 '인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것'이고, '기능성 화장품'이란 그중 피부의 미백 등에 도움을 주는 제품을 말한다.

② 이 사건 지정상품 중 '세면용품'은 개인 위생관리에 필요한 물품으로서 얼굴을 씻거나 머리를 감거나 면도 따위를 하는 데에 쓰이는 물품이고, '마사지비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디비누, 세안제, 손비누, 유아비누, 인체용 비누, 천연비누, 항균성 비누, 향수비누, 화장비누'는 구체적인 사용 방법이나 세부적인 용도, 사용 연령 등을 달리할 뿐 피부를 정화화거나 세정하는 데 사용되는 물품에 해당하다.

③ 이 사건 지정상품 중 '향'이나 '향료'는 향을 내기 위하여 사용하는 물질로서 식품이나 화장품 등에 첨가되는 것이고, '아로마 에센셜 오일'이나 '에센셜 오일'은 일반적으로 식물에서 추출되는 오일로서 피부를 개선하거나 재생하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

(나) 화장품 제조·판매 시장에서 높은 수준의 인지도를 가진 원고는 2002년경부터 건강 유지 내지 증진을 목적하는 식품 시장에 진출하였고, 이 사건 선사용상품을 비롯하여 다수의 건강기능식품 등을 개발하여 판매함으로써, 이 사건 등록결정일 당시 '화장품 사업'과 '건강기능식품 사업'을 모두 활발하게 영위하였던 것으로 보인다. 원고와 같이 화장품 제조·판매 업체가 건강기능식품을 생산·판매하거나 반대로 주로 건강기능식품을 제조·판매하는 업체가 화장품을 생산·판매하는 경향이 2016. 8. 1.경 이미 뚜렷했던 것으로 보이는 점, 건강기능식품에 사용되는 성분은 화장품이나 비누, 에센셜 오일 등에도 활용될 수 있는 것으로 보이는 점, 동일한 기업에서 생산된 미용제품이나 건강기능식품이 동일·유사한 상표를 사용하거나 같은 브랜드 군으로 구성되어 인터넷 쇼핑몰, 드럭스토어 등에서 함께 판매되기도 하는 점 등에 비추어 보면 양 제품군은 소비자 인식에 영향을 미칠 것으로 보이는 생산이나 유통 과정 등에 있어 상당 부분 공통되거나 중복된다고 보인다.

(다) 원고 측에서 2024. 4. 4.부터 2024. 4. 15.까지 전국의 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에 의하면, '귀하께서 평소 알고 계셨던 건강기능식품 브랜드를 하나만 떠올려 주시기 바랍니다. 만약 귀하께서 방금 떠올리신 그 건강기능식품 브랜드의 상표와 동일한 상표의 화장품이 출시된 경우, 그 건강기능식품 브랜드의 회사 또는 관련 회사에서 만든 화장품이라는 생각이 드실 것 같습니까?'라는 질문에 응답자(1,000명)의 78.2%가 '예'라고 답변하였고, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 및 실제 상품들을 순차적으로 보여준 다음에 제시된 '만약 귀하께서 방금 보신 두 상표를 때와 장소를 달리하여 각각 접하신다면, 두 상표의 제품 출처에 대해 어떻게 생각하실 것 같습니까?'라는 물음에 응답자(1,000명)의 42.4%가 '같은 회사 또는 계약관계 등 서로 관련 있는 회사의 제품으로 생각할 가능성이 있는 편이다'로, 30.8%가 '같은 회사의 제품으로 생각할 것 같다'로 답변하였다. 이와 같은 설문조사 결과가 편향되었다고 볼 만한 객관전인 주장이나 자료

는 발견되지 않는바, 이는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시의 소비자 인식에 관하여도 참고가 된다.

3) 검토 결과의 종합

선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내 일반 수요자에게 원고의 상표 또는 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표로서, 이 사건 지정상품과 이 사건 선사용상품들의 경제적 견련 관계 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용되는 경우 이 사건 선사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선사용상표들의 권리자 내지 사용자인 원고에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 인정되는바, 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당된다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 그와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

(부가적으로 이 사건 등록상표의 출원일인 2016. 1. 20.을 기준으로 살펴보더라도, 선사용상표들의 요부인 '명작수'는 사전에 수록되지 않은 조어로서 본질적인 창작성이 인정되는 점, 이 사건 등록상표 '

'와 선사용상표 2 '

'는 한글 및 한자 구성이나 배치 등에 있어 높은 수준의 유사성을 보이는 점, 원고는 국내 화장품 시장에서 상당한 수준의 시장 점유율을 차지하였고 관련 업계를 선도하였던 것으로 보이는 점 등을 비롯하여 앞서 인정한 사실이나 앞서 든 증거에 갑 제23호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 제반 사정을 두루 고려하여 보면, 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 목적을 가지고 있었던 것으로 보이는바, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 무효사유도 존재한다고 보인다.)

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살펴 본 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 2024. 6. 12.자 참고서면 및 그 첨부 자료의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

<table>
<tr><th>등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선사용상표(서비스표)
사용상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">노블레스
(서비스표등록 제404087호 무효)</td><td>노블레스성형외과의원
(선사용상표1)</td><td>noblesse
(선사용상표2)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2024.04.23.
2021당1232(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허12357(심결취소)
■ 심판원
2024당(취소판결)79</td></tr>
<tr><td>noblesse Plastic Surgery 노블레스성형외과·피부과
(선사용상표3)</td><td>노블레스이명종성형외과
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>서비스업류 구분 제44류의 병원업(치과업 제외), 내과업, 비뇨기과업, 미용성형외과업 등</td><td colspan="2">성형외과업, 피부과업</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 4. 23. 피고들을 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당한다.'고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당1232호로 심리하여 2024. 4. 23. '선사용서비스표들이 이 사건 등록서비스표의 출원일 및 등록일 당시에 국내에서 특정인의 서비스표 내지 영업을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어려운 이상, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 아니한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 6, 39, 64호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 제12호에 해당한다고 보아야 함에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으므로 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 선사용서비스표들은 국내에서 원고의 출처표시로 인식되어 있었으므로, 선사용서비스표들과 표장이 유사한 이 사건 등록서비스표를 선사용서비스표들의 사용서비스업과 유사하거나 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 지정서비스업에 사용할 경우 수요자로 하여금 출처를 혼동하게 하여 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록서

비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다.

2) 피고들은 이 사건 등록서비스표의 출원일 무렵 국내 수요자들에게 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있었던 선사용서비스표들의 가치에 편승하여 원고의 동의 없이 부당한 이익을 얻고 선사용서비스표들이 갖는 양질의 이미지 또는 고객흡인력을 훼손하여 원고에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적을 가지고 선사용서비스표들과 표장이 유사한 이 사건 등록서비스표를 출원하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.[55]

나. 피고들[56]

다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 제12호에 해당하지 않으므로 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

1) 원고가 선사용서비스표 1을 사용한 것은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에서의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하고, 선사용서비스표 2는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내에서 원고의 출처표시로 인식되었다고 볼 만큼 널리 알려져 있지 않았다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하지 않는다.

2) 피고들은 2014. 7. 2. 직권말소된 피고들의 부(父)인 소외 김광만의 서비스표인 '노블레스 성형외과'(서비스표등록 제130623호, 을 제1호증의 3)'에 기초하여 이 사건 등록서비스표를 출원·등록하였으므로 이 사건 등록서비스표가 타인의 상표라는 점에 대한 인식이 전혀 없었고, 선사용서비스표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다. 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리

55) 원고는 제2회 변론기일 진술을 통해 선사용서비스표 3에 대하여는 구 상표법 제7조 제1항 제12호와 관련한 주장을 하지 않는다고 진술하였다(2024. 10. 23.자 제2회 변론조서 참조).

56) 피고들은 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표들의 각 표장, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용서비스표들의 각 사용서비스업이 서로 유사하다는 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 8. 22.자 피고들의 요약쟁점정리서면 참조).

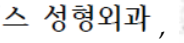
자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결, 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 등 참조). 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조). 이와 같은 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

한편 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. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 또한, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

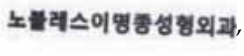
2) 표장의 동일, 유사 여부

가) 선사용서비스표들의 요부

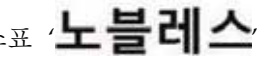
선사용서비스표 1( , ,)은 특별히 도안화되지 않은 한글 '노블레스'와 '성형외과' 또는 '성형외과의원' 부분이 결합하여 구성된 한글표장이다. 그 중 '성형외과', '성형외과의원'은 선사용서비스표 1의 서비스의 내용이나 제공 장소 등을 표시하므로 식별력이 없다. 반면 '노블레스'는 '귀족, 숭고, 고결'을 뜻하는 영어 단어 'nobless'의 한글음역으로 그 의미를 사용서비스업과의 관계에 비추어 볼 때 요부에 해당한다.

선사용서비스표 2 ‘ ’는 영어 단어 ‘noblesse’ 중 ‘b’ 부분이 여성의 실루엣 모양으로 도안화되어 있는 표장으로 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

선사용서비스표 3 ‘ ’은 선사용서비스표 2의 하단에 ‘plastic surgery’, ‘노블레스성형외과·피부과’와 같은 문자 부분이 3단 구조로 병기되어 있다. 선사용서비스표 3의 ‘plastic surgery’와 ‘성형외과·피부과’ 부분은 앞서 살펴본 바와 같이 그 사용서비스업과의 관계에서 식별력이 없는 점, 상단의 ‘noblesse’ 부분은 전체 표장에서 높은 비중을 차지하고 있는 점, ‘noblesse’의 한글 음역이 ‘노블레스’인 점 등을 고려할 때, 선사용서비스표 3의 요부는 ‘ ’ 부분이다.

선사용서비스표 4 ‘  ’는 특별히 도안화되지 않은 ‘노블레스’, ‘이명종’, ‘성형외과’ 부분이 띄어쓰기 없이 결합된 한글표장이다. ‘성형외과’ 부분은 앞서 살펴본 바와 같이 그 사용서비스업과의 관계에서 식별력이 없다. ‘노블레스’와 ‘이명종’ 부분은 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있고, 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니며, 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 보기 어려우므로 각기 독자적인 식별력을 가진다고 판단된다. 따라서 선사용서비스표 4는 ‘이명종’ 뿐만 아니라 ‘노블레스’만으로도 간략하게 호칭, 관념될 수 있다.

나) 대비 판단

이 사건 등록서비스표 ‘  ’는 특별히 도안화하지 않은 한글표장이다. 앞서 살펴본 관찰 방법으로 선사용서비스표들과 대비할 때, 문자의 구성 등에 일부 차이가 있기는 하나, ‘노블레스’로 동일하게 호칭되고 그 관념도 동일하다. 따라서 양 표장은 유사하다.

3) 선사용서비스표들이 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려졌는지 여부

가) 인정사실

앞서 든 증거들 및 갑 제5, 7 내지 25, 27, 29, 32 내지 34, 37, 40 내지 49, 50, 53 내지 59, 60, 62, 66 내지 73호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

(1) 원고는 2003. 7. 2. 소외 이건호와 공동으로 의료기관의 명칭을 ‘노블레스성형외과의원’으로 정하여 의료기관 개설신고를 하였고, 2011. 3. 2. 단독으로 위와 같은 명칭으로 의료기관 개설신고를 한 후 현재까지 의료기관을 운영하며 성형외과업을 영위하고 있다.

(2) 원고와 원고가 운영하는 의료기관에 관하여 2007. 8. 31.부터 2020. 3. 30.까지 아래와 같은 내용의 언론 보도가 이루어졌다.

제34조 제1항 제12호

일자	게시 내용
2007. 8. 31. (갑 제6호증의 3)	이건호 노블레스 성형외과 원장은 눈이 덮여 앞을 제대로 보지 못하는 극빈환자 김모씨의 수실비 200여만원을 지원, 무료 시술로 새 삶을 찾게 했다.
2009. 12. 24. (갑 제6호증의 7)	부산시와 부산권의료산업협의회가 지난 11월 25일 부산롯데호텔에서 개최한 '2009년 부산 국제의료관광컨벤션' 결과보고회가 23일 부산 부산 금정구 부곡동 '락&웍'에서 개최됐다...(중략)...이건호 노블레스 성형외과 원장은 컨벤션의 성공적인 개최에 기여한 공로로 감사패를 받았다.
2013. 2. 6. (갑 제6호증의 19)	이명종 신임 서면메디컬스트리트(SMS) 의료관광협의회장은 의료관광에 좀 더 많은 투자와 적극적인 인식 전환이 필요함을 강조하였다. SMS 의료관광협의회는 외국인 의료 관광객 유치 목적으로 부산 서면 일대 병·의원들이 2009년 결합한 협의체로, 현재 30여 개 의료기관들이 회원으로 참여하고 있다. 노블레스이명종성형외과를 운영하고 있는 이 회장은 지난달 29일 열린 협의회 정기총회에서 신임 회장으로 선임됐다. (후략)
2018. 1. 17. (갑 제6호증의 41)	지난 11일, 부산 노블레스 성형외과 이명종 원장은 한스바이오메드(주)(대표 황호찬)를 방문하여 임직원 60여명이 참석한 가운데 실 리프팅 관련 강연을 진행하였다. (후략)
2019. 6. 7. (갑 제6호증의 41)	오는 8일 KNN 공개클리닉 웰에서는 '동안성형 실리프팅과 안면거상술'을 주제로 부산 서면 노블레스 성형외과 이명종 원장과 이명종 원장에게 안면거상술을 받은 개그맨 심형래씨가 함께 출연한다. (후략)
2020. 1. 20. (갑 제6호증의 41)	나이가 들면 피부 속 콜라겐 감소가 진행됨에 따라 탄력 있던 얼굴 피부는 늘어지고, 얼굴에 자연스럽게 주름이 생기게 된다. 눈가주름, 심술보, 팔자주름 등 얼굴에서 보이지 않던 주름들이 생기고 아래로 쳐지기 시작한다...(중략)...부산 서면 노블레스성형외과의 이명종 원장은 "드라마틱한 효과를 기대하는 환자들에게는 안면거상술이 적합하다"며 "특히 피부 처짐이 심해서 실리프팅과 같은 간단한 수술이나 시술로 효과를 보기 힘들거나, 과거에 얼굴에 이물질 주입 등을 받은 사람의 경우 안면거상술로 큰 효과를 볼 수 있다"고 말했다. (후략)
2020. 3. 30. (갑 제6호증의 41)	서면 노블레스성형외과가 코로나19 확산 방지를 위해 원내 방역용품 비치뿐만 아니라 병원 저체에 향균코팅으로 장기간 효과를 유지하는 소독을 했다. (후략)

(3) 원고와 원고가 운영하는 의료기관에 소속된 근무의사들은 2006. 7. 18.부터 2020. 5. 26.까지 '노블레스성형외과 이명종 원장', '노블레스이명종성형외과 대표원장', '김해노블레스성

형외과 강영석 원장' 등의 직함을 사용하여 다수의 언론사에 의학 지식과 관련된 내용의 글을 기고하였다.

(4) 원고는 의료기관 개설 이후 선사용서비스표들을 자신이 운영하는 병원 건물에 계속해서 사용해 왔는데 2011년부터 2019년까지 원고의 누적 환자 수는 97,312명에 이른다. 또한 이 사건 등록서비스표의 출원일 무렵인 2015년부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵인 2020년 6월까지의 원고가 운영하는 의료기관의 연 매출액은 다음 표의 기재와 같다.

2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 1~6월
4,624,536,280원	4,893,698,289원	4,420,532,333원	4,238,225,920원	4,294,148,441원	1,694,335,822원

(5) 원고는 2011년경부터 2020년경까지 선사용서비스표들을 사용하여 자신이 운영하는 병원을 홍보하기 위하여 광고 대행사와 계약을 체결하였다. 이에 따라 원고는 광고 대행사를 통해 인터넷 홈페이지 개설, 인터넷 포털사이트 광고, 홍보물 및 홍보 동영상 제작 등 다양한 매체를 활용하였고, 부산광역시의 지역 언론사를 통한 지면 광고, 부산 지하철 역사 및 지하철 내부 광고 등도 꾸준히 해왔다.

원고의 선사용서비스표들 사용 (갑 제39호증의 1, 제40호증의 4, 제48호증의 1, 제53호증)

그리고 2016년부터 2020년 6월까지 원고가 선사용서비스표들을 사용하면서 자신이 운영하는 의료 기관을 홍보하는데 지출한 광고선전비는 다음 표의 기재와 같다.

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 1~6월
246,280,244원	213,286,886원	236,845,932원	209,309,083원	96,471,537원

(6) 원고는 '노블레스 성형외과' 또는 '노블레스이명종성형외과' 소속으로 대한성형외과학회 최소침습성형 연구회의 회장, 부산울산경남성형외과학회의 회장, 한국병원홍보협회 부산울산경남지회의 회원으로 각 활동하였고, 2014년경 '미용성형외과학2'라는 제목의 대학교 전공서적을 공동 집필하였으며, 2013. 5. 1.부터 2019. 11. 8.까지 부산 지역의 의료 관광 관련한 행사 및 학술회에 참석하였을 뿐만 아니라 KLPGA 및 레이싱모델 선발대회를 후원하는 등 선사용서비스표들을 홍보하기 위하여 다양한 활동을 해 왔다.

(7) 원고는 자신이 운영하는 의료기관을 홍보하기 위해 ① 인터넷 동영상 사이트인 유튜브(YouTube)에 '노블레스성형외과-noblesse plastic surgery'라는 이름의 채널을 개설하여 8년 전부터 최근까지 103개의 동영상을 게재하였고, ② 2018. 3. 28.부터 2024. 6. 11.까지 인터넷 SNS의 일종인 페이스북(facebook)의 '노블레스성형외과' 계정을 통하여 다수의 게시글을 게재하였으며, ③ 2004. 5. 24. 인터넷 포털사이트인 네이버에 '노블레스성형외과 카페'라는 이름의 카페를 개설하여 2024. 9.까지 1,198개의 게시글을 작성하였고, ④ 2015. 10. 28.부터 2024. 9. 24.까지 원고의 네이버 블로그에 1,200개의 게시글을 작성하였다. 원고는 이러한 홍보 과정에서 아래와 같이 선사용서비스표들을 계속해서 사용하였다.

원고의 유튜브 채널 (갑 제70호증)	원고의 페이스북 계정 (갑 제71호증)

원고의 네이버 카페 (갑 제72호증)	원고의 네이버 블로그 (갑 제73호증)

(8) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵을 기준으로 네이버에서 '노블레스 성형외과'를 검색하여 보면, 아래와 같은 선사용서비스표들을 함께 표시한 많은 게시글이 검색된다.

네이버에서의 '노블레스 성형외과' 검색 결과 (갑 제66, 67호증)

나) 판단

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 선사용서비스표들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2020. 6. 25. 당시 그 사용서비스업인 성형외과업과 관련하여 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정된다.

(1) 원고는 2003. 7. 2. '노블레스성형외과의원'으로 의료기관 개설신고를 한 후 현재까지

성형외과업을 영위하고 있고, 이 사건 등록서비스표의 출원일 이후부터 등록결정일 무렵인 2020년 6월까지 2015년 46억 2,400여만 원, 2016년 48억 9,300여만 원, 2017년 44억 2,000여만 원, 2018년 42억 3,800여만 원, 2019년 42억 9,400여만 원, 2020년 1월부터 6월까지 16억 9,400여만 원의 상당한 매출을 얻었다.

(2) 선사용서비스표들은 한글 '노블레스'나 이를 영어로 표기한 'NOBLESS'를 포함하고 있고, 이를 제외한 부분은 진료과목인 '성형외과' 또는 원고의 이름에 불과하다. 우리나라 일반 소비자나 거래 당사자들의 영어 교육 수준에 비추어 보면 영어 'NOBLESS'도 쉽게 한글 음역인 '노블레스'로 불릴 수 있을 것으로 보인다. 따라서 선사용서비스표들은 모두 일반 소비자들이나 거래 당사자들에게 '노블레스'로 불릴 것으로 보이는데, 원고도 선사용서비스표들을 구분하지 않은 채 원고의 의료기관 건물이나 홍보물, 홈페이지 등에 사용해 왔다.

(3) 원고는, 선사용서비스표들 중 선사용서비스표 1을 이 사건 등록서비스표의 등록결정일로부터 약 15년 전인 2004. 11.경부터, 선사용서비스표 2, 4를 이 사건 등록서비스표의 등록결정일로부터 약 9년 전인 2011. 10.경부터, 선사용서비스표 3을 이 사건 등록서비스표의 등록결정일로부터 약 4년 전인 2016. 1.경부터 현재까지 원고가 운영하는 의료기관의 간판, 원고의 인터넷 홈페이지 로고 등으로 사용하고 있고, 지역 언론사의 지면 광고, 지하철 역사 광고 등에도 이를 사용하여 홍보하고 있다.

(4) 이와 같이 원고는 자신이 운영하는 의료기관의 명칭과 동일하거나 이를 영어로 기재한 선사용서비스표들을 오랜 기간 사용해 왔고, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일까지 원고의 의료기관과 선사용서비스표들을 일반 수요자나 거래 당사자들에게 인식시키고자 꾸준히 광고하여 왔으며, 특히 2016년부터 2020년 6월까지 상당한 광고선전비를 지출한 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 그밖에 유튜브, 페이스북, 네이버 카페 및 블로그 등 다양한 인터넷 플랫폼을 통하여 선사용서비스표들을 사용한 다수의 동영상과 글을 꾸준히 게시하였다. 그 결과, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 네이버에 '노블레스 성형외과'를 검색하면 대부분의 검색 결과에 선사용서비스표들이 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

(5) 원고는 선사용서비스표들의 홍보를 위하여 주도적으로 여러 연구회의 회장직을 역임하고, 의료 산업과 관련된 행사나 학술회에 참여하는 등 다양한 활동을 한 것으로 보인다. 이를 기초로 2007년경부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 원고와 원고가 운영하는 의료기관에 관한 내용이 다수의 언론 기사들을 통하여 보도되거나 홍보되었다. 이러한 점들을 종합하여 고려해 보았을 때, 원고가 상당한 기간 동안 '노블레스 성형외과' 또는 '노블레스 이명종성형외과' 소속으로 활동하면서 누적된 영업상 신용은 원고의 선사용서비스표들에 체화되었을 것으로 판단된다.

4) 이 사건 등록서비스표가 선사용서비스표들과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 '병원업(치과업 제외), 내과업, 비뇨기과업, 미용성형외과업, 비만클리닉업, 소아과업, 안과업, 신경정신과업, 이비인후과업, 정신치료업, 정형외

과업, 척추병원업, 치과업'이고, 선사용서비스표들의 사용서비스업은 '성형외과업'이다. 양자는 환자의 질병 예방, 진단, 치료 및 회복을 지원하는 의료 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 중첩된다고 볼 수 있다. 특히 의료기관의 규모가 점점 커지고 하나의 복합 의료 기관 내에 다양한 전문 진료 과목을 두는 의료복합시설이 증가하는 등 거래계의 실정을 감안해 보면 양 서비스업은 서로 유사하거나 경제적으로 밀접하게 관련되어 있다고 보는 것이 타당하다.

이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표들의 각 표장이 유사하고 그 지정서비스업과 사용서비스업이 각 유사하다거나 경제적으로 밀접하게 관련되어 있는 점에 앞서 살펴 본 일반적인 거래실정 등을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 선사용서비스표들의 사용자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

나. 소결론

이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로 나머지 점에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제34조 제1항 제13호

(구) 제7조 제1항 제12호

8. 제34조 제1항 제13호

(구) 제7조 제1항 제12호

가. 부정한 목적으로 출원한 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
THE HILLCART TALES 더힐카트테일즈 (상표등록 제1517469호 무효)	 (선사용상표1)	■ **심판원 2024.05.31.** 2022당3091(기각) ■ **특허법원 2024.11.28.** 2024허13053(심결취소) ■ **심판원** 2025당(취소판결)1
상품류 구분 제30류의 감미료가 첨가된 무카페인 차, 과일차, 곡물차, 녹차, 국화차, 차(茶) 등	차(茶)	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 11. 10. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 국내외 소비자들에게 널리 알려진 선사용상표를 모방하여 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당3091호로 심리한 후, 2024. 5. 31. '선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 할 수 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 전부터 인도의 수요자들 사이에 선사용상품의 출처를 표시하는 것으로 인식되어 있었고, 선사용상표와 이 사건 등록상표의 표장의 유사 정도,

이 사건 등록상표의 출원 경과 등에 비추어 볼 때 피고에게 부정한 목적이 있었음이 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 선사용상표권자는 '공업소유권 보호를 위한 파리협약' 제6조의7의 조약당사국인 인도에서 선사용상표를 출원·등록하였고, 양 표장과 지정상품의 유사 정도, 피고와 선사용상표권자 사이에 형성된 업무상 거래관계 등 신의성실의 관계에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제21호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3) 피고는 선사용상표권자의 국내에서의 상표등록을 방해하고 국내 독점수입권을 확보하려는 등의 목적으로 상표 사용의 의사 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 반한다.

나. 피고

1) 원고가 제출한 선사용상표의 사용실적만으로 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 인도의 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되고 있었다고 보기 어렵다.

2) 원고가 지적하는 피고의 동생인 유정연과 선사용상표권자 사이의 교류에 관한 사정은 피고와 무관하므로, 피고는 선사용상표권자와 업무상 거래관계 등에 의한 신의성실의 관계에 있지 않았다.

3) 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 사업을 그 출원일 이전부터 영위하여 왔고, 이 사건 등록상표를 계속 사용하였다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

① 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

2) 판단

가) 선사용상표가 외국(인도)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

(1) 갑 제7, 15 내지 18, 21, 22호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래의 각 사실을 인정할 수 있다.

(가) 선사용상표권자는 2016. 10. 20. 선사용상표에 관하여 지정상품을 차(茶)로 하여 인도에서 상표출원등록을 받았는데, 선사용상표권자의 2018년도 연례보고서(갑 제21호증)에는 '선사용상표권자가 2017. 11.경 인도 콜카타에서 회사 120주년 기념행사를 통해 선사용상표의 'The Hillcart Tales' 브랜드를 출시하였고, 이후 인도 콜카타, 첸나이, 하이데라바드, 방갈로르 등 도시에서 유통기반을 확장하면서 인도 내 주요 소매점, 호텔, 카페 등에 제품을 공급·판매하고 있다'고 기재되어 있다.

(나) 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2017. 11. 28.경부터 2019. 5. 5.경까지 선사용상표권자의 사회관계망 서비스(SNS)에서 선사용상품에 관한 홍보가 이루어졌고, 선사용상품이 인도의 여러 대형마트에서 진열되어 판매되거나 인도 내 호텔에 납품되기도 하였다.

(다) 선사용상표권자는 2018. 4.부터 2019. 3.까지 선사용상품 티백 약 140만 개를 판매하고 약 40만 달러의 매출을 달성하였다.

(라) 선사용상표는 2018년경 인도 ERTC 미디어그룹에서 선정하는 '명성 있는 브랜드 아시아상(Prestigious Brands Asia GCC) 2017-2018'의 40개 브랜드 중 하나로 선발되었고, 2019. 1. 22.경에는 렉서스(Lexus)사로부터 프리미엄 차(premium tea)에 대한 '브랜딩(branding)과 포장(Packaging)' 부문 LDAI상(Lexus Design Awards India)을 수상하였다.

(2) 위 인정사실에 갑 제8, 15호증, 을 제2호증의 1의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 인터넷 검색 사이트 구글(Google)에서 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지의 기간으로 선사용상표를 검색하면 선사용상품에 관한 다수의 검색결과가 확인되는 점, ② 선사용상표 내지 선사용상품은 인도에 체류하는 한국인들 사이에서도 어느 정도 알려져 있었던 것으로 보이는 점, ③ 피고의 여동생 유정연은 인도에 체류하던 중 이 사건 등록상표의 출원 일주일 전 무렵인 2019. 4. 29.경 선사용상표권자의 해외영업 담당자에게 전자우편을 발송하여 선사용상품을 한국으로 수입하고 싶다는 의사를 표시하기도 하였던 점 등을 더하여 보면, 피고의 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 선사용상품과 관련하여 적어도 인도 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로는 알려져 있었다고 보아야 한다.

나) 표장의 유사 여부

(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 2015후1690 판결, 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 등 참조).

(2) 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 표장은 ‘ ’이고, 위 표장은 ① 영문자 ‘ ’ 부분과, ② 한글 ‘더힐카트테일즈’ 부분이 결합되어 있다. 영문자 ‘ ’ 부분은 ‘THE’, ‘HILLCART’와 ‘TALES’가 상하 3단으로 결합되어 있고, ‘ ’ 부분의 도안화된 글씨 형태, 전체 표장에서 차지하는 비중에 비추어 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 있다. 한글 ‘더힐카트테일즈’ 부분은 영문자 ‘ ’ 부분의 한글 음역에 해당하고, 우리나라의 영어교육 보급수준 등을 고려하면 국내 일반 수요자와 거래자는 위 영문자 부분과 한글 부분을 동일하게 인식할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표는 위 영문자 부분과 한글 부분이 각각 모두 요부에 해당한다.

한편, 선사용상표의 표장은 ‘ ’이고, 위 표장은 ① 도형 ‘ ’ 부분(이하 ‘도형 부분’이라 한다)과, ② 영문자 ‘ ’ 부분, ③ 상단의 영문자 ‘FAMILY OF MASTER BLENDERS’ 부분, ④ 하단의 영문자 ‘SINCE 1897’ 부분으로 구성되어 있다. 선사용상표의 표장 중 도형 부분은 배경에 산이 있고 연기를 내뿜으며 달리는 기차 형상으로서 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당히 높으므로, 그 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다. 영문자 ‘ ’ 부분 역시 도안화된 글씨 형태, 전체 표장에서 차지하는 비중, 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다. 한편, 선사용상표의 표장 중 위 영문자 ‘FAMILY OF MASTER BLENDERS’ 부분은 그 사용상품인 차(茶)와의 관계에서 ‘여러 산지의 찻잎을 맛 좋은 비율을 섞은 장인의 가족’ 등의 의미를 가지므로 식별력이 낮고, 위 영문자 ‘SINCE 1897’ 부분은 해당 사업의 설립 또는 창립·개업시기를 나타내는 부분으로서 그 지정상품과의 관계에서 상품출처를 표시하는 식별력이 있다고 보기 어렵다. 결국 선사용상표에서 도형 부분과 영문자 ‘ ’ 부분은 각각 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 모두 선사용상표의 요부에 해당하고, 이들이 결합한 일체로서만 식별표지로서 기능한다고 보기 어려우며, 각각의 식별력이 상대적으로 우위에 있다고 볼 수도 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표의 영문자 ‘ ’ 부분과 선사용상표의 영문자 ‘ ’ 부분을 대비하면, 양 표장은 글자체, 색상, 도안화의 정도, 철자의 구성 및 배치 등 전체적인 외관과 문자의 결합 형태가 극히 유사하다(‘ ’와 같이 각 알파벳의 왼쪽에 ‘◂’표시가 있는 독특한 형태마저 같다). 또한 양 표장은 모두 ‘더힐카트테일즈’로 동일하게 호칭되며, 그 관념도 ‘힐카트 이야기’ 정도로 동일하게 인식된다. 따라서 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다.

다) 부정한 목적의 유무

앞에서 인정한 사실과 갑 제8, 10, 12호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 인도 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방하여 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보아야 한다.

(1) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상품에 관하여 적어도 인도 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었음은 앞서 살핀 바와 같고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 여러 종류의 차(茶), 차의 잎, 가공된 커피 등으로서 선사용상품과 용도 및 생산・판매 부문, 수요자의 범위가 동일・유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하다.

(2) 앞서 본 바와 같이 선사용상표의 요부인 영문자 ‘ ’ 부분은 사전에 수록되지 않은 조어로서 본질적인 창작성이 인정되는데, 이 사건 등록상표의 요부인 ‘ ’ 부분은 선사용상표의 요부인 ‘ ’ 부분과 전체적인 외관 및 개별 글자체, 도안화된 철자의 구성 및 배치 등이 동일하거나 극히 유사하다.

(3) 유정연은 2019. 4. 29.경 선사용상표권자에게 ‘선사용상품을 한국에 수입하고 싶다. 한국에서 운영하고 있는 카페에서 숍인숍(Shop in Shop) 형태로 사업을 하면 선사용상품에 관한 사업을 확장할 수 있다.’라는 의사를 표시하면서 피고의 국내 영업등록증(영업소 명칭: 블랑, 영업의 종류: 수입식품 등 수입・판매업) 사진 등을 첨부하여 전자우편을 발송하였다. 유정연은 2019. 5. 9. 및 2019. 5. 12.에도 선사용상표권자의 해외영업 담당자에게 피고의 카페 매장 사진 등이 포함된 사업 제안서를 발송하거나 수입할 제품의 종류 및 예상 주문수량 등이 기재된 자료를 전자우편으로 발송하면서 선사용상표권자와 함께 사업을 진행하고 싶다는 의사를 재차 표시하였다.

(4) 피고는 2021. 10.경 원고와 유선으로 통화하면서 ‘인도에 방문하여 선사용상표권자의 부사장을 만나 사업에 관한 이야기를 나누었다’는 취지로 진술하였고, 피고의 여동생 유정

연은 피고의 카페 사업을 매개로 선사용상표권자와 업무협의를 하였다. 유정연이 위와 같이 업무협의를 한 때로부터 얼마 지나지 않은 시점에 피고가 이 사건 등록상표를 출원하였고, 이 사건 등록상표의 요부인 ' ' 부분과 선사용상표의 요부인 ' ' 부분은 동일하거나 그 유사의 정도가 매우 높다[위와 같은 사정들에 비추어 볼 때, 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표의 존재를 알고 있었다고 보인다. 이에 대하여 피고는, 유정연이 선사용상표권자와 연락을 주고받은 것은 피고 본인과 무관하고, 녹취록(갑 제12호증)의 대화는 신빙성이 없다고 주장한다. 그러나 녹취록(갑 제12호증) 진술의 신빙성이 높지 않다는 점을 고려하더라도 앞에서 인정한 사실에 비추어 유정연과 선사용상표권자가 연락을 주고받은 것이 피고와 무관하다는 주장은 그대로 믿기 어렵고, 을 제2 내지 4호증의 각 기재만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다].

3) 검토결과의 정리

(가) 이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 출원 당시 인도의 수요자들에게 선사용상표권자의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적으로 출원·등록된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

나. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로, 원고의 나머지 무효 사유 주장에 관하여 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
BLUE PLAYMARBLE **부루플레이마블** (상표등록 제1571182호 무효)	 (선등록상표1) (선등록상표2) (선사용상표들)	■ **심판원 2024.04.19.** 2023당602(기각) ■ **특허법원 2024.11.28.** 2024허12661(심결취소) ■ **심판원** 2025당(취소판결)2
상품류 구분 제28류의 금속제완구, 자석제완구, 프라스틱제완구, 보드게임, 완구용블럭, 블록쌓기(장난감) 등	선등록1: 상품류 구분 제28류의 세트완구, 지제완구, 플라스틱제완구, 보드게임 등 선등록2: 상품류 구분 제28류의 오락용구 및 장난감, 게임기구, 게임용품, 포켓용 LCD게임기, 휴대용 LCD게임기 등	

1. 이 사건 심결의 경위 등

1) 원고는 2023. 2. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(2023당602호).

2) 특허심판원은 2024. 4. 19. 원고에 대하여 '이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

3) 한편 원고는 2023. 2. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구하였다(2023당599호). 특허심판원은 2024. 4. 19. 원고의 취소심판청구를 인용하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결을 하였고, 이후 위 심결은 2023. 7. 15. 그대로 확정되었다(이하 '관련사건 심결'이라 한다).

제34조 제1항 제13호

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록상표 중 문자 '부루' 부분과 '마블' 부분이 결합한 '부루마블'은 지정상품과 관련하여 일반 수요자에게 강한 식별력을 가지는 요부로 인식되는바, 이를 선등록상표들과 대비하면 표장의 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하고 그 지정상품도 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 국내에서 원고의 보드게임 상품에 대한 출처표시로서 주지·저명하게 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정일 무렵 국내 수요자에게도 그 사용상품과 관련하여 특정인의 출처표시로서 널리 인식되어 있었다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표들의 사용상품인 보드게임과 경제적 견련성이 인정되므로, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3) 선사용상표들의 주지·저명의 정도, 양 상표의 유사 정도 등에 비추어 볼 때 피고에게 선사용상표들의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있었음이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록상표는 원고의 취소심판청구에 의하여 그 등록이 취소되었으므로, 원고는 이 사건 등록무효심판 청구에 관한 법률상 이해관계가 없다.

2) 이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과 표장을 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념이 달라 서로 유사하지 않으므로, 상표의 유사를 전제로 한 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 후단, 제13호에 해당할 여지가 없다.

3) 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용한다고 하더라도 선사용상표들과의 관계에서 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 없다.

4) 피고는 선사용상표들을 모방하거나 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하지 않았다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 법률상 이해관계 여부

앞에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 관련사건 심결이 2023.

7. 15. 확정되어, 상표법 제119조 제6항 단서에 따라 이 사건 등록상표의 상표권은 취소심판청구일인 2023. 2. 7.부터 소멸되었다.

그러나 상표법 제117조 제2항에 따라 등록무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있고, 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 시를 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조), 원고는 이 사건 등록상표의 상표권이 유효하게 존재하던 때의 상표권에 대하여 무효를 다툴 필요도 있으므로 이 사건 등록무효심판 청구에 관한 법률상 이해관계가 인정된다. 따라서 원고에게 이 사건 등록무효심판 청구에 관한 법률상 이해관계가 인정되지 않는다는 취지의 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

2) 판단

가) 선사용상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

(1) 갑 제3, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래의 각 사실을 인정할 수 있다.

(가) 원고는 1982. 3. 18.경 주식회사 씨앗사를 설립하고 지정상품을 플라스틱제완구, 지제완구 등으로 하여 표장 '

'로 구성된 상표를 위 회사 명의로 출원하여 1982. 11. 8. 상표등록을 받았으며, 그 무렵부터 '

', '

' 등 표장을 부착한 선

사용상품을 판매하기 시작하였다.

(나) 원고는 1982년경부터 선사용상품의 주된 소비자층인 청소년들이 구독하는 '보물섬' 등 만화잡지에 연간 수회 꾸준히 위 상품을 광고하여 왔고, 2000년 이후에는 네이버 블로그나 인터넷 사회관계망 서비스 등을 통하여 홍보를 계속하여 왔다. 선사용상품은 2012년경 이후 언론기사에도 소개되었고, 각종 TV 프로그램 방송에 노출되어 홍보되었다.

(다) 원고의 선사용상품은 이 사건 등록상표의 출원 이전에 인터넷 기사 등에 '한국형 보드게임의 대명사 부루마불(2014. 10. 28.)', '국산 보드게임의 원조 부루마불(2015. 9. 18.)', '35년간 국민게임 부루마불, 2300만 세트 판매한 씨앗사 이상배 대표(2017년경)', '국민게임이라는 호칭을 부여받은 게임(2017. 12. 29.)' 등으로 소개되었다.

(라) 선사용상품의 출처를 표시하는 표장은 이 사건 등록상표가 출원된 2019. 4. 17.경까지 '부루마불', '부루마불', '부루마불' 등으로 변형되어 사용되거나 'BLUEMARBLE', '' 등의 영문 표장이 부기되어 사용되기도 하였다.

(2) 위 인정사실에 의하면, 선등록·선사용상표들에서 국문자 '부루마불' 부분이나 영문자 'BLUEMARBLE' 부분은 이 사건 등록상표의 출원일인 2019. 4. 17.경에는 선사용상품인 '보드게임'에 관하여 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 보아야 하고, 특히 국문자 '부루마불' 부분은 국내 일반 수요자에게 널리 인식되어 주지성을 획득함에 따라 강한 식별력을 가지게 되었다고 봄이 상당하다(피고도 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에는 원고의 선사용상표에서 '부루마불' 부분이 주지성을 갖추고 있었다는 점은 다투지 않고 있다).[57]

나) 표장의 유사 여부

(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. 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, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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

57) 제1차 변론조서 참조

비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

(2) 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 선등록상표 1은 '보드게임' 등을 지정상품으로 하여 '

'으로, 선등록상표 2는 '실내놀이용품' 등을 지정상품으로 하여 '

'으로 각 구성되어 있고, 선사용상표들은 '보드게임'을 선사용상품으로 하여 ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', '

', '

'로 각 구성되어 있다.

문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 선등록·선사용상표들이 공통으로 가지고 있는 국문자 '부루마불' 부분 또는 영문자 'BLUEMARBLE' 부분은 영문 'blue marble'을 한글로 음역하거나 띄어쓰기 없이 붙여 쓴 것으로서 '푸른 구슬', '우주에서 내려다 본 지구' 등의 의미를 가진 단어이고, 이는 지정상품 또는 선사용상품인 '보드게임'에 있어서 본질적인 식별력이 있다. 한편, 선등록·선사용상표들 중 '게임' 또는 'GAME' 부분은 그 지정상품 또는 선사용상품의 용도 등을 나타내는 부분으로서 식별력이 없다. 나아가 앞서 살펴본 바와 같은 선사용상표들의 사용 현황, 선사용상품의 국내 판매기간 및 그 규모, 언론에 소개된 횟수와 내용, 홍보의 정도 등에 비추어 볼 때 선등록·선사용상표들에서 식별력이 있는 국문자 '부루마불' 부분은 선사용상품인 '보드게임'과 관련하여 일반 수요자에게 널리 인식되어 주지성을 획득함에 따라 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다. 이러한 점들을 종합하여 보면, 선등록·선사용상표들에서 국문자 '부루마불' 부분과 영문자 'BLUEMARBLE' 부분은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당하고, 특히 국문자 '부루마불' 부분은 강한 식별력을 가지는 주된 요부에 해당한다.

(3) 한편, 이 사건 등록상표 '

'는 영문자 'BLUE' 부분과 'PLAYMARBLE' 부분, 국문자 '부루플레이마블' 부분이 상하 3단으로 구성되어 문자와 문자가 결합한 상표로서 상표 전체를 호칭하면 비교적 긴 7음절의 '부루플레이마블'로 이루어져 있다. 그런데 이 사건 등록상표 중 영문자 'PLAY' 부분이나 국문자 '플레이' 부분은 지정상품인 보드게임, 실내놀이용품 등의 관계에서 '게임·놀이 등을 하다'라는 의미를 가지고 있어 일반 수요자나 거래자에게 지정상품의 용도나 사용방법을 표시한 표장에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다.[58] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적

인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로 그 부분만으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요가 없으므로(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조), 결국 이 사건 등록상표에서 상하 2단으로 구성된 영문자 'BLUE MARBLE' 부분과 하단의 국문자 '부루 마블' 부분은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 수 있다.

특히 '보드게임'이라는 선사용상품에 있어서 '부루마불'이라는 표장이 일체로서 일반 수요자에게 주지성을 획득하여 강한 식별력을 가지는 점은 앞서 본 바와 같고, 일체로서 강한 식별력을 가지는 '부루마불'의 중간에 상대적으로 식별력이 없거나 미약한 문자 '플레이'를 삽입·부가하였다고 하여 일반 수요자가 선등록·선사용상표의 '부루마불'을 기억·연상하지 못한다거나 문자 '부루'와 '마불'을 분리하여 인식할 것이라고 보기 어렵다. 이처럼 선사용상품과의 관계에서 '부루마불' 표장은 일반 수요자에게 널리 인식되어 문자 '부루'와 '마불'이 결합한 일체로서 주지성을 획득한 점, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표의 문자 '마블' 부분과 선등록·선사용상표들의 '마불' 부분은 한글 자체의 외관과 호칭이 매우 유사한 점, 이 사건 등록상표에서 '부루 마블' 구성과 다른 구성 부분의 상대적인 식별력 수준의 차이가 매우 큰 점 등의 사정들을 고려하여 보면, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표에서 '부루 마블' 부분을 주된 요부로 인식할 것으로 보인다.

(4) 선등록·선사용상표들과 이 사건 등록상표의 표장을 대비하여 보면, 양 상표는 글자체, 도안화의 정도, 철자의 구성 등에 차이가 있지만, 주된 요부인 국문자 '부루마불'과 '부루 마블' 부분에서 마지막 글자 '불/블'만이 달라 외관이 매우 유사하고, 그 호칭도 '불'의 중성 'ㅜ'는 후설 원순 모음으로서 빠르게 발음하는 경우 'ㅜ'가 약해져 'ㅡ'로 대체될 여지가 상당하여 매우 유사하며, 그 관념도 영문 'BLUE MARBLE'의 국문 표시로서 '푸른 구슬' 등의 의미 정도로 동일하게 인식된다(선등록·선사용상표들과 이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 'BLUEMARBLE'과 'BLUE MARBLE'도 띄어쓰기 여부에만 차이가 있어 그 외관, 호칭, 관념이 매우 유사하다). 따라서 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다.

[피고는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 영문자 'BLUE', 'MARBLE', 국문자 '부루', '마블'이 포함된 다수의 상표가 등록되어 있었으므로 위 각각의 구성 부분은 식별력이 없다고 주장한다. 그러나 피고가 위 주장사실을 인정할 만한 증거를 제출하지 아니하였고, 이 사건 심결문(갑 제1호증)에 설시된 사정만으로 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 '보드게임'이라는 지정상품에 관하여 영문자 'BLUE', 'MARBLE', 국문자 '부루', '마블'이 포함된 다수의 상표가 등록되어 있거나 출원 공고되어 있어 자타 상품의 식별력을 부인할 정도에 이르렀다는 점을 인정하기에 부족하다.]

다) 부정한 목적의 유무

앞에서 인정한 바와 같은 이 사건 등록상표의 출원일 무렵의 선등록·선사용상표들의 알려진 정도, 특히 문자와 문자가 결합한 '부루마불' 표장의 주지성, 선등록·선사용상표들과 이 사

58) 당사자들도 이 점에 관하여 다투고 있지 아니하다(2024. 7. 24. 자 원고의 준비서면 13면, 2024. 9. 26. 자 피고의 준비서면 5면 참조).

건 등록상표의 동일·유사성의 정도 등에 덧붙여, 앞서 든 증거 및 갑 제8, 9호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 고려하여 보면, 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 원고의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방하여 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보아야 한다.

(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '보드게임'은 선사용상품 및 선등록상표 1의 지정상품과 동일하고, 나머지 지정상품들은 선등록상표 1, 2의 지정상품과 동일·유사하거나 상품의 속성, 용도, 생산 및 판매 부문, 유통경로, 수요자의 범위 등 거래실정에 비추어 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다.

(2) 피고는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2019. 4.경 온라인 쇼핑몰에서 피고의 보드게임 제품을 판매하면서 "가가 플레이마블 세계여행 보드게임 부루마블"이라고 홍보하여 선등록·선사용상표에서 주지성을 획득한 '부루마불'과 매우 유사한 '부루마블' 표장을 함께 사용하였다.

(3) 피고는 이 사건의 답변서를 통하여 '피고의 상품이 원고의 선사용상품과 동종의 상품임을 표시하기 위하여 피고 상품의 설명에 "부루마블"이라는 단어를 함께 표시하였다'라고 진술하였다. 한편, 피고가 이 사건 등록상표의 표장 그대로 '부루플레이마블', 'BLUE PLAYMARBLE' 전체를 상품 출처표시로서 사용하였다고 볼 만한 자료는 확인되지 않는다.

3) 검토결과의 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 출원 당시 국내 수요자들에게 원고의 선사용상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선등록·선사용상표들과 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적으로 출원·등록된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로, 원고의 나머지 무효 사유 주장에 관하여 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
동서가구 (상표등록 제1982502호 무효)	동서가구 (선사용상표) 동서가구 (소멸상표 – 존속기간 만료)	■ **심판원 2023.12.21.** 2023당1056(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허10511(심결취소) ■ **대법원 2025.03.27.** 2024후11569(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)39
상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등	침대 등 가구류 상품	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, '① 이 사건 등록상표의 존재로 선사용상표의 상품 출처와 이 사건 등록상표의 상품 출처가 상이하게 되어 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관한 오인·혼동을 초래하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다. ② 이 사건 소멸상표를 공유자 중 1인인 피고가 등록받기 위해서는 나머지 공유자들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익에 관한 합의가 존재해야 함에도 적어도 원고 및 참가인과의 관계에서는 그와 같은 합의가 없었는바 이 사건 등록상표는 피고가 부정한 이익 등을 얻을 목적으로 등록받은 것으로서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당1056호로 심리한 후, 2023. 12. 21. '① 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다. ② 피고가 원고를 포함한 다른 선사용상표권자의 사용을 방해할 의도를 가지고 이 사건 등록상표를 받았다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 보조참가신청의 적법 여부

가. 피고의 주장

참가인은 2019. 12. 9. 피고 측과 사이에 이 사건 등록상표가 등록되면 피고로부터 그 지분

11.25%를 이전받기로 합의한 사실상의 상표권자이다. 만일 원고가 승소하면 이 사건 등록상표가 무효가 되어 참가인이 지분을 이전받을 권리가 상실되므로 오히려 참가인의 법률적 지위가 불리해 진다. 또한 피고가 설정한 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권은 제주도를 제외한 대한민국 전역을 그 범위 지역으로 하고 있으므로 제주도에서 이 사건 소멸상표를 사용하여 가구 도매 및 소매업을 영위하는 참가인의 이익과는 무관할 뿐만 아니라, 설령 참가인이 영업 지역을 확대할 의도를 가진다고 하더라도 그와 같은 의도는 법률상 이해관계가 아니라 사실상, 경제상 또는 감정상 이해관계에 불과하다.

나. 판단

1) 행정소송 사건에서 당사자가 아닌 제3자가 소송의 결과에 따라 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받게 된다면 행정소송법 제16조에 따라 소송참가를 할 수 있고, 이에 해당하지 않는 경우에도 소송의 결과에 '이해관계'가 있으면 민사소송법에 따라 보조참가를 할 수 있다. 여기서 '이해관계'란 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2023. 4. 27.자 2023무547 결정 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 든 증거들, 갑 제20, 21호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 의하면, 참가인은 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진다고 볼 수 있으므로, 원고를 위하여 보조참가를 할 수 있다고 할 것이다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

가) 참가인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 사람이다. 따라서 참가인은 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고 또는 피고로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정받은 주식회사 동서가구(구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 성남시에 존재하는 법인이다. 이하 '성남동서가구'라 한다)로부터 상표권 또는 전용사용권에 기하여 금지청구나 손해배상청구를 받을 우려가 있다.

나) 참가인과 주식회사 동서가구(구 동서가구 및 성남동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 존재하는 법인이다. 이하 '포천동서가구'라 한다)는 이 사건 등록상표 등이 등록되기 전인 2012. 12. 9. '참가인은 이 사건 등록상표의 표장 등을 제주도 지역에서만 사용하고 포천동서가구는 이를 제주도 외 지역에서만 사용하기로 하며 이 사건 등록상표 등의 표장이 상표등록되면 포천동서가구가 참가인에게 그 상표권의 11.25/100의 지분을 이전'하는 내용의 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하기는 하였다. 그러나 이 사건 합의의 일방 당사자는 피고가 아닌 포천동서가구이므로 특별한 사정이 없는 한 참가인과 피고 사이의 관계에까지 이 사건 합의의 효력이 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 설령 피고에게 이 사건 합의의 효력이 미친다고 하더라도 참가인이 이 사건 합의의 효력이나 내용을 다투며 이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이 금지된다고 볼 수는 없다. 따라서 이 사건 합의가 존재한다는 이유만으로 피고의 주장과 같이 이 사건 소송에서 원고가 승소하는 것이 참가인에게 불리하다고 단정할 수는 없다.

다) 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권의 지역 범위는 피고와 성남동서가구의 합의에 따라 변경 가능할 뿐만 아니라, 피고 주장 자체에 의하더라도 참가인이 제주도 이외의 대한민국 지역에서 이 사건 등록상표와 동일 내지 유사한 표장을 사용하는 경우 피고나 성남동서가구로부터 대항을 받을 법률상 위험이 존재한다. 따라서 이 사건 등록상표의 무효 여부에 따라 참가인의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있다고 봄이 타당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고 및 참가인

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 구 상표법 제34조 제1항 제12호

원고 및 참가인은 선사용상표를 직접 사용하지 않았으므로 구 상표법 제99조의 선사용권을 가지지 못한다. 결국 이 사건 등록상표로 인하여 원고나 참가인 등은 선사용상표를 사용할 수 없는바, 선사용상표의 상품 출처(이 사건 소멸상표의 공유상표권자들)와 이 사건 등록상표의 상품 출처(피고)가 달라지므로 선사용상표의 출처에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동이 초래된다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

나) 구 상표법 제34조 제1항 제13호

선사용상표의 무형의 재산상 이익이 남아 있는 한 어느 누구도 배타적으로 선사용상표에 관한 권리를 독점할 수 없으므로, 이 사건 등록상표에 관한 피고의 단독 출원 및 등록은 그 자체로 선사용상표의 공유자들을 배제하고 상표를 독점하려는 의도에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 또한 선사용상표의 다른 공유자들인 원고나 참가인이 피고에 대한 관계에서 선사용상표에 대한 권리를 포기하였다거나, 피고의 출원 및 등록을 용인하였다고 볼 만한 사정도 없는바 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 사용되는 상표라고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

2) 피고

원고 및 참가인을 제외한 나머지 선사용상표의 공유자들은 피고에게 해당 지분을 양도하였고, 참가인은 이 사건 합의를 통해 피고로부터 이 사건 등록상표를 양도받기로 하였으며, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간 갱신을 거절함으로써 상표권이 소멸되는 상황을 자초한 자이다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고는 선사용상표와의 관계에서 타인에 해당하지 않고, 피고에게 부정한 목적도 인정되지 않는바 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 구 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사

용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 '부정한 목적'이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(구 상표법 제34조 제2항 단서).

2) 판단

가) 인정사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거, 갑 제5 내지 19, 22 내지 26호증, 을 제5 내지 25호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표의 표장은 1978년경 이미 국내에서 일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 다르지 않았는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 그 표장이 동일하거나 유사하다.

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표의 상표권을 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선에게 이전하였고, 이후 여러 차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 아래와 같이 공유상표권자들이 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유하게 되었다.

공유상표권자	지분(단위: %)	공유상표권자	지분(단위: %)
원고	11.25	유성환	26.5
참가인	11.25	한전석	6.25
피고	6.25	조진주	5
강홍주	28.5	박명자	5

(3) 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 피고, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고, 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명의 공유자들(당시 지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서

를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 피고는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 포천동서가구, 주식회사 조이아이몰(2021. 1. 19. 상호를 주식회사 동서가구로 변경하였다) 등의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 원고 등의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 원고와 피고 및 참가인 등이 직접 또는 각 운영하는 별도의 회사를 통하여 선사용상표를 사용하여 온 사정 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 이 사건 소멸상표의 존속기간 만료 당시인 2016. 8. 14. 선사용상표와 유사한 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유한 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한 피고뿐만 아니라 원고, 참가인 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '침대 등 가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산・유통・판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 나아가 선사용상표의

사용 등과 관련하여 원고와 피고 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었던 점 등을 고려하면, 피고가 원고를 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 선점함으로써 선사용상표에 관한 원고의 영업에 방해가 된다는 사정은 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(4) 피고는, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고를 제외한 나머지 공유권리자들로부터 해당 지분을 양도받거나 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았고, 원고는 이 사건 소멸상표의 소멸을 자초한 자로서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 용인한 자에 해당하므로, 피고는 타인이라고 볼 수 없고 결국 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 설령 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고 이외의 나머지 공유권리자들로부터 권리의 양도 내지 출원·등록의 동의를 받았다고 하더라도 피고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속되므로, 원고는 선사용상표에 관하여 11.25%에 해당하는 권리를 보유한다고 할 것이다. 그런데 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표에 관한 원고의 권리를 양수하였다거나, 원고로부터 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았다고 인정되지 않고, 원고와 피고 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어진 것도 아니다.

(나) 원고와 피고 측은 선사용상표 및 이 사건 소멸상표를 둘러싸고 지속적인 분쟁을 겪어 왔고, 원고의 반대로 이 사건 소멸상표가 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸한 것으로 보이기는 한다. 이는 이 사건 소멸상표의 지분 이전 등과 관련하여 원고와 나머지 공유상표권자들 또는 진성산업 사이에 의사의 합치가 이루어지지 않았기 때문이다. 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 개정되기 전의 상표법 제84조 제3항은 '상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.'라고 규정하고 있었으므로, 비록 원고가 11.25%의 소수 지분권만을 보유한 공유권리자라고 하더라도 그 의사에 따라 존속기간갱신등록 신청을 거절할 수 있는 이상, 원고의 반대로 인하여 존속기간이 도과되어 이 사건 소멸상표가 소멸하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 원고에게 '피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 출원하여 등록하는 상황을 용인하겠다는 내심의 의사'가 있었다고 단정하기는 어렵다.[59]

(다) 원고는 이 사건 소멸상표가 소멸할 무렵 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 회사들을 통하여 선사용상표를 가구 등에 사용하여 영업을 영위하여 왔으므로, 원고에게는 이 사건 소멸상표의 소멸 이후에도 선사용상표에 관한 사용권에 기초하여 선사용상표를 계속적으로 사용할 의사 내지 필요가 있었다고 보인다. 이와 같은 상황을 감안하여 보면, 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신등록신청에 관한 진성산업 측의 제안에 동의하지 않았다는 사정에 기초하여, 원고가 선사용상표에 관한 자신의 권리를 포기하는 것과 마찬가지의 결과를 초래할 위험이 있는 사정, 즉 피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 보유하는 상황을 용인하였다

59) 만일 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신에 협조할 의무를 부담함에도 이를 이행하지 않아 피고 측에 손해가 발생한 사실이 인정된다면 그로 인한 책임을 부담하는 것은 별론으로 한다.

는 사정까지 인정하는 것은, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고의 합리적 또는 경제적 의사 결정에 부합하지 않는 것이라고 판단된다.

(5) 피고는, 원고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 원고는 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 보유하므로 피고가 선사용상표를 독점한다고 볼 수 없어 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 구 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 구 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 구 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 원고 및 참가인의 나머지 상표등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 참가인의 보조참가 신청은 적법하므로 이를 허가하고, 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 참고서면들 및 그 첨부자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
東西동서가구 (상표등록 제1982499호 무효)	동서가구 (선사용상표) 동서가구 (소멸상표 – 존속기간 만료)	■ **심판원 2023.12.21.** 2023당1053(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허10481(심결취소) ■ **대법원 2025.03.27.** 2024후11538(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)42
상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등	침대 등 가구류 상품	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, '① 이 사건 등록상표의 존재로 선사용상표의 상품 출처와 이 사건 등록상표의 상품 출처가 상이하게 되어 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관한 오인·혼동을 초래하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다. ② 이 사건 소멸상표를 공유자 중 1인인 피고가 등록받기 위해서는 나머지 공유자들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익에 관한 합의가 존재해야 함에도 적어도 원고 및 참가인과의 관계에서는 그와 같은 합의가 없었는바 이 사건 등록상표는 피고가 부정한 이익 등을 얻을 목적으로 등록받은 것으로서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당1053호로 심리한 후, 2023. 12. 21. '① 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다. ② 피고가 원고를 포함한 다른 선사용상표권자의 사용을 방해할 의도를 가지고 이 사건 등록상표를 받았다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 보조참가신청의 적법 여부

가. 피고의 주장

참가인은 2019. 12. 9. 피고 측과 사이에 이 사건 등록상표가 등록되면 피고로부터 그 지분 11.25%를 이전받기로 합의한 사실상의 상표권자이다. 만일 원고가 승소하면 이 사건 등록상표가 무효가 되어 참가인이 지분을 이전받을 권리가 상실되므로 오히려 참가인의 법률적 지위가 불리해 진다. 또한 피고가 설정한 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권은 제주도를 제외한 대한민국 전역을 그 범위 지역으로 하고 있으므로 제주도에서 이 사건 소멸상표를 사용하여 가구 도매 및 소매업을 영위하는 참가인의 이익과는 무관할 뿐만 아니라, 설령 참가인이 영업 지역을 확대할 의도를 가진다고 하더라도 그와 같은 의도는 법률상 이해관계가 아니라 사실상, 경제상 또는 감정상 이해관계에 불과하다.

나. 판단

1) 행정소송 사건에서 당사자가 아닌 제3자가 소송의 결과에 따라 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받게 된다면 행정소송법 제16조에 따라 소송참가를 할 수 있고, 이에 해당하지 않는 경우에도 소송의 결과에 '이해관계'가 있으면 민사소송법에 따라 보조참가를 할 수 있다. 여기서 '이해관계'란 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가

를 하려는 자의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2023. 4. 27.자 2023무547 결정 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 든 증거들, 갑 제20, 21호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 의하면, 참가인은 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진다고 볼 수 있으므로, 원고를 위하여 보조참가를 할 수 있다고 할 것이다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

가) 참가인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 사람이다. 따라서 참가인은 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고 또는 피고로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정받은 주식회사 동서가구(구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 성남시에 존재하는 법인이다. 이하 '성남동서가구'라 한다)로부터 상표권 또는 전용사용권에 기하여 금지청구나 손해배상청구를 받을 우려가 있다.

나) 참가인과 주식회사 동서가구(구 동서가구 및 성남동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 존재하는 법인이다. 이하 '포천동서가구'라 한다)는 이 사건 등록상표 등이 등록되기 전인 2012. 12. 9. '참가인은 이 사건 등록상표의 표장 등을 제주도 지역에서만 사용하고 포천동서가구는 이를 제주도 외 지역에서만 사용하기로 하며 이 사건 등록상표 등의 표장이 상표등록되면 포천동서가구가 참가인에게 그 상표권의 11.25/100의 지분을 이전'하는 내용의 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하기는 하였다. 그러나 이 사건 합의의 일방 당사자는 피고가 아닌 포천동서가구이므로 특별한 사정이 없는 한 참가인과 피고 사이의 관계에까지 이 사건 합의의 효력이 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 설령 피고에게 이 사건 합의의 효력이 미친다고 하더라도 참가인이 이 사건 합의의 효력이나 내용을 다투며 이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이 금지된다고 볼 수는 없다. 따라서 이 사건 합의가 존재한다는 이유만으로 피고의 주장과 같이 이 사건 소송에서 원고가 승소하는 것이 참가인에게 불리하다고 단정할 수는 없다.

다) 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권의 지역 범위는 피고와 성남동서가구의 합의에 따라 변경 가능할 뿐만 아니라, 피고 주장 자체에 의하더라도 참가인이 제주도 이외의 대한민국 지역에서 이 사건 등록상표와 동일 내지 유사한 표장을 사용하는 경우 피고나 성남동서가구로부터 대항을 받을 법률상 위험이 존재한다. 따라서 이 사건 등록상표의 무효 여부에 따라 참가인의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있다고 봄이 타당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고 및 참가인

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 구 상표법 제34조 제1항 제12호

원고 및 참가인은 선사용상표를 직접 사용하지 않았으므로 구 상표법 제99조의 선사

용권을 가지지 못한다. 결국 이 사건 등록상표로 인하여 원고나 참가인 등은 선사용상표를 사용할 수 없는바, 선사용상표의 상품 출처(이 사건 소멸상표의 공유상표권자들)와 이 사건 등록상표의 상품 출처(피고)가 달라지므로 선사용상표의 출처에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동이 초래된다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

나) 구 상표법 제34조 제1항 제13호

선사용상표의 무형의 재산상 이익이 남아 있는 한 어느 누구도 배타적으로 선사용상표에 관한 권리를 독점할 수 없으므로, 이 사건 등록상표에 관한 피고의 단독 출원 및 등록은 그 자체로 선사용상표의 공유자들을 배제하고 상표를 독점하려는 의도에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 또한 선사용상표의 다른 공유자들인 원고나 참가인이 피고에 대한 관계에서 선사용상표에 대한 권리를 포기하였다거나, 피고의 출원 및 등록을 용인하였다고 볼 만한 사정도 없는바 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 사용되는 상표라고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

2) 피고

원고 및 참가인을 제외한 나머지 선사용상표의 공유자들은 피고에게 해당 지분을 양도하였고, 참가인은 이 사건 합의를 통해 피고로부터 이 사건 등록상표를 양도받기로 하였으며, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간 갱신을 거절함으로써 상표권이 소멸되는 상황을 자초한 자이다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고는 선사용상표와의 관계에서 타인에 해당하지 않고, 피고에게 부정한 목적도 인정되지 않는바 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 구 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 '부정한 목적'이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(구 상표법 제34조 제2항 단서).

2) 판단

가) 인정사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거, 갑 제5 내지 19, 22 내지 26호

증, 을 제5 내지 25호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표의 표장은 1978년경 이미 국내에서 일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 다르지 않았는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 그 표장이 동일하거나 유사하다.

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표의 상표권을 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선에게 이전하였고, 이후 여러 차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 아래와 같이 공유상표권자들이 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유하게 되었다.

공유상표권자	지분(단위: %)	공유상표권자	지분(단위: %)
원고	11.25	유성환	26.5
참가인	11.25	한전석	6.25
피고	6.25	조진주	5
강흥주	28.5	박명자	5

(3) 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 피고, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고, 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명의 공유자들(당시 지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 피고는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 포천동서가구, 주식회사 조이아이몰(2021. 1. 19. 상호를 주식회사 동서가구로 변경하였다) 등의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 원고 등의 상품을 표시하는 것이라고 인식

되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 원고와 피고 및 참가인 등이 직접 또는 각 운영하는 별도의 회사를 통하여 선사용상표를 사용하여 온 사정 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 이 사건 소멸상표의 존속기간 만료 당시인 2016. 8. 14. 선사용상표와 유사한 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유한 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한 피고뿐만 아니라 원고, 참가인 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '침대 등 가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산・유통・판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 나아가 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 피고 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었던 점 등을 고려하면, 피고가 원고를 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 선점함으로써 선사용상표에 관한 원고의 영업에 방해가 된다는 사정은 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(4) 피고는, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고를 제외한 나머지 공유권리자들로부터 해당 지분을 양도받거나 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았고, 원고는 이 사건 소멸상표의 소멸을 자초한 자로서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 용인한 자에 해당하므로, 피고는 타인이라고 볼 수 없고 결국 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 설령 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고 이외의 나머지 공유권리자들로부터 권리의 양도 내지 출원・등록의 동의를 받았다고 하더라도 피고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속되

므로, 원고는 선사용상표에 관하여 11.25%에 해당하는 권리를 보유한다고 할 것이다. 그런데 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표에 관한 원고의 권리를 양수하였다거나, 원고로부터 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았다고 인정되지 않고, 원고와 피고 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어진 것도 아니다.

(나) 원고와 피고 측은 선사용상표 및 이 사건 소멸상표를 둘러싸고 지속적인 분쟁을 겪어 왔고, 원고의 반대로 이 사건 소멸상표가 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸한 것으로 보이기는 한다. 이는 이 사건 소멸상표의 지분 이전 등과 관련하여 원고와 나머지 공유상표권자들 또는 진성산업 사이에 의사의 합치가 이루어지지 않았기 때문이다. 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 개정되기 전의 상표법 제84조 제3항은 '상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.'라고 규정하고 있었으므로, 비록 원고가 11.25%의 소수 지분권만을 보유한 공유권리자라고 하더라도 그 의사에 따라 존속기간갱신등록 신청을 거절할 수 있는 이상, 원고의 반대로 인하여 존속기간이 도과되어 이 사건 소멸상표가 소멸하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 원고에게 '피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 출원하여 등록하는 상황을 용인하겠다는 내심의 의사'가 있었다고 단정하기는 어렵다.[60]

(다) 원고는 이 사건 소멸상표가 소멸할 무렵 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 회사들을 통하여 선사용상표를 가구 등에 사용하여 영업을 영위하여 왔으므로, 원고에게는 이 사건 소멸상표의 소멸 이후에도 선사용상표에 관한 사용권에 기초하여 선사용상표를 계속적으로 사용할 의사 내지 필요가 있었다고 보인다. 이와 같은 상황을 감안하여 보면, 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신등록신청에 관한 진성산업 측의 제안에 동의하지 않았다는 사정에 기초하여, 원고가 선사용상표에 관한 자신의 권리를 포기하는 것과 마찬가지의 결과를 초래할 위험이 있는 사정, 즉 피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 보유하는 상황을 용인하였다는 사정까지 인정하는 것은, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고의 합리적 또는 경제적 의사 결정에 부합하지 않는 것이라고 판단된다.

(5) 피고는, 원고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 원고는 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 보유하므로 피고가 선사용상표를 독점한다고 볼 수 없어 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 구 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 구 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 구 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어

60) 만일 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신에 협조할 의무를 부담함에도 이를 이행하지 않아 피고 측에 손해가 발생한 사실이 인정된다면 그로 인한 책임을 부담하는 것은 별론으로 한다.

야 한다. 따라서 원고 및 참가인의 나머지 상표등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 참가인의 보조참가 신청은 적법하므로 이를 허가하고, 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 참고서면들 및 그 첨부자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
동서 (상표등록 제1982501호 무효)	동서가구 (선사용상표)	■ **심판원 2023.12.21.** 2023당1055(기각) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허10504(심결취소) ■ **대법원 2025.03.27.** 2024후11552(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)43
	동서가구 (소멸상표 – 존속기간 만료)	
상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등	침대 등 가구류 상품	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, '① 이 사건 등록상표의 존재로 선사용상표의 상품 출처와 이 사건 등록상표의 상품 출처가 상이하게 되어 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관한 오인·혼동을 초래하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다. ② 이 사건 소멸상표를 공유자 중 1인인 피고가 등록받기 위해서는 나머지 공유자들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익에 관한 합의가 존재해야 함에도 적어도 원고 및 참가인과의 관계에서는 그와 같은 합의가 없었는바 이 사건 등록상표는 피고가 부정한 이익 등을 얻을 목적으로 등록받은 것으로서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당1055호로 심리한 후, 2023. 12. 21. '① 이 사건 등록상표는 선사

용상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다. ② 피고가 원고를 포함한 다른 선사용상표권자의 사용을 방해할 의도를 가지고 이 사건 등록상표를 받았다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 보조참가신청의 적법 여부

가. 피고의 주장

참가인은 2019. 12. 9. 피고 측과 사이에 이 사건 등록상표가 등록되면 피고로부터 그 지분 11.25%를 이전받기로 합의한 사실상의 상표권자이다. 만일 원고가 승소하면 이 사건 등록상표가 무효가 되어 참가인이 지분을 이전받을 권리가 상실되므로 오히려 참가인의 법률적 지위가 불리해 진다. 또한 피고가 설정한 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권은 제주도를 제외한 대한민국 전역을 그 범위 지역으로 하고 있으므로 제주도에서 이 사건 소멸상표를 사용하여 가구 도매 및 소매업을 영위하는 참가인의 이익과는 무관할 뿐만 아니라, 설령 참가인이 영업 지역을 확대할 의도를 가진다고 하더라도 그와 같은 의도는 법률상 이해관계가 아니라 사실상, 경제상 또는 감정상 이해관계에 불과하다.

나. 판단

1) 행정소송 사건에서 당사자가 아닌 제3자가 소송의 결과에 따라 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받게 된다면 행정소송법 제16조에 따라 소송참가를 할 수 있고, 이에 해당하지 않는 경우에도 소송의 결과에 '이해관계'가 있으면 민사소송법에 따라 보조참가를 할 수 있다. 여기서 '이해관계'란 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2023. 4. 27.자 2023무547 결정 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 든 증거들, 갑 제20, 21호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 의하면, 참가인은 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진다고 볼 수 있으므로, 원고를 위하여 보조참가를 할 수 있다고 할 것이다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

가) 참가인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 사람이다. 따라서 참가인은 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고 또는 피고로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정받은 주식회사 동서가구(구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 성남시에 존재하는 법인이다. 이하 '성남동서가구'라 한다)로부터 상표권 또는 전용사용권에 기하여 금지청구나 손해배상청구를 받을 우려가 있다.

나) 참가인과 주식회사 동서가구(구 동서가구 및 성남동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 존재하는 법인이다. 이하 '포천동서가구'라 한다)는 이 사건 등록상표 등이 등록되기 전인 2012. 12. 9. '참가인은 이 사건 등록상표의 표장 등을 제주도 지역에서만 사용하고 포천동서가구는 이를 제주도 외 지역에서만 사용하기로 하며 이 사건 등록상표 등의 표장이 상표등록되면 포천동서가구가 참가인에게 그 상표권의 11.25/100의 지분을 이전'하는 내용의 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하기는 하였다. 그러나 이 사건 합의의 일방 당사자는 피고가 아닌 포천동서가구이므로 특별한 사정이 없는 한 참가인과 피고 사이의 관계에까지 이 사건 합의의 효력이 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 설령 피고에게 이 사건 합의의 효력이 미친다고 하더라도 참가인이 이 사건 합의의 효력이나 내용을 다투며 이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이 금지된다고 볼 수는 없다. 따라서 이 사건 합의가 존재한다는 이유만으로 피고의 주장과 같이 이 사건 소송에서 원고가 승소하는 것이 참가인에게 불리하다고 단정할 수는 없다.

다) 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권의 지역 범위는 피고와 성남동서가구의 합의에 따라 변경 가능할 뿐만 아니라, 피고 주장 자체에 의하더라도 참가인이 제주도 이외의 대한민국 지역에서 이 사건 등록상표와 동일 내지 유사한 표장을 사용하는 경우 피고나 성남동서가구로부터 대항을 받을 법률상 위험이 존재한다. 따라서 이 사건 등록상표의 무효 여부에 따라 참가인의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있다고 봄이 타당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고 및 참가인

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 구 상표법 제34조 제1항 제12호

원고 및 참가인은 선사용상표를 직접 사용하지 않았으므로 구 상표법 제99조의 선사용권을 가지지 못한다. 결국 이 사건 등록상표로 인하여 원고나 참가인 등은 선사용상표를 사용할 수 없는바, 선사용상표의 상품 출처(이 사건 소멸상표의 공유상표권자들)와 이 사건 등록상표의 상품 출처(피고)가 달라지므로 선사용상표의 출처에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동이 초래된다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

나) 구 상표법 제34조 제1항 제13호

선사용상표의 무형의 재산상 이익이 남아 있는 한 어느 누구도 배타적으로 선사용상표에 관한 권리를 독점할 수 없으므로, 이 사건 등록상표에 관한 피고의 단독 출원 및 등록은 그 자체로 선사용상표의 공유자들을 배제하고 상표를 독점하려는 의도에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 또한 선사용상표의 다른 공유자들인 원고나 참가인이 피고에 대한 관계에서 선사용상표에 대한 권리를 포기하였다거나, 피고의 출원 및 등록을 용인하였다고 볼 만한 사정도 없는 바 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 사용되는 상표라고 할 것

이다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

2) 피고

원고 및 참가인을 제외한 나머지 선사용상표의 공유자들은 피고에게 해당 지분을 양도하였고, 참가인은 이 사건 합의를 통해 피고로부터 이 사건 등록상표를 양도받기로 하였으며, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간 갱신을 거절함으로써 상표권이 소멸되는 상황을 자초한 자이다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고는 선사용상표와의 관계에서 타인에 해당하지 않고, 피고에게 부정한 목적도 인정되지 않는바 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 구 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 '부정한 목적'이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(구 상표법 제34조 제2항 단서).

2) 판단

가) 인정사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거, 갑 제5 내지 19, 22 내지 26호증, 을 제5 내지 25호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표의 표장은 1978년경 이미 국내에서 일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 다르지 않았는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 그 표장이 동일하거나 유사하다.

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표의 상표권을 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선에게 이전하였고, 이후 여러 차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 아래와 같이 공유상표권자들이 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유하게 되었다.

공유상표권자	지분(단위: %)	공유상표권자	지분(단위: %)
원고	11.25	유성환	26.5
참가인	11.25	한전석	6.25
피고	6.25	조진주	5
강흥주	28.5	박명자	5

(3) 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 피고, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고, 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명의 공유자들(당시 지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 피고는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 포천동서가구, 주식회사 조이아이몰(2021. 1. 19. 상호를 주식회사 동서가구로 변경하였다) 등의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 원고 등의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 원고와 피고 및 참가인 등이 직접 또는 각 운영하는 별도의 회사를 통하여 선사용상표를 사용하여 온 사정 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 이 사건 소멸상표의 존속기간 만료 당시인 2016. 8. 14. 선사용상표와 유사한 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유한 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한 피고뿐만 아니라 원고, 참가인 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정

산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '침대 등 가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산·유통·판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 나아가 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 피고 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었던 점 등을 고려하면, 피고가 원고를 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 선점함으로써 선사용상표에 관한 원고의 영업에 방해가 된다는 사정은 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(4) 피고는, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고를 제외한 나머지 공유권리자들로부터 해당 지분을 양도받거나 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았고, 원고는 이 사건 소멸상표의 소멸을 자초한 자로서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 용인한 자에 해당하므로, 피고는 타인이라고 볼 수 없고 결국 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 설령 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고 이외의 나머지 공유권리자들로부터 권리의 양도 내지 출원·등록의 동의를 받았다고 하더라도 피고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속되므로, 원고는 선사용상표에 관하여 11.25%에 해당하는 권리를 보유한다고 할 것이다. 그런데 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표에 관한 원고의 권리를 양수하였다거나, 원고로부터 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았다고 인정되지 않고, 원고와 피고 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어진 것도 아니다.

(나) 원고와 피고 측은 선사용상표 및 이 사건 소멸상표를 둘러싸고 지속적인 분쟁을 겪어 왔고, 원고의 반대로 이 사건 소멸상표가 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸한 것으로 보이기는 한다. 이는 이 사건 소멸상표의 지분 이전 등과 관련하여 원고와 나머지 공유상표권자들 또는 진성산업 사이에 의사의 합치가 이루어지지 않았기 때문이다. 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 개정되기 전의 상표법 제84조 제3항은 '상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.'라고 규정하고 있었으므로, 비록 원고가 11.25%의 소수 지분권만을 보유한 공유권리자라고 하더라도 그 의사에 따라 존속기간갱신등록 신청을 거절

할 수 있는 이상, 원고의 반대로 인하여 존속기간이 도과되어 이 사건 소멸상표가 소멸하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 원고에게 '피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 출원하여 등록하는 상황을 용인하겠다는 내심의 의사'가 있었다고 단정하기는 어렵다.[61]

(다) 원고는 이 사건 소멸상표가 소멸할 무렵 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 회사들을 통하여 선사용상표를 가구 등에 사용하여 영업을 영위하여 왔으므로, 원고에게는 이 사건 소멸상표의 소멸 이후에도 선사용상표에 관한 사용권에 기초하여 선사용상표를 계속적으로 사용할 의사 내지 필요가 있었다고 보인다. 이와 같은 상황을 감안하여 보면, 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신등록신청에 관한 진성산업 측의 제안에 동의하지 않았다는 사정에 기초하여, 원고가 선사용상표에 관한 자신의 권리를 포기하는 것과 마찬가지의 결과를 초래할 위험이 있는 사정, 즉 피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 보유하는 상황을 용인하였다는 사정까지 인정하는 것은, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고의 합리적 또는 경제적 의사 결정에 부합하지 않는 것이라고 판단된다.

(5) 피고는, 원고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 원고는 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 보유하므로 피고가 선사용상표를 독점한다고 볼 수 없어 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 구 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 구 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 구 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 원고 및 참가인의 나머지 상표등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 참가인의 보조참가 신청은 적법하므로 이를 허가하고, 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 참고서면들 및 그 첨부자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

61) 만일 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신에 협조할 의무를 부담함에도 이를 이행하지 않아 피고 측에 손해가 발생한 사실이 인정된다면 그로 인한 책임을 부담하는 것은 별론으로 한다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th rowspan="2">사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">동서가구
(상표등록 제1982500호 무효)</td><td>
(선사용상표)</td></tr>
<tr><td>
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td><td>■ 심판원 2023.12.21.
2023당1054(기각)
■ 특허법원 2024.11.21.
2024허10498(심결취소)
■ 대법원 2025.03.27.
2024후11545(기각)
■ 심판원
2025당(취소판결)44</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 가구, 침대, 책상, 책장(가구), 협탁, 거울, 보관용 선반 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, '① 이 사건 등록상표의 존재로 선사용상표의 상품 출처와 이 사건 등록상표의 상품 출처가 상이하게 되어 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관한 오인·혼동을 초래하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다. ② 이 사건 소멸상표를 공유자 중 1인인 피고가 등록받기 위해서는 나머지 공유자들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익에 관한 합의가 존재해야 함에도 적어도 원고 및 참가인과의 관계에서는 그와 같은 합의가 없었는바 이 사건 등록상표는 피고가 부정한 이익 등을 얻을 목적으로 등록받은 것으로서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당1054호로 심리한 후, 2023. 12. 21. '① 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다. ② 피고가 원고를 포함한 다른 선사용상표권자의 사용을 방해할 의도를 가지고 이 사건 등록상표를 받았다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 보조참가신청의 적법 여부

가. 피고의 주장

참가인은 2019. 12. 9. 피고 측과 사이에 이 사건 등록상표가 등록되면 피고로부터 그 지분

11.25%를 이전받기로 합의한 사실상의 상표권자이다. 만일 원고가 승소하면 이 사건 등록상표가 무효가 되어 참가인이 지분을 이전받을 권리가 상실되므로 오히려 참가인의 법률적 지위가 불리해 진다. 또한 피고가 설정한 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권은 제주도를 제외한 대한민국 전역을 그 범위 지역으로 하고 있으므로 제주도에서 이 사건 소멸상표를 사용하여 가구 도매 및 소매업을 영위하는 참가인의 이익과는 무관할 뿐만 아니라, 설령 참가인이 영업 지역을 확대할 의도를 가진다고 하더라도 그와 같은 의도는 법률상 이해관계가 아니라 사실상, 경제상 또는 감정상 이해관계에 불과하다.

나. 판단

1) 행정소송 사건에서 당사자가 아닌 제3자가 소송의 결과에 따라 법률상 권리 또는 이익의 침해를 받게 된다면 행정소송법 제16조에 따라 소송참가를 할 수 있고, 이에 해당하지 않는 경우에도 소송의 결과에 '이해관계'가 있으면 민사소송법에 따라 보조참가를 할 수 있다. 여기서 '이해관계'란 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2023. 4. 27.자 2023무547 결정 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 든 증거들, 갑 제20, 21호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 의하면, 참가인은 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진다고 볼 수 있으므로, 원고를 위하여 보조참가를 할 수 있다고 할 것이다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

가) 참가인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 사람이다. 따라서 참가인은 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고 또는 피고로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정받은 주식회사 동서가구(구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 성남시에 존재하는 법인이다. 이하 '성남동서가구'라 한다)로부터 상표권 또는 전용사용권에 기하여 금지청구나 손해배상청구를 받을 우려가 있다.

나) 참가인과 주식회사 동서가구(구 동서가구 및 성남동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 존재하는 법인이다. 이하 '포천동서가구'라 한다)는 이 사건 등록상표 등이 등록되기 전인 2012. 12. 9. '참가인은 이 사건 등록상표의 표장 등을 제주도 지역에서만 사용하고 포천동서가구는 이를 제주도 외 지역에서만 사용하기로 하며 이 사건 등록상표 등의 표장이 상표등록되면 포천동서가구가 참가인에게 그 상표권의 11.25/100의 지분을 이전'하는 내용의 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하기는 하였다. 그러나 이 사건 합의의 일방 당사자는 피고가 아닌 포천동서가구이므로 특별한 사정이 없는 한 참가인과 피고 사이의 관계에까지 이 사건 합의의 효력이 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 설령 피고에게 이 사건 합의의 효력이 미친다고 하더라도 참가인이 이 사건 합의의 효력이나 내용을 다투며 이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이 금지된다고 볼 수는 없다. 따라서 이 사건 합의가 존재한다는 이유만으로 피고의 주장과 같이 이 사건 소송에서 원고가 승소하는 것이 참가인에게 불리하다고 단정할 수는 없다.

다) 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권의 지역 범위는 피고와 성남동서가구의 합의에 따라 변경 가능할 뿐만 아니라, 피고 주장 자체에 의하더라도 참가인이 제주도 이외의 대한민국 지역에서 이 사건 등록상표와 동일 내지 유사한 표장을 사용하는 경우 피고나 성남동서가구로부터 대항을 받을 법률상 위험이 존재한다. 따라서 이 사건 등록상표의 무효 여부에 따라 참가인의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있다고 봄이 타당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고 및 참가인

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

가) 구 상표법 제34조 제1항 제12호

원고 및 참가인은 선사용상표를 직접 사용하지 않았으므로 구 상표법 제99조의 선사용권을 가지지 못한다. 결국 이 사건 등록상표로 인하여 원고나 참가인 등은 선사용상표를 사용할 수 없는바, 선사용상표의 상품 출처(이 사건 소멸상표의 공유상표권자들)와 이 사건 등록상표의 상품 출처(피고)가 달라지므로 선사용상표의 출처에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동이 초래된다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

나) 구 상표법 제34조 제1항 제13호

선사용상표의 무형의 재산상 이익이 남아 있는 한 어느 누구도 배타적으로 선사용상표에 관한 권리를 독점할 수 없으므로, 이 사건 등록상표에 관한 피고의 단독 출원 및 등록은 그 자체로 선사용상표의 공유자들을 배제하고 상표를 독점하려는 의도에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 또한 선사용상표의 다른 공유자들인 원고나 참가인이 피고에 대한 관계에서 선사용상표에 대한 권리를 포기하였다거나, 피고의 출원 및 등록을 용인하였다고 볼 만한 사정도 없는바 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 사용되는 상표라고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

2) 피고

원고 및 참가인을 제외한 나머지 선사용상표의 공유자들은 피고에게 해당 지분을 양도하였고, 참가인은 이 사건 합의를 통해 피고로부터 이 사건 등록상표를 양도받기로 하였으며, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간 갱신을 거절함으로써 상표권이 소멸되는 상황을 자초한 자이다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고는 선사용상표와의 관계에서 타인에 해당하지 않고, 피고에게 부정한 목적도 인정되지 않는바 이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제12호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 구 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사

용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 '부정한 목적'이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(구 상표법 제34조 제2항 단서).

2) 판단

가) 인정사실

아래 사실은 앞서 인정한 바와 같거나 앞서 든 증거, 갑 제5 내지 19, 22 내지 26호증, 을 제5 내지 25호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표의 표장은 1978년경 이미 국내에서 일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 다르지 않았는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 그 표장이 동일하거나 유사하다.

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표의 상표권을 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선에게 이전하였고, 이후 여러 차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 아래와 같이 공유상표권자들이 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유하게 되었다.

공유상표권자	지분(단위: %)	공유상표권자	지분(단위: %)
원고	11.25	유성환	26.5
참가인	11.25	한전석	6.25
피고	6.25	조진주	5
강홍주	28.5	박명자	5

(3) 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 피고, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고, 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명의 공유자들(당시 지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서

를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 피고는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 포천동서가구, 주식회사 조이아이몰(2021. 1. 19. 상호를 주식회사 동서가구로 변경하였다) 등의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 구체적 판단

살피건대, 앞서 인정하거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 원고 등의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 원고와 피고 및 참가인 등이 직접 또는 각 운영하는 별도의 회사를 통하여 선사용상표를 사용하여 온 사정 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 이 사건 소멸상표의 존속기간 만료 당시인 2016. 8. 14. 선사용상표와 유사한 이 사건 소멸상표의 상표권을 공동으로 보유한 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한 피고뿐만 아니라 원고, 참가인 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '침대 등 가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산・유통・판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 나아가 선사용상표의

사용 등과 관련하여 원고와 피고 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었던 점 등을 고려하면, 피고가 원고를 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 선점함으로써 선사용상표에 관한 원고의 영업에 방해가 된다는 사정은 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(4) 피고는, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고를 제외한 나머지 공유권리자들로부터 해당 지분을 양도받거나 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았고, 원고는 이 사건 소멸상표의 소멸을 자초한 자로서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 용인한 자에 해당하므로, 피고는 타인이라고 볼 수 없고 결국 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 설령 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고 이외의 나머지 공유권리자들로부터 권리의 양도 내지 출원·등록의 동의를 받았다고 하더라도 피고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속되므로, 원고는 선사용상표에 관하여 11.25%에 해당하는 권리를 보유한다고 할 것이다. 그런데 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표에 관한 원고의 권리를 양수하였다거나, 원고로부터 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관한 동의를 받았다고 인정되지 않고, 원고와 피고 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어진 것도 아니다.

(나) 원고와 피고 측은 선사용상표 및 이 사건 소멸상표를 둘러싸고 지속적인 분쟁을 겪어 왔고, 원고의 반대로 이 사건 소멸상표가 2016. 8. 14. 존속기간 만료를 원인으로 소멸한 것으로 보이기는 한다. 이는 이 사건 소멸상표의 지분 이전 등과 관련하여 원고와 나머지 공유상표권자들 또는 진성산업 사이에 의사의 합치가 이루어지지 않았기 때문이다. 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 개정되기 전의 상표법 제84조 제3항은 '상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.'라고 규정하고 있었으므로, 비록 원고가 11.25%의 소수 지분권만을 보유한 공유권리자라고 하더라도 그 의사에 따라 존속기간갱신등록 신청을 거절할 수 있는 이상, 원고의 반대로 인하여 존속기간이 도과되어 이 사건 소멸상표가 소멸하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 원고에게 '피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 출원하여 등록하는 상황을 용인하겠다는 내심의 의사'가 있었다고 단정하기는 어렵다.[62]

(다) 원고는 이 사건 소멸상표가 소멸할 무렵 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 회사들을 통하여 선사용상표를 가구 등에 사용하여 영업을 영위하여 왔으므로, 원고에게는 이 사건 소멸상표의 소멸 이후에도 선사용상표에 관한 사용권에 기초하여 선사용상표를 계속적으로 사용할 의사 내지 필요가 있었다고 보인다. 이와 같은 상황을 감안하여 보면, 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신등록신청에 관한 진성산업 측의 제안에 동의하지 않았다는 사정에 기초하여, 원고가 선사용상표에 관한 자신의 권리를 포기하는 것과 마찬가지의 결과를 초래할 위험이 있는 사정, 즉 피고가 이 사건 등록상표를 단독으로 보유하는 상황을 용인하였다

62) 만일 원고가 이 사건 소멸상표의 존속기간갱신에 협조할 의무를 부담함에도 이를 이행하지 않아 피고 측에 손해가 발생한 사실이 인정된다면 그로 인한 책임을 부담하는 것은 별론으로 한다.

는 사정까지 인정하는 것은, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고의 합리적 또는 경제적 의사 결정에 부합하지 않는 것이라고 판단된다.

(5) 피고는, 원고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 원고는 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 보유하므로 피고가 선사용상표를 독점한다고 볼 수 없어 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 구 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 구 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 구 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 원고 및 참가인의 나머지 상표등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 참가인의 보조참가 신청은 적법하므로 이를 허가하고, 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 참고서면들 및 그 첨부자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th rowspan="2">사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
(2017년 상표등록출원 제19008호 거절결정불복)</td><td>
(선사용상표)

(소멸상표 – 존속기간 만료)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2022.06.27.
2021원1072(기각)
■ 특허법원 2023.04.06.
2022허4338(기각)
■ 대법원 2024.07.11.
2023후10439(기각)</td></tr>
<tr><td>제37류의 가구관리업, 가구수리업, 사무용가구 수리업, 돌침대 설치 및 수리업, 돌침대용 전기보료 설치 및 수리업 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 3. 31. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원한 상표라고 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 판단된다.'라는 취지로 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 2021. 4. 28. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대하여 특허심판원 2021원1072호로 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2022. 6. 27. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표를 출원한 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 '부정한 목적'이 존재하지 않는다. 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장 요지

원고는 선사용상표에 화체된 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 '부정한 목적'을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이다. 따라서 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 "부정한 목적"이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(상표법 제34조 제2항 단서).

나. 판단

1) 원고는, 이 사건 출원상표의 출원 당시에, ① 선사용상표가 특정인의 상표로 인식된 상표

에 해당한다는 점, ② 이 사건 출원상표와 선사용상표가 동일·유사한 상표에 해당한다는 점에 대해서는 다투지 않는 것으로 보이고[63], 위와 같은 사정들은 앞서 본 증거에다가 을 제4 내지 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 이를 인정할 수 있다고 판단된다. 따라서 아래에서는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

2) 원고에게 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대하여

가) 인정사실

앞서 본 증거들 및 갑 제7호증의 1, 갑 제10호증의 1, 2, 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 주식회사 동서가구[64](이하 '구 동서가구'라 한다)는 아래와 같은 상표(이하 '이 사건 소멸상표'라 한다)를 1986. 8. 13. 등록하고 가구제품 등에 사용하였는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 표장이 동일하다.

① 등록번호/출원일/등록일/존속기간만료일: 제128743호/1985. 7. 24./1986. 8. 13./2016. 8. 13.

② 구성:

③ 지정상품: 상품류 분류 제26류의 의장, 농, 찬장, 침대, 책장 등

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표를 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선 4명에게 이전하였으며, 이후 이 사건 소멸상표는 수차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 원고, 강홍주, 유성환, 한전석, 조진주, 박현해, 박명자, 김애자 8명이 공동으로 소유하게 되었다.

(3) 한편, 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 박현해, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고,[65] 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명

63) 원고의 2022. 8. 26.자 준비서면의 제9쪽, 원고의 2022. 11. 23.자 요약쟁점정리서면의 제1쪽 참조

64) 위상균이 대표이사로 있던 주식회사로 1973년 무렵 가구의 제조·판매를 위해 설립되었다가 2002. 12. 무렵 파산한 주식회사를 말한다.

65) 서울중앙지방법원 2011가합122553 상표전용사용권말소청구 등 사건, 인천지방법원 2014가합6936, 2016가합

의 공유자들(지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라고 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 위 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 박현해는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 있는 주식회사 동서가구, 본점이 경기도 용인시에 있는 별도의 주식회사 동서가구, 주식회사 조이아이몰의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 판단

앞서 인정한 사실과 함께, 위 증거들 및 을 제19호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합해 보면, 원고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 원고는 이 사건 출원상표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려고 하는 등의 "부정한 목적"이 있었다고 봄이 상당하다(대법원 2021. 3. 11.자 2020후11660 판결 등[66] 참조).

(1) 이 사건 출원상표와 표장이 유사한 선사용상표의 사용기간과 그 사용상품의 매출액, 판매점의 수, 선사용상표와 관련된 인터넷 게시물 및 언론의 보도내용, 이 사건 소멸상표의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 원고가 아니라 이 사건 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한, 위와 같은 사정 등을 고려해 볼 때 원고뿐만 아니라 박현해 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록

52520(참가) 상표권침해금지 사건 등

66) 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11677 판결, 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11684 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10845 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10852 판결

상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산·유통·판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 또한, 원고 및 원고가 운영하는 회사들은 위 지정상품에 관한 사업을 하고 있다거나 그에 관한 사업을 준비하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

(4) 나아가, 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 박현해 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이 있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 선사용상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(5) 공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 1인이 권리 소멸 후에 후속 출원을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제34조 제1항 제13호 등에 의하여 허용되지 않는다면 제3자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나, 선사용상표를 사용하는 공유상표권자들에게 앞서 본 바와 같은 무형의 재산상 권리 내지 이익이 인정된다면 제3자의 출원 역시 위 규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로, 위와 같이 해석한다고 하여 공유상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.[67]

(6) 원고는, '이 사건 출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어, 원고를 제외한 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제99조에 따라 보호되는 사정 등에 비추어 볼 때, 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다.

67) 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하도록 규정한 구 상표법 제84조 제3항이 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 삭제되어 2019. 10. 24.부터 시행됨으로써 앞으로는 각 공유자가 단독으로 공유상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있게 되었는데, 이러한 규정 취지에 비추어 보더라도 공유자 중 1인이 존속기간갱신등록신청을 거절한다고 하여 존속기간 소멸 후 그 중 1인이 배타적·독점적으로 상표권 등록을 할 수 있다고 보기는 어렵다.

따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(7) 원고는, '이 사건 소멸상표의 소멸은 원고의 의사에 반하여 오로지 박현해의 협조 거부로 발생한 것이고, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간을 갱신하지 못함에 따라 이 사건 소멸상표의 후속 상표로 이 사건 출원상표를 출원한 것이므로, 원고에게는 부정한 목적이 인정될 여지가 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 이 법원에 제출한 모든 증거들만으로는 이 사건 소멸상표의 소멸이 오로지 박현해의 협조 거부로 발생한 것이라는 사실 등을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다(또한 원고는, '박현해는 이 사건 소멸상표에 대한 갱신등록을 거절함으로써 선사용상표 등에 관한 자신의 권리를 포기하였으므로, 박현해로서는 원고가 그와 동일·유사한 이 사건 출원상표를 출원하는 상황을 용인한 것이다.'라는 취지로도 주장하나, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 원고의 이 부분 주장도 이를 받아들이기 어렵다).[68]

다. 소결

따라서 앞서 살핀 바에 따르면, 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각한다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th rowspan="2">사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">동서가구
(2017년 상표등록출원 제19010호 거절결정불복)</td><td>동서가구
(선사용상표)</td></tr>
<tr><td>동서가구
(소멸상표 – 존속기간 만료)</td><td rowspan="2">■ 심판원 2022.06.27.
2021원1073(기각)
■ 특허법원 2023.04.06.
2022허4345(기각)
■ 대법원 2024.07.11.
2023후10446(기각)</td></tr>
<tr><td>제37류의 가구관리업, 가구수리업, 사무용가구 수리업, 돌침대 설치 및 수리업, 돌침대용 전기보료 설치 및 수리업 등</td><td>침대 등 가구류 상품</td></tr>
</table>

68) 한편, 원고가 이 법원에서 들고 있는 '특허법원 2018허7316 판결'은 이 사건과는 사실관계를 달리하여 이 사건에 원용하기에는 적절하지 아니한 판결로 보인다.

제34조 제1항 제13호

1. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 3. 31. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원한 상표라고 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 판단된다.'라는 취지로 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 2021. 4. 28. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대하여 특허심판원 2021원1073호로 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2022. 6. 27. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표를 출원한 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 '부정한 목적'이 존재하지 않는다. 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장 요지

원고는 선사용상표에 화체된 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 '부정한 목적'을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이다. 따라서 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 "부정한 목적"이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(상표법 제34조 제2항 단서).

나. 판단

1) 원고는, 이 사건 출원상표의 출원 당시에, ① 선사용상표가 특정인의 상표로 인식된 상표에 해당한다는 점, ② 이 사건 출원상표와 선사용상표가 동일·유사한 상표에 해당한다는 점에 대해서는 다투지 않는 것으로 보이고[69], 위와 같은 사정들은 앞서 본 증거에다가 을 제5 내지 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 이를 인정할 수 있다고 판단된다. 따라서 아래에서는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

2) 원고에게 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대하여

가) 인정사실

앞서 본 증거들 및 갑 제7호증의 1, 갑 제10호증의 1, 2, 을 제2 내지 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 주식회사 동서가구[70](이하 '구 동서가구'라 한다)는 아래와 같은 상표(이하 '이 사건 소멸상표'라 한다)를 1986. 8. 13. 등록하고 가구제품 등에 사용하였는데, 이 사건 소멸상표는 선사용상표와 표장이 동일하다.

① 등록번호/출원일/등록일/존속기간만료일: 제128743호/1985. 7. 24./1986. 8. 13./2016. 8. 13.

② 구성:

③ 지정상품: 상품류 분류 제26류의 의장, 농, 찬장, 침대, 책장 등

(2) 구 동서가구는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표를 강홍주, 유성환, 함두규, 임종선 4명에게 이전하였으며, 이후 이 사건 소멸상표는 수차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 원고, 강홍주, 유성환, 한전석, 조진주, 박현해, 박명자, 김애자 8명이 공동으로 소유하게 되었다.

(3) 한편, 주식회사 진성산업(이하 '진성산업'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 한전석이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, 박현해, 임종선 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) 진성산업이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결

69) 원고의 2022. 8. 26.자 준비서면의 제9쪽, 원고의 2022. 11. 23.자 요약쟁점정리서면의 제1쪽 참조

70) 위상균이 대표이사로 있던 주식회사로 1973년 무렵 가구의 제조·판매를 위해 설립되었다가 2002. 12. 무렵 파산한 주식회사를 말한다.

하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고,[71] 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 강홍주, 유성환, 한전석, 원고 총 4명의 공유자들(지분 합계 77.5%)이 모여 '진성산업과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 동서컨셉트가구(이하 '동서컨셉트가구'라고 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서를 작성하기도 하였다. (5) 이 사건 소멸상표는 그 후 위 공유상표권자들 사이에 갱신합의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간만료를 원인으로 소멸하였는데, 진성산업은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 박현해는 2017. 2. 14. 무렵, 구 동서가구와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 있는 주식회사 동서가구, 본점이 경기도 용인시에 있는 별도의 주식회사 동서가구, 주식회사 조이아이몰의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 동서컨셉트가구, 주식회사 바스포르의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

나) 판단

앞서 인정한 사실과 함께, 위 증거들 및 을 제20호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합해 보면, 원고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 원고는 이 사건 출원상표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려고 하는 등의 "부정한 목적"이 있었다고 봄이 상당하다(대법원 2021. 3. 11.자 2020후11660 판결 등[72] 참조).

(1) 이 사건 출원상표와 표장이 유사한 선사용상표의 사용기간과 그 사용상품의 매출액, 판매점의 수, 선사용상표와 관련된 인터넷 게시물 및 언론의 보도내용, 이 사건 소멸상표의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 원고가 아니라 이 사건 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한, 위와 같은 사정 등을 고려해 볼 때 원고뿐만 아니라 박현해 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목

71) 서울중앙지방법원 2011가합122553 상표전용사용권말소청구 등 사건, 인천지방법원 2014가합6936, 2016가합52520(참가) 상표권침해금지 사건 등

72) 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11677 판결, 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11684 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10845 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10852 판결

적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '가구류'와 각 상품의 종류, 속성, 생산·유통·판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 봄이 타당하다. 또한, 원고 및 원고가 운영하는 회사들은 위 지정상품에 관한 사업을 하고 있다거나 그에 관한 사업을 준비하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

(4) 나아가, 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 박현해 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이 있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 선사용상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(5) 공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 1인이 권리 소멸 후에 후속 출원을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제34조 제1항 제13호 등에 의하여 허용되지 않는다면 제3자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나, 선사용상표를 사용하는 공유상표권자들에게 앞서 본 바와 같은 무형의 재산상 권리 내지 이익이 인정된다면 제3자의 출원 역시 위 규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로, 위와 같이 해석한다고 하여 공유상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.[73]

(6) 원고는, '이 사건 출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어, 원고를 제외한 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제99조에 따라 보호되는 사정 등에 비추어 볼 때, 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대

73) 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하도록 규정한 구 상표법 제84조 제3항이 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 삭제되어 2019. 10. 24.부터 시행됨으로써 앞으로는 각 공유자가 단독으로 공유상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있게 되었는데, 이러한 규정 취지에 비추어 보더라도 공유자 중 1인이 존속기간갱신등록신청을 거절한다고 하여 존속기간 소멸 후 그 중 1인이 배타적·독점적으로 상표권 등록을 할 수 있다고 보기는 어렵다.

하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(7) 원고는, '이 사건 소멸상표의 소멸은 원고의 의사에 반하여 오로지 박현해의 협조 거부로 발생한 것이고, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간을 갱신하지 못함에 따라 이 사건 소멸상표의 후속 상표로 이 사건 출원상표를 출원한 것이므로, 원고에게는 부정한 목적이 인정될 여지가 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 이 법원에 제출한 모든 증거들만으로는 이 사건 소멸상표의 소멸이 오로지 박현해의 협조 거부로 발생한 것이라는 사실 등을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다(또한 원고는, '박현해는 이 사건 소멸상표에 대한 갱신등록을 거절함으로써 선사용상표 등에 관한 자신의 권리를 포기하였으므로, 박현해로서는 원고가 그와 동일·유사한 이 사건 출원상표를 출원하는 상황을 용인한 것이다.'라는 취지로도 주장하나, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 원고의 이 부분 주장도 이를 받아들이기 어렵다).[74]

다. 소결

따라서 앞서 살핀 바에 따르면, 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각한다.

74) 한편, 원고가 이 법원에서 들고 있는 '특허법원 2018허7316 판결'은 이 사건과는 사실관계를 달리하여 이 사건에 원용하기에는 적절하지 아니한 판결로 보인다.

나. 부정한 목적으로 출원한 상표에 해당하지 않는다.

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">

(상표등록 제1877263호 무효)</td><td>Merci
(선등록상표1)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.08.23.
2022당2201(기각)
■ 특허법원 2024.05.02.
2023허13742(기각)</td></tr>
<tr><td>merci
(선등록상표2)</td></tr>
<tr><td>메르씨
(선등록상표3)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제43류의 양식당업, 가정배달 음식점업, 식당 체인업, 간이 식당서비스업, 레스토랑 예약업 등</td><td>선등록1: 상품류 구분 제30류의 Cocoa, chocolate, sugar confectionery
선등록2: 상품류 구분 제30류의 건과자, 비의료용 추잉검, 초콜릿, 식용캔디 등
선등록3: 상품류 구분 제30류의 초콜릿(chocolate), 초콜릿 제품(chocolate products), 페이스트리 크림(pastry cream) 등</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 8. 5. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일·유사하고 그 지정상품이 유사하며, 독일 등 유럽에서 주지성을 획득하고 국내에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 선사용상표들과 유사하여 상품출처의 오인·혼동을 유발하고, 선사용상표들의 신용 및 명성에 편승하려는 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2022당2201호로 심리한 후 2023. 8. 23. "이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

제34조 제1항 제13호

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록상표 중 'MERCI', '메르시' 문자 부분은 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자에게 강한 식별력을 가지는 요부로 인식되는바, 이를 선등록상표들과 대비하면 표장의 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하고 그 지정상품도 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 독일 등 유럽 지역에서 원고의 초콜릿 상품에 대한 출처표시로서 주지·저명하게 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정일 무렵 국내 수요자에게도 초콜릿 상품과 관련하여 특정인의 출처표시로서 널리 인식되어 있었다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표들이 사용된 초콜릿 상품(이하 '원고의 초콜릿 상품'이라 한다)과 밀접한 경제적 견련성이 인정되므로, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 또한 선사용상표들의 주지·저명의 정도, 양 상표의 유사 정도 및 이 사건 등록상표의 출원 경과 등에 비추어 볼 때 피고에게 선사용상표들의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있었음이 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단, 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록상표 중 'MERCI', '메르시' 문자 부분은 '감사합니다'라는 뜻을 가진 일반적으로 쓰이는 인사말로서 식별력이 없고, 달리 보더라도 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 전에 그 지정상품에 관하여 'MERCI' 또는 '메르시'라는 문자와 결합된 표장이 다수 출원공고 또는 등록되어 있었으므로 식별력이 미약하여 그 부분만으로 요부가 될 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과 표장을 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념이 달라 서로 유사하지 않고, 결국 상표의 유사를 전제로 한 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 후단, 제13호에 해당할 여지가 없다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록·선사용상표들의 지정상품 또는 사용상품과 유사하지 않고 경제적 견련관계도 인정되지 않는다.

3) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정일 무렵 국내 수요자에게 초콜릿 상품과 관련하여 특정인의 출처표시로서 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용한다고 하여도 선사용상표들과의 관계에서 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 없다.

4) 피고는 선사용상표들을 모방하거나 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하지 않았다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

1) 표장의 유사 여부

가) 관련 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

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. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

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(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등 참조).

나) 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관찰방법

이 사건 등록상표 중 'MERCI', '메르시' 문자 부분이 요부에 해당하여 그 부분을 중심으로 표장의 유사 여부를 판단할 필요가 있는지에 관하여 보건대, 갑 제25 내지 33, 36, 37, 42, 43, 48호증(가지번호 있는 경우에는 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제2, 5, 13 내지 15호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 위

'MERCI', '메르시' 문자 부분이 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표는 각 구성 부분이 개별적으로는 식별력이 없거나 미약하여 그중 일부만이 요부가 된다고 볼 수 없으므로, 앞서 본 법리에 따라 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

(1) 'MERCI', '메르시' 문자 부분의 식별력

① 'MERCI'는 프랑스어로 '고마움, 감사', '감사합니다' 등의 뜻을 가지고 있고, '메르시'는 프랑스어 'MERCI'의 한글 음역에 유사한 발음에 해당한다. 그런데 상표법 제33조 제1항 제7호의 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"에는 외관상 식별력을 인정하기 곤란한 경우와 같이 자타상품의 식별력이 없는 상표와 설령 식별력이 인정된다 하더라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표가 포함된다. 오늘날 우리나라의 해외여행객 규모나 해외여행 빈도, 외국어 보급 수준, 유럽 문화에 대한 관심 등을 고려하면, 프랑스어 'MERCI'가 영어의 "Thank you(감사합니다)"의 의미를 가진 인사말에 해당한다는 것은 널리 알려져 있다고 봄이 상당하다. 따라서 대다수의 서비스업에서 흔히 사용되는 인사말에 해당하는 '감사합니다'라는 의미를 가진 'MERCI', '메르시' 부분이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 높다고 볼 수 없고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로도 바람직하지 않다.

② 설령 원고의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자가 'MERCI', '메르시'라는 단어를 '감사합니다'라는 뜻을 가진 일상의 인사말로 쉽게 인식하거나 관념한다고 단정하기 어렵다고 보더라도, 을 제2 내지 5, 13 내지 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 사정, 즉 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 서비스업에 관하여 'MERCI' 또는 '메르시'를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 점, 카페업 또는 식당업 등을 영위하는 다수의 사업자들이 'MERCI', 'Merci', '메르시'라는 표장을 자신들의 서비스업 출처를 표시하는 데에 사용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 'MERCI', '메르시' 문자 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 높다고 보기 어려울 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 보이지 아니한다.

③ 원고는 이 사건 등록상표에서 'MERCI', '메르시' 문자 부분이 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자에게 강한 식별력을 가지는 요부로서 인식된다고 주장하나, 갑 제25 내지 32, 42 내지 45, 48호증의 각 기재 또는 영상만으로는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 'MERCI' 또는 '메르시'라는 표장이 국내 일반 수요자나 거래자에게 선사용상표들의 출처표시로서 주지·저명하게 알려져 있어 그 부분만으로 강한 식별력을 가진다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

④ 이 사건 등록상표 중 영문자 'CASA MERCI' 부분과 한글 '까사 메르시' 부분은 각각 같은 글씨체와 색채로 구성되어 있어 외관상 어느 문자 부분이 특별히 강조되어 있지 않다. 위 문자 부분 전체를 호칭하면 '까사 메르시'의 5음절이 되며 그 중 '메르시'는 3음절을 차지하므

로, ‘MERCI, 메르시’ 부분이 ‘CASA, 까사’ 부분에 비하여 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 것도 아니고, 달리 이 사건 등록상표에서 ‘MERCI, 메르시’ 부분이 ‘CASA, 까사’ 부분보다 식별력이 높아 일반 수요자에게 특별히 강하게 인식된다고 볼 만한 자료는 없다(오히려 ‘집, 가옥’을 연상하게 하는 도형 부분 ‘ ’이 문자 부분을 전체적으로 감싸고 있어 ‘CASA, 까사’ 부분이 ‘MERCI, 메르시’ 부분보다 더 강조된다고 볼 여지도 있다).

⑤ 원고는, 피고 또한 이 사건 등록상표에서 ‘MERCI, 메르시’ 부분만을 분리하여 상품출처표시로서 사용하고 있다고 주장한다. 갑 제37호증의 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 피고는 자신이 운영하는 네이버 스마트스토어에서 독일식 통족발인 ‘슈바인학센’ 상품을 판매하면서 ‘Merci’, ’메르시‘ 부분만을 표시하여 상품 홍보를 한 사실이 일부 인정되기는 한다. 그러나 같은 상품 홍보글에서 이 사건 등록상표 전체가 드러난 표장이 여러 차례 나타나 있고, 상품 정보의 브랜드명이나 상품소개 등에 ’까사 메르시‘ 전체가 표시되어 있기도 하므로, 위에서 인정한 사실만으로 이 사건 등록상표 중 ‘MERCI, 메르시’ 부분이 높은 식별력을 가지면서 상품의 출처표시로서 기능하고 있다고 보기 부족하다.

⑥ 원고는 ‘MERCI’, ‘메르시’의 식별력을 인정하면서 이를 요부로 판단한 특허청 심사례 등이 다수 존재하는 점에 비추어 보더라도 이 사건 등록상표에서 ‘MERCI’, ‘메르시’ 부분의 식별력이 높다는 취지로 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이므로(대법원 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 등 참조), 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표의 다른 구성 부분의 식별력

이 사건 등록상표의 문자 부분 중 ‘CASA’는 영어, 스페인어, 이탈리아어 등으로 ‘집, 가옥’을 뜻하고, 도형 부분 ‘ ’은 ‘집, 가옥’을 연상하게 하는 이미지이며, ‘까사’는 ‘CASA’의 한글 음역에 해당한다. 그러나 위 각 구성 부분은 모두 장소적 개념을 내포하고 있어 지정상품인 해당 서비스업이 제공되는 공간이나 장소를 연상하게 하므로 식별력이 없거나 미약하다. 또한 갑 제9호증의 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 이 사건 등록상표의 등록결정 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘CASA’ 또는 ‘까사’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 공존하고 있었던 사정을 알 수 있으므로, 이 사건 등록상표 중 ‘CASA’, ‘까사’ 문자 부분 역시 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 높다고 보기 어렵다.

이 사건 등록상표 중 맨 하단의 ‘EST.2012’ 문자 부분은 글씨체 크기가 다른 문자 부분에 비하여 매우 작고, 설립이나 창립·개업시기를 나타내는 영문 ‘ESTABLISHED’의 약어(EST.)와 연도로 보이는 ‘2012’가 결합되어 서비스가 최초 시작된 해를 의미하는 것으로 보이므로, 지정상품과의 관계에서 상품출처를 표시하는 식별력이 있다고 보기 어렵다.

다) 표장의 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장을 전체적으로 관찰하여 대비하면, 아래에서 보는

바와 같이 그 외관이 확연히 구별되고, 문자 부분의 호칭, 관념에 있어서도 다르므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 않다.

(1) 양 표장의 외관을 대비하면, 이 사건 등록상표는 도형 부분인 ' '과 문자 부분인 'CASA MERCI, 까사 메르시, EST. 2012'가 결합된 상표로서 선등록상표들과 그 구성과 문자 부분의 내용 및 형태에 차이가 있다. 특히 이 사건 등록상표는 원형 내부에 집 모양의 도형 부분이 문자 부분을 감싸고 있으므로 직관적 인식을 기준으로 볼 때 선등록상표들과 그 외관이 확연히 다르다.

(2) 양 표장의 관념을 대비하면, 이 사건 등록상표는 이를 접하는 일반 수요자나 거래자에게 그 전체 구성에 의하여 '감사하는 집, 감사의 집' 정도의 관념으로 인식되는 한편, 선등록상표들은 '감사, 호의, 감사합니다' 등의 의미로 인식될 것이므로, 그 관념에 있어서도 서로 유사하지 않다.

(3) 양 표장을 전체적으로 호칭하여 대비하면, 이 사건 등록상표는 '까사 메르시'라는 5음절이 되고, 선등록상표들은 '메르시', '메르씨'라는 3음절로 호칭될 것이므로, 그 호칭도 서로 유사하지 않다.

2) 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 동일·유사하지 않으므로 지정상품의 유사 여부에 관하여 나아가 살피지 않더라도 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 해당 여부

1) 관련 법리

어떤 상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 여기서 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 참조). 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원

2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결 등 참조).

2) 선사용상표들이 국내의 일반 수요자에게 알려진 정도

가) 갑 제25 내지 32, 42, 43호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고의 초콜릿 상품은 2014년경부터 코스트코, 이마트 등 국내 대형 할인마트, 백화점 등 오프라인 매장을 통하여 판매되어 왔고, 그 무렵 '유럽 지역을 방문한 해외 여행객이 현지 또는 면세점에서 선물용으로 구매하는 초콜릿'으로 인터넷 블로그 등에 소개된 사실, ② 원고의 초콜릿 상품은 2013. 12. 22.자 신문기사에서 '소비자들이 구매대행 사이트를 통하여 직접 구매하는 유럽산 초콜릿'으로 소개되어 보도된 사실, ③ 원고의 초콜릿 상품은 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 쿠팡, 11번가 등 국내 온라인 쇼핑몰에서 쉽게 구매할 수 있는 상태에 있었고, 그 무렵 다수의 인터넷 블로그 등에 원고의 초콜릿 상품을 온·오프라인에서 구매하였다는 후기가 게시된 사실을 인정할 수 있다.

그러나 원고의 초콜릿 상품에 대한 국내 매출액, 판매순위, 광고 규모 및 기간, 범위, 방법 등을 객관적으로 확인할 수 있는 아무런 자료가 없고, 원고의 초콜릿 상품이 국내에서 판매되어 온 기간을 고려하더라도 위에서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다는 점을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

나) 원고는, 원고의 초콜릿 상품이 2024. 2.경 식품산업통계정보시스템의 뉴스레터에 수입 초콜릿의 유럽 국가별 수입제품 중 하나로 소개되었고, 2024. 3. 12.자 신문기사에 '독일에서 수입되는 프리미엄 초콜릿'으로 보도된 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내에서 널리 수입·판매되고 있었음을 짐작할 수 있다고 주장한다.

그러나 을 제11호증의 기재에 의하면, 원고의 초콜릿 상품은 2024. 3.경 국내 온라인 쇼핑몰(이마트몰, 롯데마트몰, 홈플러스)에서 초콜릿 판매량 순으로 검색·정렬한 결과 100위 안에 들지 못한 것으로 보이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다) 따라서 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내의 일반 수요자에게 특정인의 상표로서 인식되어 있었음을 전제로 한 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

3) 출처의 오인·혼동 우려 여부

설령 원고의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로서 인식되어 있었다고 가정하더라도, 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 이를 원고의 초콜릿 상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표들의 권리자인 원고에 의하여 사용되고 있다고 오인·혼동될 만한 특별한 사정이 있다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 그 표장이 외관상 분명하게 구별되고, 이 사건 등록상표가 'MERCI', '메르시' 부분으로 분리 인식·호칭된다고 보기 어려운 점은 앞서 살핀 바와 같다.

나) 갑 제39, 40, 48호증의 각 기재 또는 영상에 의하면, 국내 유명 제과점 업체인 뚜레쥬르에서 원고의 초콜릿 상품을 판매한 사실, 그 밖에 파리바게뜨 등 국내 유명 제과점 업체나 스타벅스, 이디야 등 커피전문점 업체에서 초콜릿, 쿠키 등을 고객에게 제공·판매하고 있는 사실, 일부 레스토랑 등에서 고객에게 초콜릿, 비스킷 등을 디저트로 제공하거나 그와 같은 후식메뉴를 판매하고 있는 사실이 인정되기는 한다.

그러나 ① 선사용상표들의 사용상품인 원고의 초콜릿 상품은 국내에서 주로 대형마트, 백화점, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되어 온 것으로 보이고, 제과점 등에서 판매된 비율은 그리 높아 보이지 않는 점, ② 이 사건 등록상표의 등록결정 당시의 국내 거래실정상 초콜릿, 건과자, 비스킷 등 상품의 제조·판매와 제과점업, 카페서비스업, 커피전문점업(이하 '제과점업 등'이라 한다)의 서비스 제공이 동일 사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적이었다거나 일반 수요자도 그와 같이 생각하는 것이 당연하게 여겨진다고 볼 만한 자료는 부족하고, 위 상품과 서비스의 용도, 상품의 판매장소 및 서비스 제공장소가 일치하는 것은 아닌 점, ③ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제과점업 등을 제외한 나머지 지정상품은 그 서비스의 제공장소가 초콜릿 등 상품의 판매장소와 일치하지 아니하고, 상품과 서비스의 용도 및 내용, 수요자의 범위도 서로 다른 점 등을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 사이에 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다고 보기 부족하다.

다) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정일 당시 초콜릿 등 상품에 한하여 사용되고 있었고, 그 사용상품은 주로 백화점, 대형 마트, 제과점 등 오프라인 매장이나 온라인 쇼핑몰 등 다양한 경로를 통하여 판매·유통되고 있었다. 반면, 이 사건 등록상표는 '슈바인학센' 밀키트 상품에 사용되어 피고가 운영하는 네이버 스마트스토어에서 주로 판매되어 온 것으로 보이는바, 양 상표의 사용상품, 상품 및 서비스의 거래형태, 유통·판매방식 등 구체적인 사용실태도 구별된다.

4) 소결론

이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 수요자기만상표에 해당한다고 할 수 없다.

다. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지

고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

여기서 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조).

2) 판단

선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 그 사용상품인 원고의 초콜릿 상품과 관련하여 독일 등 유럽 지역에서 널리 알려져 특정인의 상표로 인식되어 있었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

그러나 ① 선사용상표들은 프랑스어로 '감사, 호의, 감사합니다' 등의 의미로 인식되는 'Merci', 'merci'의 문자 부분으로만 구성되어 있어 그 창작성의 정도가 높지 아니한 점, ② 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 대비하여 볼 때 외관, 호칭, 관념이 달라 그 표장이 유사하지 않고, 그 지정상품 간에 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 보기 어려운 점, ③ 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 사용상품, 상품 및 서비스의 거래형태, 유통·판매 방식 등 구체적인 사용실태가 구별되는 점 등을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로 피고가 선사용상표들을 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하여 사용하고 있다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 소결론

이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

제34조 제1항 제13호

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">
(상표등록 제1508040호 무효)</td><td>
(선사용상표1)</td><td>NatureHike
(선사용상표2)</td><td rowspan="4">■ 심판원 2023.11.10.
2022당1399(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10078(기각)</td></tr>
<tr><td>NH
(선사용상표3)</td><td>네이처하이크
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>
(선사용상표5)</td><td>
(선사용상표6)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제20류의 도마테이블, 사이드 테이블, 일본식 낮은 테이블, 휴대용 간이의자 등</td><td colspan="2">텐트, 침낭 등 캠핑용품</td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고 닝보 다라 아웃도어는 2022. 5. 13. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 등록된 상표로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다). 원고 저지앙 네이처하이크 스포팅 프로덕츠 컴퍼니 리미티드(이하 '원고 저지앙 네이처하이크'라 한다)는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 원고 닝보 다라 아웃도어로부터 이 사건 등록상표와 표장이 동일·유사한 중국 등록상표들에 관한 권리를 이전받은 회사로, 위 심판절차에서 원고 닝보 다라 아웃도어를 돕기 위하여 참가하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당1399호 사건으로 심리하여, 2023. 11. 10. '선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 무렵 국내 또는 중국에서 원고 닝보 다라 아웃도어의 상표로 알려져 있었던 사실, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 5의 표장 및 지정(사용)상품이 유사한 사실은 인정되나, 피고가 2016. 4. 26. 및 2016. 12. 16. 네이처하이크 아웃도어의 법정대표인

인 'Jim Ji(짐 지)'로부터 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원한 사실 또한 인정되므로 부정한 목적을 가지고 출원하여 등록된 상표에 해당한다고 볼 수 없다. 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다.'라는 이유를 들어 원고 닝보 다라 아웃도어의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.[75]

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고들 주장의 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호, 제18호에 해당한다고 보아야 함에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

1) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단

이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들은 국내에서 원고들의 출처표시로 인식되어 있었으므로, 선사용상표들과 표장이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 그 지정상품에 사용할 경우 수요자들로 하여금 출처를 혼동하게 하여 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다.

2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호

피고는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 국내 또는 중국의 수요자간에 원고들의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었던 선사용상표들의 가치에 편승하여 원고들의 동의 없이 부당한 이익을 얻고 선사용상표들이 갖는 양질의 이미지 또는 고객흡인력을 훼손하여 원고들에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적을 가지고 선사용상표들과 표장이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

3) 구 상표법 제7조 제1항 제18호

이 사건 등록상표는 원고들로부터 선사용상표들 사용상품을 수입하여 국내에 판매하는 내용의 업무상 거래관계에 있던 피고가 선사용상표들이 원고들이 사용 중인 상표임을 알면서도 원고들의 동의 없이 신의성실의 원칙에 위반하여 표장이 동일·유사한 상표를 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 등록출원한 상표이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 해당 여부

1) 관련 법리

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지

75) 이 사건 등록상표는 2016. 2. 4. 출원되었는데, 그 출원 당시 적용되던 상표법은 구 상표법이므로 이 사건 심판청구는 구 상표법을 적용하여야 할 것이다. 따라서 이 사건 심결이 현행 상표법 제34조 제1항 등을 적용하여 이 사건 심판청구의 적법 여부를 판단한 것은 적절하다고 볼 수 없다. 그러나 현행 상표법 제34조 제1항 제13호가 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 내용과 실질적으로 차이가 있다고 보이지 아니하므로, 위와 같은 잘못이 이 사건 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다. 다만, 이 판결에서는 구 상표법을 적용하여 판단하기로 한다.

는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 또한 외국의 선사용상표의 권리자로부터 선사용상표의 한국 내 독점적 사용 및 상표등록의 허락을 받은 자가 선사용상표와 관련된 제품의 한국 내 영업을 위하여 그 상표를 출원한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상품의 출처 등에 관하여 수요자를 기만할 염려가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하지 않는다. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

2) 인정사실

앞서 든 증거들 및 을 제1 내지 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 네이처하이크 아웃도어는 2013. 4. 24. 설립된 중국 법인으로 대표자는 지지앤밍(季劍明, Ji Jianming)이다. 네이처하이크 아웃도어는 '네이처하이크(Naturehike)'라는 브랜드로 중국을 비롯한 세계 각 국에 캠핑용품 등을 판매하고 있다.

나) 피고는 'SUPERNOVA'라는 상호로 레저, 여행 상품 등의 통신판매업을 영위하는 자인데, '네이처하이크'라는 온라인 쇼핑몰을 운영하며 네이처하이크 아웃도어의 캠핑용품 등을 수입·판매하고 있다.

다) 피고는 2016. 2. 4. 이 사건 등록상표를 출원하였다.

라) 네이처하이크 아웃도어는 2016. 4. 26. 피고에게 한국 내에서 네이처하이크 제품에 대한 홍보, 판매 등을 독점적으로 허락하는 내용의 아래와 같은 승인서를 작성하여 주었다.[76]

Letter of Approval

宁波市挪客户外用品有限公司，拥有 Naturehike®品牌所有产品的设计，生产及销售的权力。

We, "Naturehike Outdoor Products Co., Ltd." have all the rights, including the design, production and sales for all products of the Naturehike® brand.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.는 Naturehike® 브랜드의 모든 제품에 대한 디자인, 생산 및 판매 등 모든 권리를 가지고 있다.

76) 위 승인서의 서명란에는 네이처하이크 아웃도어의 대표자 영문이름이 짐 지(Jim Ji)로 기재되어 있는데, 변론 전체의 취지에 의하면, 이는 지지앤밍(季劍明, Ji Jianming)과 동일인으로 보인다.

并授权"Supernova"公司为挪客公司在韩国市场唯一负责人。负责公共关系，市场营销，产品形象等活动。

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. were allowed to "Supernova" is responsible for public relations, marketing, sales, using product images for the Naturehike® activities exclusively in Korea, on behalf of Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.는 "Supernova"가 한국내에서 Naturehike® 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다.

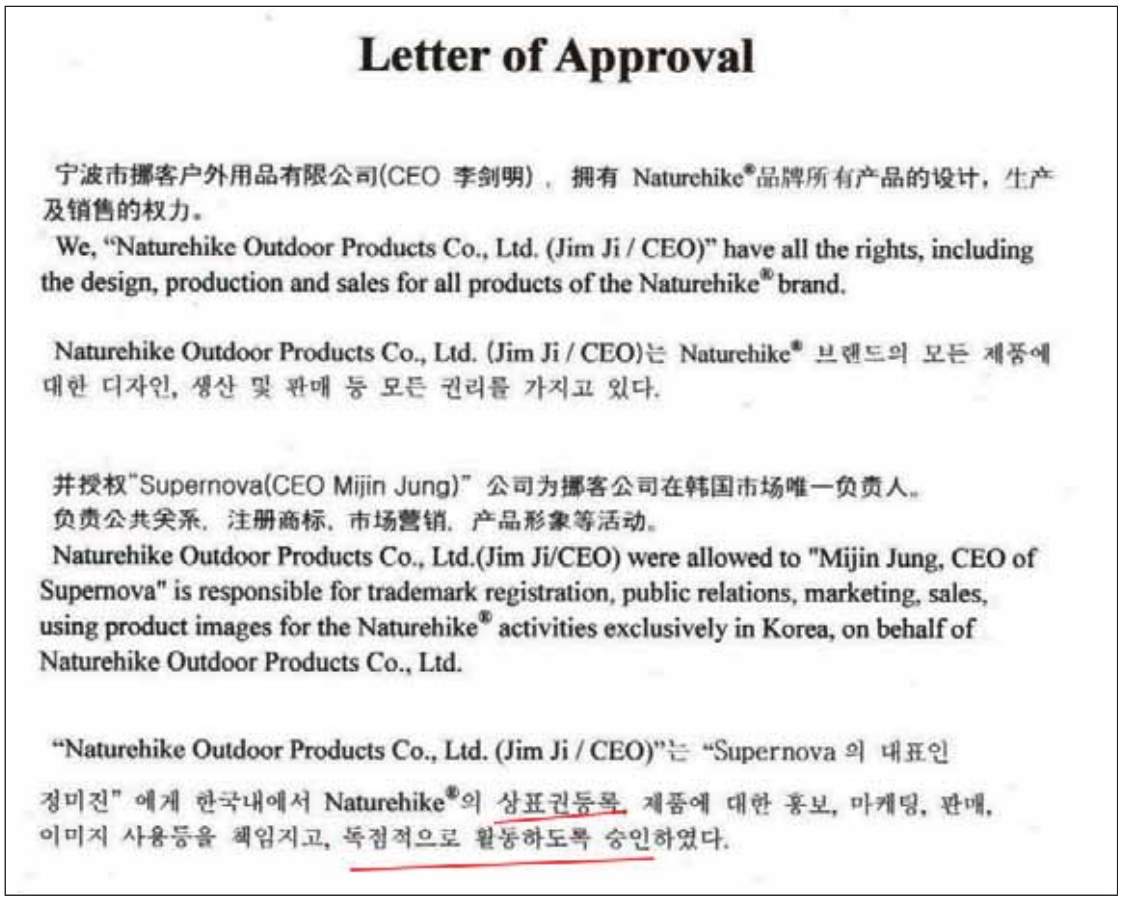
마) 특허청 심사관은 2016. 7. 6. 피고에게 '이 사건 등록상표는 타인의 선등록상표(제401157584호,

)와 동일·유사하므로 구 특허법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였고, 2016. 7. 31. 피고에게 '이 사건 등록상표는 네이처하이크 아웃도어와의 관계에서 부정한 목적의 상표사용으로 구 특허법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였다.

바) 피고와 네이처하이크 아웃도어는 선등록상표(제401157584호,

)를 무효로 만들기 위해 네이처하이크 아웃도어를 심판청구인으로 하여 무효심판을 청구하였고, 심결취소소송까지 제기하여 2018. 5. 31. 위 선등록상표가 무효에 해당한다는 취지의 판결을 받았다. 위 심판청구 및 소송 단계에서 네이처하이크 아웃도어는 필요한 자료를 제공하였고, 피고는 소송대리인 선임 등 관련 비용을 모두 부담하였다.

사) 네이처하이크 아웃도어는 2016. 12. 16. 피고에게 네이처하이크 제품에 대한 홍보, 판매 등을 독점적으로 허락하는 것에 더하여 상표등록까지 허락하는 내용의 아래와 같은 승인서(이하 '이 사건 승인서'라고 한다)를 작성하여 주었다.



Letter of Approval

宁波市挪客户外用品有限公司(CEO 李剑明)，拥有 Naturehike®品牌所有产品的设计，生产及销售的权力。

We, "Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)" have all the rights, including the design, production and sales for all products of the Naturehike® brand.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)는 Naturehike® 브랜드의 모든 제품에 대한 디자인, 생산 및 판매 등 모든 권리를 가지고 있다.

并授权"Supernova(CEO Mijin Jung)" 公司为挪客公司在韩国市场唯一负责人。
负责公共关系，注册商标，市场营销，产品形象等活动。

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.(Jim Ji/CEO) were allowed to "Mijin Jung, CEO of Supernova" is responsible for trademark registration, public relations, marketing, sales, using product images for the Naturehike® activities exclusively in Korea, on behalf of Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.

"Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)"는 "Supernova 의 대표인 정미진" 에게 한국내에서 Naturehike®의 상표권등록, 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다.

아) 피고는 이 사건 승인서를 특허청 심사관에게 제출하였고, 2019. 8. 2. 이 사건 등록상표에 대한 등록결정을 받았다.

3) 구체적 판단

위 인정사실에 의하면, 피고는 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 홍보, 제품 판매 등과 관련하여 선사용상표들의 한국 내에서 독점적 사용권을 부여받아 네이처하이크 제품을 수입·판매하는 자이고, 선사용상표들에 관한 상표등록을 허락받았으므로, 피고가 선사용상표 1과 동일·유사한 이 사건 등록상표를 등록받아 사용하더라도 상품의 출처 등에 관하여 수요자를 기만할 염려가 없다. 또한 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 피고가 네이처하이크 아웃도어가 아닌 제3자가 생산한 제품에 임의로 이 사건 등록상표를 부착하여 판매하는 등의 방법으로 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 아무런 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하지 않는다.

4) 원고들의 주장에 대한 판단

가) 원고들의 첫 번째 주장

(1) 원고들은 아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 출원과 관련하여 네이처하이크 아웃

도어의 동의가 있었음을 인정할 수 없다고 주장한다.

(가) 이 사건 승인서는 피고가 네이처하이크 아웃도어 또는 원고들을 대리하여 국내 상표권을 등록하는 것을 허락한 것일 뿐, 피고 명의로 직접 상표권을 등록하는 것을 허락하는 취지가 아니다.

(나) 이 사건 승인서는 'Naturehike®'를 상표로 등록하는 것에 대해 동의한 것으로 볼 여지는 있지만 이 사건 등록상표( )를 상표로 등록하는 것에 동의한 것이 아니다.

(다) 이 사건 승인서는 동의 대상 지정상품에 관하여 아무런 언급이 없으므로 이 사건 등록상표의 지정상품에 관한 상표등록에 동의한 것으로 볼 수 없다.

(라) 이 사건 승인서에는 이 사건 등록상표의 출원번호가 특정되어 기재되어 있지 않으므로 이 사건 등록상표의 출원에 관한 동의로 볼 수 없다.

(2) 그러나 원고들의 위 주장은 아래와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

처분문서는 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 처분문서에 기재되어 있는 문언의 내용에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 해석하되, 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2019다262193 판결 참조).

이 사건 승인서에는 "네이처하이크 아웃도어는 피고에게 한국 내에서 'Naturehike®'의 상표권등록, 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용 등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다."라고 기재되어 있다. 위 문구는 피고에게 한국 내 상표등록을 승인한 것으로 이해하는 것이 자연스럽고, 이를 원고들 주장과 같이 출원절차에 관한 대리권만 부여하는 취지로 해석할 근거가 없다. 또한 이 사건 승인서는 선등록상표(제401157584호,)에 대한 무효심판절차, 피고의 이 사건 등록상표에 대한 출원절차 등 네이처하이크 관련 여러 상표의 출원절차 진행 중에 작성된 것인바, 이 사건 승인서에 구체적인 표장의 형태, 지정상품, 출원번호 등이 기재되어 있지 않더라도 네이처하이크 상표와 관련하여 포괄적인 상표등록 허락을 한 것으로 해석하는 것이 합리적이다. 만일 원고들 주장과 같이 해석한다면 지정상품 또는 출원번호에 대한 기재가 없는 이 사건 승인서에서 정한 상표등록의 허락은 아무런 의미가 없는 무용한 것이 되므로, 그와 같은 해석은 받아들이기 어렵다.

나) 원고들의 두 번째 주장

(1) 원고들은, 설령 이 사건 승인서가 이 사건 등록상표의 출원에 관한 동의로 해석될 수 있다고 하더라도, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 무효사유는 당사자의 동의에 의해 해소될 수 있는 것이 아니라고 주장한다.

(2) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단은 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 공익적 목적을 위한 규정이므로, 단순히 당사자의 동의가 있었다는 사정만으로 곧바로 위 규정의 적용을 배제할 수 있는 것은 아니다. 그러나 이 사건에서는 피고가 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 선사용상표들의 국내 독점 사용 허락을 받았고, 또한 상표등록 허락을 받음으로써 출처 등에 관한 수요자의 오인·혼동 가능성이 사라졌으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다고 볼 수 없다. 원고들의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이 피고는 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 상표등록에 대한 포괄적 허락을 받았으므로, 피고의 이 사건 등록상표의 출원이 선사용상표들의 권리자에게 손해를 가하거나 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정한 목적에 의한 것으로 보기는 어렵다. 상표등록 허락 취지가 담긴 이 사건 승인서의 작성 시기는 이 사건 등록상표 출원일 이후이지만 승인서 작성 경위 등 피고와 네이처하이크 아웃도어와의 관계 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 사실상 이와 같은 허락이 있었던 것으로 봄이 상당하고, 이와 달리 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고에게 부정한 목적이 있었다는 사실을 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고도 할 수 없다.

라. 구 상표법 제7조 제1항 제18호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하

고 있다. 위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 그 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 그 타인의 상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이 피고가 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 상표등록에 대한 포괄적 허락을 받은 사실이 인정되는 이상, 피고의 이 사건 등록상표의 출원이 네이처하이크 아웃도어와의 관계에서 신의성실의 원칙에 위반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다.

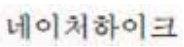
마. 검토결과의 종합

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 제12호, 제18호의 각 등록무효사유에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고들 주장의 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

제34조 제1항 제13호

<table>
<tr><th>출원·등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">선사용상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">
(상표등록 제1468643호 무효)</td><td>
(선사용상표1)</td><td>NatureHike
(선사용상표2)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.11.10.
2022당1403(기각)
■ 특허법원 2024.07.18.
2024허10085(기각)</td></tr>
<tr><td>
(선사용상표3)</td><td> 
(선사용상표4)</td></tr>
<tr><td>
(선사용상표5)</td><td>
(선사용상표6)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제22류의 차광용 텐트, 비 덮개 키노피, 등산용 로프, 텐트, 난방텐트, 등산 및 캠핑겸용 텐트 등</td><td colspan="2">텐트, 침낭 등 캠핑용품</td><td></td></tr>
</table>

1. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고 닝보 다라 아웃도어는 2022. 5. 13. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 등록된 상표로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다). 원고 저지앙 네이처하이크 스포팅 프로덕츠 컴퍼니 리미티드(이하 '원고 저지앙 네이처하이크'라 한다)는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 원고 닝보 다라 아웃도어로부터 이 사건 등록상표와 표장이 동일·유사한 중국 등록상표들에 관한 권리를 이전받은 회사로, 위 심판절차에서 원고 닝보 다라 아웃도어를 돕기 위하여 참가하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당1403호 사건으로 심리하여, 2023. 11. 10. '선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 무렵 국내 또는 중국에서 원고 닝보 다라 아웃도어의 상표로 알려져 있었던 사실, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 5의 표장 및 지정(사용)상품이 유사한 사실은 인정되나, 피고가 2016. 4. 26. 및 2016. 12. 16. 네이처하이크 아웃도어의 법정대표인인 'Jim Ji(짐 지)'로부터 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원한 사실 또한 인정되므로 부정

한 목적을 가지고 출원하여 등록된 상표에 해당한다고 볼 수 없다. 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다.'라는 이유를 들어 원고 닝보 다라 아웃도어의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.[77]

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고들 주장의 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호, 제18호에 해당한다고 보아야 함에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

1) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단

이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들은 국내에서 원고들의 출처표시로 인식되어 있었으므로, 선사용상표들과 표장이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 그 지정상품에 사용할 경우 수요자들로 하여금 출처를 혼동하게 하여 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다.

2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호

피고는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 국내 또는 중국의 수요자간에 원고들의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었던 선사용상표들의 가치에 편승하여 원고들의 동의 없이 부당한 이익을 얻고 선사용상표들이 갖는 양질의 이미지 또는 고객흡인력을 훼손하여 원고들에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적을 가지고 선사용상표들과 표장이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

3) 구 상표법 제7조 제1항 제18호

이 사건 등록상표는 원고들로부터 선사용상표들 사용상품을 수입하여 국내에 판매하는 내용의 업무상 거래관계에 있던 피고가 선사용상표들이 원고들이 사용 중인 상표임을 알면서도 원고들의 동의 없이 신의성실의 원칙에 위반하여 표장이 동일·유사한 상표를 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 등록출원한 상표이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 해당 여부

1) 관련 법리

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지

77) 이 사건 등록상표는 2016. 2. 4. 출원되었는데, 그 출원 당시 적용되던 상표법은 구 상표법이므로 이 사건 심판청구는 구 상표법을 적용하여야 할 것이다. 따라서 이 사건 심결이 현행 상표법 제34조 제1항 등을 적용하여 이 사건 심판청구의 적법 여부를 판단한 것은 적절하다고 볼 수 없다. 그러나 현행 상표법 제34조 제1항 제13호가 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 내용과 실질적으로 차이가 있다고 보이지 아니하므로, 위와 같은 잘못이 이 사건 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다. 다만, 이 판결에서는 구 상표법을 적용하여 판단하기로 한다.

는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 또한 외국의 선사용상표의 권리자로부터 선사용상표의 한국 내 독점적 사용 및 상표등록의 허락을 받은 자가 선사용상표와 관련된 제품의 한국 내 영업을 위하여 그 상표를 출원한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상품의 출처 등에 관하여 수요자를 기만할 염려가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하지 않는다. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

2) 인정사실

앞서 든 증거들 및 을 제1 내지 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 네이처하이크 아웃도어는 2013. 4. 24. 설립된 중국 법인으로 대표자는 지지앤밍(季劍明, Ji Jianming)이다. 네이처하이크 아웃도어는 '네이처하이크(Naturehike)'라는 브랜드로 중국을 비롯한 세계 각 국에 캠핑용품 등을 판매하고 있다.

나) 피고는 'SUPERNOVA'라는 상호로 레저, 여행 상품 등의 통신판매업을 영위하는 자인데, '네이처하이크'라는 온라인 쇼핑몰을 운영하며 네이처하이크 아웃도어의 캠핑용품 등을 수입·판매하고 있다.

다) 피고는 2016. 2. 4. 이 사건 등록상표를 출원하였다.

라) 네이처하이크 아웃도어는 2016. 4. 26. 피고에게 한국 내에서 네이처하이크 제품에 대한 홍보, 판매 등을 독점적으로 허락하는 내용의 아래와 같은 승인서를 작성하여 주었다.[78]

Letter of Approval

宁波市挪客户外用品有限公司，拥有 Naturehike®品牌所有产品的设计，生产及销售的权力。

We, "Naturehike Outdoor Products Co., Ltd." have all the rights, including the design, production and sales for all products of the Naturehike® brand.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.는 Naturehike® 브랜드의 모든 제품에 대한 디자인, 생산 및 판매 등 모든 권리를 가지고 있다.

78) 위 승인서의 서명란에는 네이처하이크 아웃도어의 대표자 영문이름이 짐 지(Jim Ji)로 기재되어 있는데, 변론 전체의 취지에 의하면, 이는 지지앤밍(季劍明, Ji Jianming)과 동일인으로 보인다.

나. 부정한 목적으로 출원한 상표에 해당하지 않는다.

并授权"Supernova"公司为挪客公司在韩国市场唯一负责人。负责公共关系，市场营销，产品形象等活动。

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. were allowed to "Supernova" is responsible for public relations, marketing, sales, using product images for the Naturehike® activities exclusively in Korea, on behalf of Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.는 "Supernova"가 한국내에서 Naturehike® 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다.

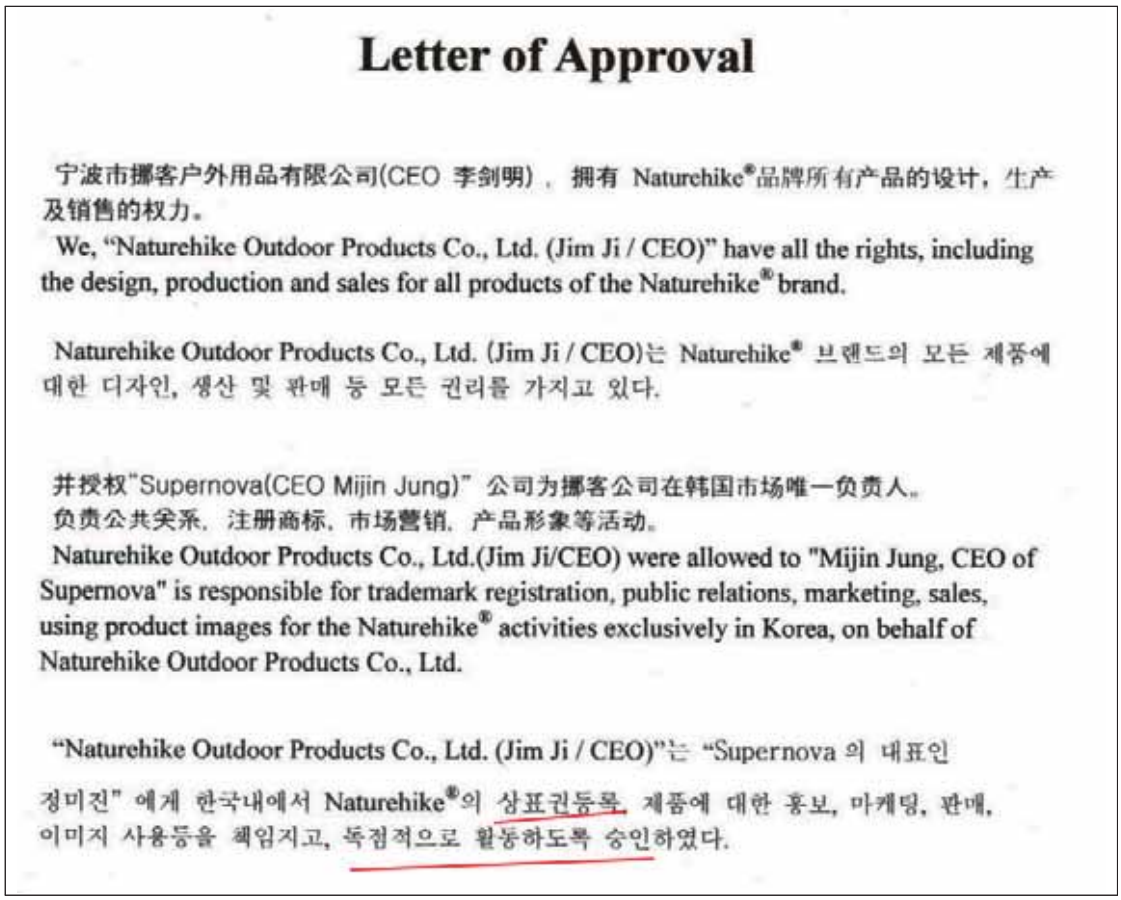
마) 특허청 심사관은 2016. 7. 6. 피고에게 '이 사건 등록상표는 타인의 선등록상표(제401157584호,

)와 동일·유사하므로 구 특허법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였고, 2016. 7. 31. 피고에게 '이 사건 등록상표는 네이처하이크 아웃도어와의 관계에서 부정한 목적의 상표사용으로 구 특허법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.'는 취지의 의견제출통지를 하였다.

바) 피고와 네이처하이크 아웃도어는 선등록상표(제401157584호,

)를 무효로 만들기 위해 네이처하이크 아웃도어를 심판청구인으로 하여 무효심판을 청구하였고, 심결취소소송까지 제기하여 2018. 5. 31. 위 선등록상표가 무효에 해당한다는 취지의 판결을 받았다. 위 심판청구 및 소송 단계에서 네이처하이크 아웃도어는 필요한 자료를 제공하였고, 피고는 소송대리인 선임 등 관련 비용을 모두 부담하였다.

사) 네이처하이크 아웃도어는 2016. 12. 16. 피고에게 네이처하이크 제품에 대한 홍보, 판매 등을 독점적으로 허락하는 것에 더하여 상표등록까지 허락하는 내용의 아래와 같은 승인서(이하 '이 사건 승인서'라고 한다)를 작성하여 주었다.



Letter of Approval

宁波市挪客户外用品有限公司(CEO 李剑明)，拥有 Naturehike®品牌所有产品的设计，生产及销售的权力。

We, "Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)" have all the rights, including the design, production and sales for all products of the Naturehike® brand.

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)는 Naturehike® 브랜드의 모든 제품에 대한 디자인, 생산 및 판매 등 모든 권리를 가지고 있다.

并授权"Supernova(CEO Mijin Jung)" 公司为挪客公司在韩国市场唯一负责人。
负责公共关系，注册商标，市场营销，产品形象等活动。

Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.(Jim Ji/CEO) were allowed to "Mijin Jung, CEO of Supernova" is responsible for trademark registration, public relations, marketing, sales, using product images for the Naturehike® activities exclusively in Korea, on behalf of Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.

"Naturehike Outdoor Products Co., Ltd. (Jim Ji / CEO)"는 "Supernova 의 대표인 정미진" 에게 한국내에서 Naturehike®의 상표권등록, 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다.

아) 피고는 이 사건 승인서를 특허청 심사관에게 제출하였고, 2019. 4. 5. 이 사건 등록상표에 대한 등록결정을 받았다.

3) 구체적 판단

위 인정사실에 의하면, 피고는 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 홍보, 제품 판매 등과 관련하여 선사용상표들의 한국 내에서 독점적 사용권을 부여받아 네이처하이크 제품을 수입·판매하는 자이고, 선사용상표들에 관한 상표등록을 허락받았으므로, 피고가 선사용상표 1과 동일·유사한 이 사건 등록상표를 등록받아 사용하더라도 상품의 출처 등에 관하여 수요자를 기만할 염려가 없다. 또한 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 피고가 네이처하이크 아웃도어가 아닌 제3자가 생산한 제품에 임의로 이 사건 등록상표를 부착하여 판매하는 등의 방법으로 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 아무런 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하지 않는다.

4) 원고들의 주장에 대한 판단

가) 원고들의 첫 번째 주장

(1) 원고들은 아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 출원과 관련하여 네이처하이크 아웃도어의 동의가 있었음을 인정할 수 없다고 주장한다.

(가) 이 사건 승인서는 피고가 네이처하이크 아웃도어 또는 원고들을 대리하여 국내 상표권을 등록하는 것을 허락한 것일 뿐, 피고 명의로 직접 상표권을 등록하는 것을 허락하는 취지가 아니다.

(나) 이 사건 승인서는 'Naturehike®'를 상표로 등록하는 것에 대해 동의한 것으로 볼 여지는 있지만 이 사건 등록상표( )를 상표로 등록하는 것에 동의한 것이 아니다.

(다) 이 사건 승인서는 동의 대상 지정상품에 관하여 아무런 언급이 없으므로 이 사건 등록상표의 지정상품에 관한 상표등록에 동의한 것으로 볼 수 없다.

(라) 이 사건 승인서에는 이 사건 등록상표의 출원번호가 특정되어 기재되어 있지 않으므로 이 사건 등록상표의 출원에 관한 동의로 볼 수 없다.

(2) 그러나 원고들의 위 주장은 아래와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

처분문서는 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 처분문서에 기재되어 있는 문언의 내용에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 해석하되, 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2019다262193 판결 참조).

이 사건 승인서에는 "네이처하이크 아웃도어는 피고에게 한국 내에서 'Naturehike®'의 상표권등록, 제품에 대한 홍보, 마케팅, 판매, 이미지 사용 등을 책임지고, 독점적으로 활동하도록 승인하였다."라고 기재되어 있다. 위 문구는 피고에게 한국 내 상표등록을 승인한 것으로 이해하는 것이 자연스럽고, 이를 원고들 주장과 같이 출원절차에 관한 대리권만 부여하는 취지로 해석할 근거가 없다. 또한 이 사건 승인서는 선등록상표(제401157584호,)에 대한 무효심판절차, 피고의 이 사건 등록상표에 대한 출원절차 등 네이처하이크 관련 여러 상표의 출원절차 진행 중에 작성된 것인바, 이 사건 승인서에 구체적인 표장의 형태, 지정상품, 출원번호 등이 기재되어 있지 않더라도 네이처하이크 상표와 관련하여 포괄적인 상표등록 허락을 한 것으로 해석하는 것이 합리적이다. 만일 원고들 주장과 같이 해석한다면 지정상품 또는 출원번호에 대한 기재가 없는 이 사건 승인서에서 정한 상표등록의 허락은 아무런 의미가

없는 무용한 것이 되므로, 그와 같은 해석은 받아들이기 어렵다.

나) 원고들의 두 번째 주장

(1) 원고들은, 설령 이 사건 승인서가 이 사건 등록상표의 출원에 관한 동의로 해석될 수 있다고 하더라도, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 무효사유는 당사자의 동의에 의해 해소될 수 있는 것이 아니라고 주장한다.

(2) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단은 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 공익적 목적을 위한 규정이므로, 단순히 당사자의 동의가 있었다는 사정만으로 곧바로 위 규정의 적용을 배제할 수 있는 것은 아니다. 그러나 이 사건에서는 피고가 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 선사용상표들의 국내 독점 사용 허락을 받았고, 또한 상표등록 허락을 받음으로써 출처 등에 관한 수요자의 오인·혼동 가능성이 사라졌으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다고 볼 수 없다. 원고들의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이 피고는 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 상표등록에 대한 포괄적 허락을 받았으므로, 피고의 이 사건 등록상표의 출원이 선사용상표들의 권리자에게 손해를 가하거나 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정한 목적에 의한 것으로 보기는 어렵다. 상표등록 허락 취지가 담긴 이 사건 승인서의 작성 시기는 이 사건 등록상표 출원일 이후이지만 승인서 작성 경위 등 피고와 네이처하이크 아웃도어와의 관계 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 출원 당시에도 사실상 이와 같은 허락이 있었던 것으로 봄이 상당하고, 이와 달리 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고에게 부정한 목적이 있었다는 사실을 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고도 할 수 없다.

라. 구 상표법 제7조 제1항 제18호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한

상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 그 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 그 타인의 상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이 피고가 선사용상표들의 권리자인 네이처하이크 아웃도어로부터 상표등록에 대한 포괄적 허락을 받은 사실이 인정되는 이상, 피고의 이 사건 등록상표의 출원이 네이처하이크 아웃도어와의 관계에서 신의성실의 원칙에 위반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다.

마. 검토결과의 종합

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 제12호, 제18호의 각 등록무효사유에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고들 주장의 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제34조 제1항 제20호

(구) 제7조 제1항 제18호

9. 제34조 제1항 제20호

(구) 제7조 제1항 제18호

가. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
XXZXX (상표등록 제1478220호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2395(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6399(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10623(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14363(심결취소) ■ **심판원 2025.05.15.** 2024당(취소판결)44(인용)
상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 모자, 머니벨트(의류), 벨트, 유아동복 등	의류, 모자	

1. 이 사건 심결 및 환송판결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당2395호로 심리한 후 2021. 10. 14. '원고와 피고 사이의 묵시적 의사표시를 통하여 피고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용·관리한다는 거래관계가 성립·유지되었으므로, 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 반하여 출원·등록된 것이라고 볼 수 없고, 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 이에 불복하여 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제20호에 해당하여[79] 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

환송 전 법원은 위 사건을 2021허6399호로 심리한 후 2022. 8. 25. '원고와 피고는 이 사건 선사용상표가 표시된 의류를 피고가 생산하여 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 이에 따라 원고는 피고가 이 사건 선사용상표를 피고 명의로 국내에서 상표등록 받는 것을 용인한 것으로 보인다. 따라서 피고가 이 사건 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록상표를 국내에서 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 신의성실의 원

79) 원고는 이 사건 소송절차에서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유에 대한 주장은 하지 않았다.

칙에 위반한 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다. 또한, 피고가 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(이하 '환송 전 판결'이라 한다)을 선고하였다.

4) 원고는 환송 전 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이를 2022후10623호로 심리한 후 2023. 11. 30. '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 환송판결을 선고하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 다음과 같이 상표법 제34조 제1항 제20호 또는 상표법 제3조 제1항 본문에 해당하는 등록무효사유가 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위탁하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 상표로 표장이 "

"인 이 사건 선사용상표를 선정하였고, 위 선사용상표가 사용된 의류 상품(이하 '이 사건 상품'이라 한다)의 원단, 색상 등 디자인, 제작방식 및 제작수량, 품질 등을 모두 관리하면서 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였다.

피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있다는 사실을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

2) 피고는 이 사건 선사용상표에 대한 권리가 원고에게 귀속됨을 알면서 원고의 출원·등록을 배제하려는 목적으로 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 반한다.

나. 피고

1) 피고는 원고로부터 제품 생산을 위탁 또는 하청 받는 관계에 있지 않았다. 원고와 피고는, 이 사건 상품의 생산 및 국내 판매는 피고가, 중국에서의 판매는 원고가 담당하기로 합의하여 공동투자의 형식으로 사업을 하였다. 원고는 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하거나 사용을 준비한 사실이 없고, 이 사건 상품의 국내 판매권 및 국내에서의 상표에 대한 권리는 피고에게 있으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

2) 피고는 이 사건 상품을 국내에서 오랜 기간 생산·판매하였는바 이 사건 등록상표를 사용의사 없이 출원한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 반하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 그 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙을 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 등록출원한 상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

나. 인정사실

앞서 든 증거 및 갑 제4 내지 10, 29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 원고는 2014. 8. 4. 무렵부터 '원대물류' 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 국내에서 아동복 등을 구매하여 중국에 판매하여 왔고, 피고는 2012. 5. 1.경부터 '디사이드키즈'라는 상호로 아동복의 도·소매업을 영위하여 왔다.

2) 원고와 피고는 2018년 3월경 원고가 생산하고자 하는 의류 견본을 피고에게 전달하면 피고가 이에 기초하여 의류 상품을 생산하기로 합의하였고(이하 '이 사건 합의'라 한다), 이 사건 합의에 따라 생산된 의류 상품의 상표로 이 사건 선사용상표 "XXZXX"가 표시되었다.

3) 피고는 2018. 10. 15. 표장 "XXZXX"에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제25류의 의류, 유아동복 등으로 하여 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 5. 13. 상표등록을 받았다.

다. 판단

1) 표장 및 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 표장 'XXZXX'과 이 사건 선사용상표의 표장 'XXZXX'은 특별한 관념이 없는 조어에 해당하나 그 호칭이 동일하다. 이 사건 등록

상표의 표장은 위 선사용상표에 비하여 문자 부분의 음영이 반전되어 있고 서체의 굵기가 다소 가늘게 구성된 점에서 구별되지만, 영문 대문자 'XXZXX'가 가로로 배열된 형태인 점에서 그 외관이 매우 유사하다.

앞서 본 이 사건 등록상표의 지정상품은 이 사건 선사용상표의 사용상품인 의류, 모자와 같거나 상품의 용도, 생산 및 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 유사하다.

따라서 이 사건 등록상표의 표장과 지정상품은 이 사건 선사용상표의 표장 및 사용상품과 유사하다.

2) 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였는지 여부

갑 제11 내지 24, 31, 34 내지 38, 40 내지 42, 46 내지 48호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 앞에서 인정한 사실에 더하여 보면, 이 사건 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리해 온 사람은 원고이고, 원고는 이 사건 합의 등에 따라 피고로 하여금 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 수출하도록 함으로써 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용한 사실을 인정할 수 있으며, 피고가 제출한 증거들만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다.

가) 원고와 피고는 이 사건 합의에 따라 피고가 의류를 생산하여 중국에 소재한 원고에게 수출하면 원고는 피고가 공개한 생산 원가에 일정 금액의 마진을 추가한 의류 대금을 피고에게 지급하는 방식으로 업무상 거래 관계를 이어 왔다.

나) 이 사건 합의에 따라 생산될 의류에 표시할 상표가 필요하게 되자 피고의 직원으로 근무하던 김귀은은 라벨 제작 전문업체인 '금호라벨'에 의뢰하여 16개의 라벨 도안을 전달받았고, 원고가 그중 이 사건 선사용상표가 표시된 도안을 선택하여 상표를 최종 선정하였다.

다) 원고가 피고에게 생산하고자 하는 의류의 견본을 제공하고 원단 및 색상 등을 포함한 디자인 및 제작방식, 제작수량 등을 결정하면, 피고의 직원인 김귀은이 그와 같이 결정된 사항에 따라 구체적인 작업지시서를 작성하고 패턴을 제작한 뒤 제3의 의류 생산업체에 의류 생산을 위탁함으로써 이 사건 상품이 생산되었다. 원고의 이 사건 상품 생산 의뢰나 상품 디자인 등에 대한 의사 결정 없이 피고가 독자적으로 이 사건 상품을 디자인하여 생산한 경우는 없었다(피고는 이 사건 상품을 직접 디자인하거나 원고의 관여 없이 독자적으로 생산하여 국내에서 판매하기도 하였다고 주장하나, 을 제1, 10, 11, 13, 22 내지 28호증의 각 기재만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다).

라) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 이 사건 상품을 생산하면 그 품질을 검수한 뒤 피고로부터 납품받아 유통시킬 것인지 여부를 결정하고, 품질 불량으로 인하여 납품받지 않은 상품이 피고에 의하여 이 사건 선사용상표가 표시된 채로 유통되는 것을 통제하는 등 이 사건 상품의 품질관리를 하여 왔다. 원고의 생산 의뢰에 따라 피고가 생산한 이 사건 상품의 대부분은 중국으로 수출되어 원고에게 납품되었다.

마) 원고는 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 2018. 10. 15. 이후에도 여전히 이 사건 상품의 디자인, 제작방식, 제작수량 및 유통 여부 등에 대한 결정 권한을 가지고 있었고, 피고는 원

고가 의뢰한 바에 따라 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 납품하였다. 원고는 2019. 3. 26.경에도 피고에게 품질 불량이 발생한 청바지에 이 사건 선사용상표를 부착하여 판매하지 말 것을 요청하였는데, 이에 대하여 피고가 "다시 작업하면 손실이 더 커질 수도 있는데 안 된다고만 하시면 안 될 것 같아요. 서로 절충도 필요한 것 아닐까요? (중략) 저희(피고)가 팔려고 만든 물건이 아니고 사장님(원고)이 의뢰하셨으니까요."라고 답변한 사정도 이를 뒷받침한다.

3) 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부

가) 앞서 본 원고와 피고의 관계, 이 사건 합의의 체결 경위 및 내용 등에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표에 관한 권리는 원고에게 귀속되고, 피고는 업무상 거래관계를 통하여 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 상당하다. 그럼에도 피고는 이 사건 선사용상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았는바, 이는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.[80]

나) 이에 대하여 피고는, 원고가 중국 업체와 체결한 지역판매가맹계약서(을 제15호증)에서 자신을 '중국 판매 총대리점'이라고 기재한 점에 비추어 보더라도 이 사건 선사용상표에 관한 권리가 피고에게 귀속됨을 인식하고 있었고, 피고가 국내에서 이 사건 등록상표를 상표출원하는 것을 미리 알고 있었음에도 아무런 이의를 제기하지 아니함으로써 이를 용인하였다고 주장한다.

을 제15호증의 기재에 의하면, 원고는 2020. 7. 18.경 중국 업체와 지역판매가맹계약을 체결하였는데, 위 계약서 제1조(계약사항)에서 "원고는 한국 "XXZXX" 브랜드 아동복 제품의 국내(중국을 의미한다) 단독 판매 총대리점으로서 계약 상대방(대리판매자)에게 한국 "XXZXX" 브랜드 아동복 시리즈 관련 제품의 대리 판매를 허가하고 …"라고 기재되어 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 상품의 중국 내 판매권한은 원고에게 있었으므로 위와 같은 계약서의 기재만으로 원고가 이 사건 선사용상표를 피고의 브랜드로서 인식하고 있었다고 보기 어렵고, 을 제1, 10, 14호증의 기재만으로 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것에 동의나 허락을 하였다고 보기 부족하다.

오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 이후에도 원고가 여전히 이 사건 선사용상표의 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리하여 온 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것을 용인하였다고 볼 수 없다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

---

80) 피고는, 원고가 피고의 상호이자 한국에서의 등록상표인 'decidekids'를 피고의 허락 없이 원고의 이름으로 중국에서 출원하고, 이 사건 등록상표에 해당하는 저작물을 중국에서 저작권 등록을 하는 등 원고와 피고 사이의 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위를 한 자는 원고라고도 주장하나, 위 주장은 이 사건의 쟁점과 무관하거나 피고가 제출한 증거만으로 피고의 주장사실을 인정하기 부족하다.

4) 소결론

피고가 이 사건 등록상표를 출원하여 상표로 등록받은 것은 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있고, 결국 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다(상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효사유가 인정되는 이상, 상표법 제3조 제1항 위반에 관한 원고의 나머지 선택적 주장에 관하여는 나아가 판단하지 아니한다).

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
XXZXX (상표등록 제1478219호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2394(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6535(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10630(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14370(심결취소) ■ **심판원 2024.08.23.** 2024당(취소판결)45(인용)
상품류 구분 제18류의 가방, 지갑, 핸드백, 배낭, 가죽제 열쇠지갑, 소형가방, 여행용 가방, 우산, 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것) 등	의류, 모자	

1. 이 사건 심결 및 환송판결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당2394호로 심리한 후 2021. 10. 14. '원고와 피고 사이의 묵시적 의사표시를 통하여 피고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용·관리한다는 거래관계가 성립·유지되었으므로, 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 반하여 출원·등록된 것이라고 볼 수 없고, 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'

이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 이에 불복하여 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제20호에 해당하여[81] 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

환송 전 법원은 위 사건을 2021허6535호로 심리한 후 2022. 8. 25. '원고와 피고는 이 사건 선사용상표가 표시된 의류를 피고가 생산하여 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 이에 따라 원고는 피고가 이 사건 선사용상표를 피고 명의로 국내에서 상표등록 받는 것을 용인한 것으로 보인다. 따라서 피고가 이 사건 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록상표를 국내에서 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙에 위반한 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다. 또한, 피고가 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(이하 '환송 전 판결'이라 한다)을 선고하였다.

4) 원고는 환송 전 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이를 2022후10630호로 심리한 후 2023. 11. 30. '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 환송판결을 선고하였다.

【인정 근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 다음과 같이 상표법 제34조 제1항 제20호 또는 상표법 제3조 제1항 본문에 해당하는 등록무효사유가 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위탁하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 상표로 표장이 "XXZXX"인 이 사건 선사용상표를 선정하였고, 위 선사용상표가 사용된 의류 상품(이하 '이 사건 상품'이라 한다)의 원단, 색상 등 디자인, 제작방식 및 제작수량, 품질 등을 모두 관리하면서 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였다.

피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있다는 사실을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

2) 피고는 이 사건 선사용상표에 대한 권리가 원고에게 귀속됨을 알면서 원고의 출원·등록을 배제하려는 목적으로 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 반한다.

---

81) 원고는 이 사건 소송절차에서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유에 대한 주장은 하지 않았다.

나. 피고

1) 피고는 원고로부터 제품 생산을 위탁 또는 하청 받는 관계에 있지 않았다. 원고와 피고는, 이 사건 상품의 생산 및 국내 판매는 피고가, 중국에서의 판매는 원고가 담당하기로 합의하여 공동투자의 형식으로 사업을 하였다. 원고는 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하거나 사용을 준비한 사실이 없고, 이 사건 상품의 국내 판매권 및 국내에서의 상표에 대한 권리는 피고에게 있으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

2) 피고는 이 사건 상품을 국내에서 오랜 기간 생산·판매하였는바 이 사건 등록상표를 사용의사 없이 출원한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 반하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 그 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙을 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 등록출원한 상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

나. 인정사실

앞서 든 증거 및 갑 제4 내지 10, 29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 원고는 2014. 8. 4. 무렵부터 '원대물류' 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 국내에서 아동복 등을 구매하여 중국에 판매하여 왔고, 피고는 2012. 5. 1.경부터 '디사이드키즈'라는 상호로 아동복의 도·소매업을 영위하여 왔다.

2) 원고와 피고는 2018년 3월경 원고가 생산하고자 하는 의류 견본을 피고에게 전달하면 피고가 이에 기초하여 의류 상품을 생산하기로 합의하였고(이하 '이 사건 합의'라 한다), 이 사건

합의에 따라 생산된 의류 상품의 상표로 이 사건 선사용상표 " "가 표시되었다.

3) 피고는 2018. 10. 15. 표장 "XXZXX"에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제18류의 가방, 지갑, 핸드백 등으로 하여 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 5. 13. 상표등록을 받았다.

다. 판단

1) 표장 및 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 표장 'XXZXX'과 이 사건 선사용상표의 표장 ' '은 특별한 관념이 없는 조어에 해당하나 그 호칭이 동일하다. 이 사건 등록상표의 표장은 위 선사용상표에 비하여 문자 부분의 음영이 반전되어 있고 서체의 굵기가 다소 가늘게 구성된 점에서 구별되지만, 영문 대문자 'XXZXX'가 가로로 배열된 형태인 점에서 그 외관이 매우 유사하다.

앞서 본 이 사건 등록상표의 지정상품은 그 출원 당시 거래사회에서 이른바 토탈패션화의 경향에 따라 의류, 모자, 가방, 신발, 액세서리 등 패션 상품과 소품의 제조와 유통이 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많았던 점을 감안하면, 이 사건 선사용상표의 사용상품과 상품의 생산 및 판매 부문, 상품의 제공 장소, 수요자의 범위가 일치하거나 상당히 겹친다고 보는 것이 자연스럽다. 그렇다면 양 상품에 유사한 표장을 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 양 상품은 유사하다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록상표의 표장과 지정상품은 이 사건 선사용상표의 표장 및 사용상품과 유사하다.

2) 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였는지 여부

갑 제11 내지 24, 31, 34 내지 38, 40 내지 42, 46 내지 48호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 앞에서 인정한 사실에 더하여 보면, 이 사건 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리해 온 사람은 원고이고, 원고는 이 사건 합의 등에 따라 피고로 하여금 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 수출하도록 함으로써 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용한 사실을 인정할 수 있으며, 피고가 제출한 증거들만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다.

가) 원고와 피고는 이 사건 합의에 따라 피고가 의류를 생산하여 중국에 소재한 원고에게 수출하면 원고는 피고가 공개한 생산 원가에 일정 금액의 마진을 추가한 의류 대금을 피고에게 지급하는 방식으로 업무상 거래 관계를 이어 왔다.

나) 이 사건 합의에 따라 생산될 의류에 표시할 상표가 필요하게 되자 피고의 직원으로 근

무하던 김귀은은 라벨 제작 전문업체인 '금호라벨'에 의뢰하여 16개의 라벨 도안을 전달받았고, 원고가 그중 이 사건 선사용상표가 표시된 도안을 선택하여 상표를 최종 선정하였다.

다) 원고가 피고에게 생산하고자 하는 의류의 견본을 제공하고 원단 및 색상 등을 포함한 디자인 및 제작방식, 제작수량 등을 결정하면, 피고의 직원인 김귀은이 그와 같이 결정된 사항에 따라 구체적인 작업지시서를 작성하고 패턴을 제작한 뒤 제3의 의류 생산업체에 의류 생산을 위탁함으로써 이 사건 상품이 생산되었다. 원고의 이 사건 상품 생산 의뢰나 상품 디자인 등에 대한 의사 결정 없이 피고가 독자적으로 이 사건 상품을 디자인하여 생산한 경우는 없었다(피고는 이 사건 상품을 직접 디자인하거나 원고의 관여 없이 독자적으로 생산하여 국내에서 판매하기도 하였다고 주장하나, 을 제1, 10, 11, 13, 22 내지 28호증의 각 기재만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다).

라) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 이 사건 상품을 생산하면 그 품질을 검수한 뒤 피고로부터 납품받아 유통시킬 것인지 여부를 결정하고, 품질 불량으로 인하여 납품받지 않은 상품이 피고에 의하여 이 사건 선사용상표가 표시된 채로 유통되는 것을 통제하는 등 이 사건 상품의 품질관리를 하여 왔다. 원고의 생산 의뢰에 따라 피고가 생산한 이 사건 상품의 대부분은 중국으로 수출되어 원고에게 납품되었다.

마) 원고는 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 2018. 10. 15. 이후에도 여전히 이 사건 상품의 디자인, 제작방식, 제작수량 및 유통 여부 등에 대한 결정 권한을 가지고 있었고, 피고는 원고가 의뢰한 바에 따라 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 납품하였다. 원고는 2019. 3. 26.경에도 피고에게 품질 불량이 발생한 청바지에 이 사건 선사용상표를 부착하여 판매하지 말 것을 요청하였는데, 이에 대하여 피고가 "다시 작업하면 손실이 더 커질 수도 있는데 안 된다고만 하시면 안 될 것 같아요. 서로 절충도 필요한 것 아닐까요? (중략) 저희(피고)가 팔려고 만든 물건이 아니고 사장님(원고)이 의뢰하셨으니까요."라고 답변한 사정도 이를 뒷받침한다.

3) 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부

가) 앞서 본 원고와 피고의 관계, 이 사건 합의의 체결 경위 및 내용 등에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표에 관한 권리는 원고에게 귀속되고, 피고는 업무상 거래관계를 통하여 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 상당하다. 그럼에도 피고는 이 사건 선사용상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았는바, 이는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.[82]

나) 이에 대하여 피고는, 원고가 중국 업체와 체결한 지역판매가맹계약서(을 제15호증)에서 자신을 '중국 판매 총대리점'이라고 기재한 점에 비추어 보더라도 이 사건 선사용상표에 관한

82) 피고는, 원고가 피고의 상호이자 한국에서의 등록상표인 'decidekids'를 피고의 허락 없이 원고의 이름으로 중국에서 출원하고, 이 사건 등록상표에 해당하는 저작물을 중국에서 저작권 등록을 하는 등 원고와 피고 사이의 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위를 한 자는 원고라고도 주장하나, 위 주장은 이 사건의 쟁점과 무관하거나 피고가 제출한 증거만으로 피고의 주장사실을 인정하기 부족하다.

권리가 피고에게 귀속됨을 인식하고 있었고, 피고가 국내에서 이 사건 등록상표를 상표출원하는 것을 미리 알고 있었음에도 아무런 이의를 제기하지 아니함으로써 이를 용인하였다고 주장한다.

을 제15호증의 기재에 의하면, 원고는 2020. 7. 18.경 중국 업체와 지역판매가맹계약을 체결하였는데, 위 계약서 제1조(계약사항)에서 "원고는 한국 "XXZXX" 브랜드 아동복 제품의 국내(중국을 의미한다) 단독 판매 총대리점으로서 계약 상대방(대리판매자)에게 한국 "XXZXX" 브랜드 아동복 시리즈 관련 제품의 대리 판매를 허가하고 …"라고 기재되어 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 상품의 중국 내 판매권한은 원고에게 있었으므로 위와 같은 계약서의 기재만으로 원고가 이 사건 선사용상표를 피고의 브랜드로서 인식하고 있었다고 보기 어렵고, 을 제1, 10, 14호증의 기재만으로 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것에 동의나 허락을 하였다고 보기 부족하다.

오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 이후에도 원고가 여전히 이 사건 선사용상표의 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리하여 온 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것을 용인하였다고 볼 수 없다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

4) 소결론

피고가 이 사건 등록상표를 출원하여 상표로 등록받은 것은 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있고, 결국 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다(상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효사유가 인정되는 이상, 상표법 제3조 제1항 위반에 관한 원고의 나머지 선택적 주장에 관하여는 나아가 판단하지 아니한다).

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
XXZXX (상표등록 제1478221호 무효)	XXZXX (선사용상표)	■ **심판원 2021.10.14.** 2020당2396(기각) ■ **특허법원 2022.08.25.** 2021허6542(기각) ■ **대법원 2023.11.30.** 2022후10647(파기환송) ■ **특허법원 2024.06.20.** 2023허14387(심결취소) ■ **심판원 2024.08.23.** 2024당(취소판결)46(인용)
상품류 구분 제35류의 의류 도매업, 가방 도매업, 신발 도매업, 신발소매업, 지갑 판매대행업, 속옷 도매업 등	의류, 모자	

1. 이 사건 심결 및 환송판결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당2396호로 심리한 후 2021. 10. 14. '원고와 피고 사이의 묵시적 의사표시를 통하여 피고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용·관리한다는 거래관계가 성립·유지되었으므로, 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 반하여 출원·등록된 것이라고 볼 수 없고, 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 이에 불복하여 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제20호에 해당하여[83] 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

환송 전 법원은 위 사건을 2021허6542호로 심리한 후 2022. 8. 25. '원고와 피고는 이 사건 선사용상표가 표시된 의류를 피고가 생산하여 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 이에 따라 원고는 피고가 이 사건 선사용상표를 피고 명의로 국내에서 상표등록 받는 것을 용인한 것으로 보인다. 따라서 피고가 이 사건 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록상표를 국내에서 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙에 위반한 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다. 또한, 피고가 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(이하 '환송 전 판결'이라 한다)을 선고하였다.

83) 원고는 이 사건 소송절차에서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유에 대한 주장은 하지 않았다.

4) 원고는 환송 전 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이를 2022후10647호로 심리한 후 2023. 11. 30. '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 환송판결을 선고하였다.

【인정 근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 다음과 같이 상표법 제34조 제1항 제20호 또는 상표법 제3조 제1항 본문에 해당하는 등록무효사유가 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위탁하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 상표로 표장이 "

"인 이 사건 선사용상표를 선정하였고, 위 선사용상표가 사용된 의류 상품(이하 '이 사건 상품'이라 한다)의 원단, 색상 등 디자인, 제작방식 및 제작수량, 품질 등을 모두 관리하면서 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였다.

피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있다는 사실을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

2) 피고는 이 사건 선사용상표에 대한 권리가 원고에게 귀속됨을 알면서 원고의 출원·등록을 배제하려는 목적으로 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 반한다.

나. 피고

1) 피고는 원고로부터 제품 생산을 위탁 또는 하청 받는 관계에 있지 않았다. 원고와 피고는, 이 사건 상품의 생산 및 국내 판매는 피고가, 중국에서의 판매는 원고가 담당하기로 합의하여 공동투자의 형식으로 사업을 하였다. 원고는 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하거나 사용을 준비한 사실이 없고, 이 사건 상품의 국내 판매권 및 국내에서의 상표에 대한 권리는 피고에게 있으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

2) 피고는 이 사건 상품을 국내에서 오랜 기간 생산·판매하였는바 이 사건 등록상표를 사용의사 없이 출원한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에도 반하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관

계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 그 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙을 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 등록출원한 상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

나. 인정사실

앞서 든 증거 및 갑 제4 내지 10, 29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 원고는 2014. 8. 4. 무렵부터 '원대물류' 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 국내에서 아동복 등을 구매하여 중국에 판매하여 왔고, 피고는 2012. 5. 1.경부터 '디사이드키즈'라는 상호로 아동복의 도·소매업을 영위하여 왔다.

2) 원고와 피고는 2018년 3월경 원고가 생산하고자 하는 의류 견본을 피고에게 전달하면 피고가 이에 기초하여 의류 상품을 생산하기로 합의하였고(이하 '이 사건 합의'라 한다), 이 사건 합의에 따라 생산된 의류 상품의 상표로 이 사건 선사용상표 "XXZXX"가 표시되었다.

3) 피고는 2018. 10. 15. 표장 "XXZXX"에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제35류의 의류 도매업, 가방 도매업 등으로 하여 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 5. 13. 상표등록을 받았다.

다. 판단

1) 표장 및 지정상품의 유사 여부

가) 이 사건 등록상표의 표장 'XXZXX'과 이 사건 선사용상표의 표장 'XXZXX'은 특별한 관념이 없는 조어에 해당하나 그 호칭이 동일하다. 이 사건 등록상표의 표장은 위 선사용상표에 비하여 문자 부분의 음영이 반전되어 있고 서체의 굵기가 다소 가늘게 구성된 점에서 구별되지만, 영문 대문자 'XXZXX'가 가로로 배열된 형태인 점에서

그 외관이 매우 유사하다.

나) 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조).

이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 도매업, 모자 판매대행업, 인터넷 쇼핑몰을 통한 의류 판매 대행업은 이 사건 선사용상표의 사용상품인 의류, 모자를 대상으로 하는 서비스이고, 서비스의 제공 장소와 상품의 판매 장소가 동일하거나 밀접한 관련이 있으며, 서비스의 제공과 상품의 판매가 동일 사업자에 의해 이루어지는 경우가 많다는 점에서 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 가져올 수 있을 것으로 보인다.

또한 이 사건 등록상표의 출원 당시 거래사회에서 이른바 토탈패션화의 경향에 따라 의류, 모자, 가방, 신발, 액세서리 등 패션 상품과 소품의 제조와 유통이 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많았던 점을 감안하면, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품의 서비스 역시 제공되는 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 이 사건 선사용상표의 사용상품과 상당히 겹칠 것으로 보인다. 그렇다면 양 상품(서비스)에 유사한 표장을 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이어서 양 상품(서비스)은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

다) 따라서 이 사건 등록상표의 표장과 지정상품은 이 사건 선사용상표의 표장 및 사용상품과 유사하다.

2) 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하였는지 여부

갑 제11 내지 24, 31, 34 내지 38, 40 내지 42, 46 내지 48호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 앞에서 인정한 사실에 더하여 보면, 이 사건 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리해 온 사람은 원고이고, 원고는 이 사건 합의 등에 따라 피고로 하여금 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 수출하도록 함으로써 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용한 사실을 인정할 수 있으며, 피고가 제출한 증거들만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다.

가) 원고와 피고는 이 사건 합의에 따라 피고가 의류를 생산하여 중국에 소재한 원고에게 수출하면 원고는 피고가 공개한 생산 원가에 일정 금액의 마진을 추가한 의류 대금을 피고에게 지급하는 방식으로 업무상 거래 관계를 이어 왔다.

나) 이 사건 합의에 따라 생산될 의류에 표시할 상표가 필요하게 되자 피고의 직원으로 근무하던 김귀은은 라벨 제작 전문업체인 '금호라벨'에 의뢰하여 16개의 라벨 도안을 전달받았고, 원고가 그중 이 사건 선사용상표가 표시된 도안을 선택하여 상표를 최종 선정하였다.

다) 원고가 피고에게 생산하고자 하는 의류의 견본을 제공하고 원단 및 색상 등을 포함한 디자인 및 제작방식, 제작수량 등을 결정하면, 피고의 직원인 김귀은이 그와 같이 결정된 사항에 따라 구체적인 작업지시서를 작성하고 패턴을 제작한 뒤 제3의 의류 생산업체에 의류 생산을 위탁함으로써 이 사건 상품이 생산되었다. 원고의 이 사건 상품 생산 의뢰나 상품 디자인 등에 대한 의사 결정 없이 피고가 독자적으로 이 사건 상품을 디자인하여 생산한 경우는 없었다(피고는 이 사건 상품을 직접 디자인하거나 원고의 관여 없이 독자적으로 생산하여 국내에서 판매하기도 하였다고 주장하나, 을 제1, 10, 11, 13, 22 내지 28호증의 각 기재만으로 위 인정을 뒤집기에 부족하다).

라) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 이 사건 상품을 생산하면 그 품질을 검수한 뒤 피고로부터 납품받아 유통시킬 것인지 여부를 결정하고, 품질 불량으로 인하여 납품받지 않은 상품이 피고에 의하여 이 사건 선사용상표가 표시된 채로 유통되는 것을 통제하는 등 이 사건 상품의 품질관리를 하여 왔다. 원고의 생산 의뢰에 따라 피고가 생산한 이 사건 상품의 대부분은 중국으로 수출되어 원고에게 납품되었다.

마) 원고는 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 2018. 10. 15. 이후에도 여전히 이 사건 상품의 디자인, 제작방식, 제작수량 및 유통 여부 등에 대한 결정 권한을 가지고 있었고, 피고는 원고가 의뢰한 바에 따라 이 사건 상품을 생산하여 원고에게 납품하였다. 원고는 2019. 3. 26.경에도 피고에게 품질 불량이 발생한 청바지에 이 사건 선사용상표를 부착하여 판매하지 말 것을 요청하였는데, 이에 대하여 피고가 “다시 작업하면 손실이 더 커질 수도 있는데 안 된다고만 하시면 안 될 것 같아요. 서로 절충도 필요한 것 아닐까요? (중략) 저희(피고)가 팔려고 만든 물건이 아니고 사장님(원고)이 의뢰하셨으니까요.”라고 답변한 사정도 이를 뒷받침한다.

3) 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부

가) 앞서 본 원고와 피고의 관계, 이 사건 합의의 체결 경위 및 내용 등에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표에 관한 권리는 원고에게 귀속되고, 피고는 업무상 거래관계를 통하여 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 상당하다. 그럼에도 피고는 이 사건 선사용상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았는바, 이는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.[84]

나) 이에 대하여 피고는, 원고가 중국 업체와 체결한 지역판매가맹계약서(을 제15호증)에서 자신을 ‘중국 판매 총대리점’이라고 기재한 점에 비추어 보더라도 이 사건 선사용상표에 관한 권리가 피고에게 귀속됨을 인식하고 있었고, 피고가 국내에서 이 사건 등록상표를 상표출원하는 것을 미리 알고 있었음에도 아무런 이의를 제기하지 아니함으로써 이를 용인하였다고 주장한다.

---

84) 피고는, 원고가 피고의 상호이자 한국에서의 등록상표인 ‘decidekids’를 피고의 허락 없이 원고의 이름으로 중국에서 출원하고, 이 사건 등록상표에 해당하는 저작물을 중국에서 저작권 등록을 하는 등 원고와 피고 사이의 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위를 한 자는 원고라고도 주장하나, 위 주장은 이 사건의 쟁점과 무관하거나 피고가 제출한 증거만으로 피고의 주장사실을 인정하기 부족하다.

을 제15호증의 기재에 의하면, 원고는 2020. 7. 18.경 중국 업체와 지역판매가맹계약을 체결하였는데, 위 계약서 제1조(계약사항)에서 “원고는 한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 제품의 국내(중국을 의미한다) 단독 판매 총대리점으로서 계약 상대방(대리판매자)에게 한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 시리즈 관련 제품의 대리 판매를 허가하고 …“라고 기재되어 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 상품의 중국 내 판매권한은 원고에게 있었으므로 위와 같은 계약서의 기재만으로 원고가 이 사건 선사용상표를 피고의 브랜드로서 인식하고 있었다고 보기 어렵고, 을 제1, 10, 14호증의 기재만으로 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것에 동의나 허락을 하였다고 보기 부족하다.

오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 이후에도 원고가 여전히 이 사건 선사용상표의 사용을 통제하면서 이 사건 상품의 품질을 관리하여 온 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 국내에서 이 사건 선사용상표와 동일·유사한 상표를 피고 명의로 출원·등록하는 것을 용인하였다고 볼 수 없다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

4) 소결론

피고가 이 사건 등록상표를 출원하여 상표로 등록받은 것은 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있고, 결국 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다(상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효사유가 인정되는 이상, 상표법 제3조 제1항 위반에 관한 원고의 나머지 선택적 주장에 관하여는 나아가 판단하지 아니한다).

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
STABILITY (상표등록 제1677862호 무효)	STABILITY (선사용상표)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당3150(인용) ■ **특허법원 2024.11.15.** 2023허11821(기각)
제35류의 골프장비 소매업, 골프채 소매업, 골프가방 소매업, 골프장갑 소매업, 골프채 샤프트 소매업, 골프클럽용 커버 소매업 등	골프용품	

제34조 제1항 제20호

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 10. 26. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호 및 제20호, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서, 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당3150으로 심리한 다음, 2023. 5. 9. '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제3 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록상표는 아래와 같은 이유로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

가) 원고는 피고와 국내 독점판매계약을 체결하고서 국내에서 피고의 제품을 판매하여 왔다. 원고[85]는 피고의 아시아 지역 총판인 PMK Developers(이하 'PMK'라고만 한다)와 협의하여 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로, 원고를 본호의 '타인'으로 볼 수 없고, 원고가 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 '알면서 악의적으로' 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 수도 없다.

나) 원고의 헌신적인 홍보와 노력으로 인하여 이 사건 등록상표의 국내 인식 및 신용이 형성되었음에도 불구하고, 피고는 일방적으로 원고와의 독점판매계약을 파기하고 악의적으로 원고에게 영업상의 손실을 입게 하였다. 상표법 제34조 제1항 제20호는 신의성실의 원칙에 위반된 상표등록을 허용하지 않기 위한 규정인데, 신의성실의 원칙에 위반된 행위는 원고가 아니라 피고가 하였으므로 위 규정을 원고에게 적용할 수 없다.

다) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제35류의 광고업, 수출입업무대행업, 인터넷종합쇼핑몰 등은 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하지 아니하다.

2) 상표법 제34조 제1항 제13호의 판단 시기는 이 사건 등록상표의 출원 시인데, 출원 당시 피고의 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 보기 어려우므로, 위 규정이 적용될 수 없다.

나. 피고

1) 이 사건 등록상표는 아래와 같은 이유로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

가) 피고는 PMK에게 피고의 상표에 대한 권한을 승인한 적이 없으므로, PMK는 원고에게 피고의 상표 출원을 허가할 권한이 없었다. 원고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 피고가 선사용상표를 사용하고 있음을 잘 알고 있었을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표의 출원 과정에 부정한 목적이 존재한다.

---

85) 이 사건 등록상표를 출원한 것은 원고의 부(父) 김병운이므로, 여기의 '원고'는 '김병운'을 가리키는 것으로 이해된다.

나) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 골프용품 소매업을 제외한 나머지 제35류의 상품들은 선사용상표의 사용상품인 골프용품과 직접적으로 유사하지는 않으나 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일한 사업 영역에서 이루어지는 활동이므로, 소비자의 혼동 가능성 및 피고의 권리 보호 필요성 등을 고려할 때 위 상품들에까지 위 규정이 적용되어야 한다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 이전에 이미 국내외의 소비자들에게 널리 알려져 있었다. 이 사건 등록상표의 출원은 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 비롯된 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

3. 판단

가. 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용 상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용 상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용 상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

2) 상표의 유사 여부

이 사건 등록상표가 선사용상표와 유사하다는 점에 관하여는 당사자들 사이에 다툼이 없다(제2차 변론조서 참조).

3) 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표인지 여부

가) 인정사실

아래의 각 사실은 이 법원에 현저하거나, 갑 제1 내지 8호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1 내지 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

(1) 피고는 골프용품 개발업 등을 영위하기 위하여 2015년경 설립된 회사로 2017. 6.경부터 선등록상표를 표시하여 골프채 샤프트 등을 제조·판매하여 왔다. PMK는 피고의 위임을 받아 아시아 지역에서 선등록상표가 표시된 골프채 샤프트(이하 '피고 제품'이라 한다)를 판매할 권

한을 가지고 있었다.

(2) PMK는 2019. 3. 26. 사단법인 한국골프피팅협회(Korea Golf Fitting Association, 이하 'KGFA'라 한다)와 피고 제품에 대한 대한민국 내 독점판매계약을 체결하였다. KGFA의 부회장이었던 김병운은 KGFA의 국내 독점판매권을 이어받아 2019. 3.경부터 2021. 1.경까지 국내에서 피고 제품을 판매하였다.

(3) 김병운은 2019. 5. 28. '광고업, 마케팅서비스업, 홍보업, 수출입업무대행업, 인터넷 종합쇼핑몰업, 전기통신에 의한 통신판매중개업'을 지정상품으로 하여 피고의 상호 약어인 'BGT'에 'KOREA'를 결합한 '

'라는 상표를 출원하였다(출원번호 40-2019-82231). 특허청 심사관은 2021. 3. 2. 위 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정하였고, 이에 김병운이 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 11. 3. '위 출원상표는 피고의 선사용상표(

)와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하였으며(2021원642), 위 심결은 확정되었다.

(4) 김병운은 2019. 10. 25. '골프채 샤프트, 골프채 샤프트 소매업' 등을 지정상품으로 하여 '

'라는 상표를 출원하였다(출원번호 40-2019-163236). 특허청 심사관은 2020. 5. 4. 위 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정하였다.

(5) 김병운은 2020. 1. 10. '골프장비, 골프채 샤프트, 골프장비 소매업, 골프채 샤프트 소매업' 등 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 '

'라는 상표를 출원하여 2020. 6. 25. 등록받았고(등록번호 40-1618993), 2020. 8. 18. 위 등록상표에 대한 상표권을 자신의 아들인 원고 앞으로 이전등록하였다. 또한 김병운은 2020. 6. 17. 이 사건 등록상표를 출원하여 위 상표에 관한 권리를 원고에게 이전하였고, 이 사건 등록상표는 2021. 1. 4. 원고 명의로 등록되었다.

(6) 피고는 2021. 10. 26. 위 등록번호 40-1618993 상표 및 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 각 2021당3149 및 2021당 3150으로 심리한 다음, 2023. 5. 9. '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다'는 이유로 위 각 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

나) 김병운이 선사용상표의 존재를 알았는지 여부

위 인정사실에 따르면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 전 피고가 골프채 샤프트 등에 사용한 상표이고, 김병운은 피고 제품을 국내에 유통하면서 이러한 사실을 잘 알고 있었으므로, 이 사건 등록상표는 '타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표'에 해당한다.

다) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 김병운이 피고의 아시아 지역 총판인 PMK와 협의하여 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로 김병운을 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인'으로 볼 수 없다거나, 김병운이 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 '알면서 악의적으로' 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 수 없다는 취지로 주장한다.

갑 제4 내지 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, PMK가 피고의 위임을 받아 피고 제품을 국내에 판매할 권한을 가지고 있었던 사실, 김병운이 PMK의 이사인 마이카 김과 협의하여 병행수입제품, 짝퉁제품의 국내 유통에 대응하려는 목적 등으로 이 사건 등록상표를 출원한 사실은 인정된다. 그러나 제품 판매권과 그 제품의 상표에 관한 관리는 별개이므로, 어느 제품을 특정 나라에서 판매할 수 있는 권리를 가졌다고 하여 당연히 그 나라에서 해당 상표를 등록받아 상표권을 보유할 수 있는 권리를 가진다고 할 수는 없는데, 원고가 제출한 증거만으로는 PMK가 피고를 대리 또는 대신하여 원고에게 피고의 선사용상표와 동일·유사한 상표의 출원 및 등록을 허락할 수 있는 권한이 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 원고는 이 사건 등록상표의 출원에 '악의성'이 인정되지 않는다고 주장하나, 상표법 제34조 제1항 제20호는 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 '알면서' 등록출원한 상표를 등록받을 수 없는 상표로 정하고 있을 뿐이므로, 타인의 상표에 대한 '인식' 외에 원고가 말하는 '악의성' 내지 '나쁜 의도'를 요하지 아니한다.

따라서 원고의 위 각 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 원고는, 상표법 제34조 제1항 제20호는 신의성실의 원칙에 반하는 상표등록을 허용하지 않기 위한 규정인데, 원고의 헌신적인 홍보와 노력으로 인하여 이 사건 등록상표의 국내 인식 및 신용이 형성되었음에도 불구하고 피고가 일방적으로 원고와의 독점판매계약을 파기하여 신의성실의 원칙에 반하는 행위를 하였으므로 위 규정을 원고에게 적용할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 원고와의 독점판매계약을 일방적으로 파기하였다고 인정하기 부족할 뿐만 아니라, 설령 원고 주장과 같이 피고가 독점판매계약을 일방적으로 파기하였다고 하더라도 원고는 독점판매계약의 부당파기 등을 이유로 피고에게 손해배상을 구하는 등의 조치를 취할 수 있을지언정, 그로 인하여 곧바로 피고가 이 사건 등록상표 내지 선사용상표와 관련하여 신의성실의 원칙을 위배하였다고 단정할 수 없고, 달리 원고에게 위 규정이 적용되지 않는다고 볼 근거가 없다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

4) 상품의 동일·유사 여부

가) 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품

이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제28류의 골프장비, 골프채, 골프가방, 골프장갑, 골프채 샤프트, 골프클럽용 커버, 골프티, 골프공, 골프드라이버, 골프아이언, 골프퍼터, 골프채 헤드, 체조 및 스포츠용품과 제35류의 골프장비 소매업, 골프채 소매업, 골프가방 소매업, 골프장갑 소매업, 골프채 샤프트 소매업, 골프클럽용 커버 소매업, 골프티 소매업, 골프공 소매업,

골프드라이버 소매업, 골프아이언 소매업, 골프퍼터소매업, 골프채 헤드 소매업, 체조 및 스포츠용품 소매업은 선사용상표의 사용상품인 '골프용품'과 동일하거나 유사하다.

나) 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하지 않은 상품

(1) 반면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제35류의 광고업, 홍보업, 마케팅서비스업, 인터넷종합쇼핑몰업, 수출입업무대행업, 전기통신에 의한 통신판매중개업은 선사용상표의 사용상품인 '골프용품'과 동일하거나 유사하지 않다.

(2) 이에 대하여 피고는 위 각 상품이 골프용품과 직접적으로 유사하지는 않으나 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일한 사업 영역에서 이루어지는 활동이므로, 소비자의 혼동 가능성 및 피고의 권리 보호 필요성 등을 고려할 때 위 상품들에까지 위 규정이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다.

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조). '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업, 인터넷종합쇼핑몰업, 수출입업무대행업, 전기통신에 의한 통신판매중개업'과 '골프용품'은 상품 자체의 속성이 다를 뿐만 아니라, 일반 거래 통념상 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있다고 할 수 없으므로, 서로 유사하지 아니하다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

5) 소결

이 사건 등록상표 중 '골프장비, 골프채, 골프가방, 골프장갑, 골프채 샤프트, 골프클럽용 커버, 골프티, 골프공, 골프드라이버, 골프아이언, 골프퍼터, 골프채 헤드, 체조 및 스포츠용품과 제35류의 골프장비 소매업, 골프채 소매업, 골프가방 소매업, 골프장갑 소매업, 골프채 샤프트 소매업, 골프클럽용 커버 소매업, 골프티 소매업, 골프공 소매업, 골프드라이버 소매업, 골프아이언 소매업, 골프퍼터소매업, 골프채 헤드 소매업, 체조 및 스포츠용품 소매업'을 지정상품으로 한 부분은 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

그러나 이 사건 등록상표 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업, 인터넷종합쇼핑몰업, 수출입업무대행업, 전기통신에 의한 통신판매중개업'을 지정상품으로 한 부분은 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식

되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결[86] 등 참조).

상표의 출원인에게 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결[87] 등 참조).

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다(상표법 제34조 제2항 단서).

2) 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부

갑 제2 내지 9호증, 을 제1, 3, 5, 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따라 인정되는 아래의 각 사실을 종합하여 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 전에 국내 및 외국 수요자들에게 피고의 상표로 인식되어 있었음을 알 수 있다.

가) 김병운은 2020. 6. 17. 이 사건 등록상표를 출원하였다.

나) 피고는 2015년경 골프용품 전문가인 바니 아담스(Barney Adams)에 의해 설립된 기업으로, 최첨단 기술을 활용하여 골프채 샤프트를 설계, 개발 및 제조하고 있다. 피고는 2017. 6.경부터 선등록상표가 표시된 골프채 샤프트(피고 제품)를 미국, 영국, 일본, 한국 등 다수의 국가에서 판매하여 왔다.

다) 피고 제품은 2017. 7. 5. 미국 골프협회(USGA)의 승인을 받았다. 피고는 2018년부터 2020년까지 피고 제품의 광고 및 홍보비로 많은 돈을 투자하였고, 피고 제품은 미국 내 TV 광고, 온라인 및 언론 매체 등을 통해 다수 소개되었다. 피고 제품의 2019년 전 세계 매출액은 상당히 크다.

라) 김병운이 속한 KGFA는 2019. 3. 26. 피고의 위임을 받아 대한민국 내에서 피고 제품을 판매할 권한을 가진 PMK와 국내 독점판매계약을 체결하였다. 김병운은 KGFA의 국내 독점판매권을 이어받아 2019. 3.부터 국내에서 피고 제품을 판매하였다.

마) 김병운이 이 사건 등록상표를 출원하기 이전에 이미 국내에 피고 제품이 병행 수입되었고, 또한 중국 알리익스프레스 사이트(www.aliexpress.com)에서 피고 제품의 짝퉁 제품이 판매되고 있었다(원고 스스로도 이러한 병행 수입과 짝퉁 제품의 범람에 대응하기 위해 이 사건 등록상표를 출원하게 되었다고 주장한다).

---

86) 위 판결들은 모두 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호에 관한 것이나, 위 구법 조항은 현 상표법 제34조 제1항 제13호와 실질적으로 동일하므로, 동일한 법리가 적용된다.

87) 위 각주 2)와 같다.

3) 부정한 목적이 있는지 여부

앞서 인정한 사실에다가 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래의 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 김병운이 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 인정할 수 있다.

가) 앞서 본 바와 같이, 김병운은 국내에서 피고 제품을 판매하면서 'BGT KOREA', 'ADVANCED STABILITY SHAFT' 등 피고의 상호나 선사용상표와 유사한 상표를 출원하였다가 특허청으로부터 거절결정을 받았다. 김병운은 그 외에도 ' '(등록번호 40-1618993)와 이 사건 등록상표를 출원하였다. 김병운은 위와 같은 상표 출원 과정에서 피고로부터 직접 피고 상표의 국내 출원에 대한 승낙을 받은 바 없었고, 단지 PMK의 마이카 김과 논의하였을 뿐이다.

나) 원고는 피고와의 갈등 등으로 인하여 피고로부터 피고 제품을 공급받지 못하게 되자, 2021. 1. 17. 피고에게 '원고가 한국에서 피고 제품에 대한 상표권을 가지고 있으니 지금부터 PMK가 아닌 원고와 직접 거래하자'고 제안하면서 '원고의 요구가 수용되지 않을 경우 피고와 PMK에게 법적 보상을 요구할 것'이라는 뜻을 표시하였다. 또한 원고는 2021. 2. 8. 피고에게 '답신이 없으면 협상이 결렬된 것으로 알고 법에 따른 조치를 취할 것이고, 협상이 된다면 피고에게 이 사건 등록상표를 양도하기 위한 적절한 조건을 제시할 의사가 있다'고 하였다.

4) 소결

이 사건 등록상표는 피고와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호 및 같은 항 제13호가 정한 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표의 등록은 무효로 되어야 하고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
BLUE SHARK 블루샤크 (상표등록 제1319836호 무효)	blue shark (선사용상표)	■ **심판원 2024.04.17.** 2022당432(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허12753(기각)
상품류 구분 제12류의 오토바이 부품 및 부속품, 오토바이용 안장, 오토바이용 안장커버 등	오토바이 용품	

1. 이 사건의 경위

1) 원고는 2009. 5. 15.경 '대명상사'라는 상호로 사업자등록을 하고 그 무렵부터 오토바이 용품 제조, 도·소매업을 하였다. 원고는 2011. 6.경부터 다음과 같은 표장(이하 '선사용상표'라 한다)을 제작하여 오토바이용 안장에 씌우는 여름용 시트커버(이하 '쿨시트'라 한다)에 부착하여 판매하였다.

2) 원고는 2012. 2. 10. 대명상사를 폐업하고, 박기현에게 선사용상표가 표시된 쿨시트 등 오토바이 용품 재고를 모두 양도하였다.

3) 박기현은 2012. 6.경부터 원고로부터 양수한 쿨시트 및 자체 제작한 쿨시트에 선사용상표를 표시하고 판매하였다.

4) 원고는 2015. 9. 20. 오토바이 악세사리 제조, 도·소매업을 영위하는 '대명상사'를 다시 사업자등록 하였고, 2015. 12.경부터 박기현으로부터 오토바이 용품을 구매하여 판매하였다.

5) 박기현은 2017. 5. 3. 이 사건 등록상표를 출원하여, 2018. 1. 8. 상표등록을 받았다. 이후 이 사건 등록상표에 관한 권리는 2021. 1. 8. 블루샤크코리아 주식회사에 이전되었고, 이는 다시 2021. 6. 11. 피고에게 이전되었다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 2. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 '박기현은 원고와 업무상 거래관계에 있었던 사람으로서, 원고가 선사용상표를 사용하는 것을 알면서 그와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 지정상품에 출원하여 등록받았다. 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2022당432호로 심리한 다음, 2024. 4. 17. '이 사건 등록상표는 신의성실에 반하여 출원된 상표에 해당한다고 볼 수 없으므로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 8 내지 10, 14 내지 16호증, 을 제9호증 (가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고

박기현은 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 선사용상표를 사용하고 있는 것을 알면서 그와 유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 지정상품에 상표등록 출원하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하고, 그 상표등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표의 출원 당시 원고는 선사용상표를 사용하거나 사용을 준비하고 있지 않았고, 설령 그렇다고 하더라도 박기현은 이를 알지 못하였다. 이 사건 등록상표는 선사용상표와 그 외관이 다르므로 동일·유사하지 않다. 또한 박기현이 원고로부터 선사용상표에 관한 권리를 양수하였으므로, 박기현이 타인의 상표를 등록한 것으로 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않고, 이와 같은 결론에 이른 이 사건 심결은 위법하지 않다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 선사용상표를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등

록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조). 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다(상표법 제34조 제2항 단서).

나. 판단

1) 원고가 2011. 6.경부터 선사용상표를 제작하여 사용한 사실은 앞서 본 바와 같다.

2) 그러나 앞서 본 사실 및 증거, 갑 제17호증, 을 제2, 6, 7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자는 피고라고 봄이 타당하다.

① 원고는 2012. 2. 10. 대명상사를 폐업하고, 선사용상표가 표시된 쿨시트 등 오토바이 용품 재고를 모두 박기현에게 양도하였다. 원고는 그 후 2015. 9. 20. 다시 '대명상사'라는 상호로 사업자등록을 할 때까지 음식점을 운영하였을 뿐 박기현과 선사용상표의 사용, 이를 표시한 상품의 품질관리 등에 관하여 어떠한 계약을 체결한 바 없고, 약 3년 7개월 동안 선사용상표를 사용하거나 쿨시트와 같은 오토바이 용품의 제조, 도·소매업을 하지 않았다.

② 반면, 박기현은 원고가 대명상사를 폐업한 2012년경부터 원고의 기존 거래처에 원고 대신 선사용상표를 표시한 쿨시트를 공급하였다. 또한, 박기현은 선사용상표를 표시한 쿨시트를 독자적으로 생산·광고·판매하였고, 하자 있는 쿨시트에 대하여 무상 수리·교체를 하는 등 품질을 관리하였다. 그러나 원고는 이에 대하여 이의하거나 관여하지 않았다.

③ 피고가 제출한 박기현의 쿨시트 기간별·품목별 판매 현황(을 제6호증)에 따르면, 2012년경부터 2016년경까지 박기현이 판매한 쿨시트의 연도별 판매수량 및 판매금액은 다음과 같다.[88]

연도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
판매수량	12,284개	13,197개	21,967개	27,145개	26,627개
판매금액	100,006,650원	109,086,350원	160,900,600원	204,814,350원	194,593,950원

반면, 원고가 2015. 9. 20. 다시 '대명상사'로 사업자등록을 한 이후 쿨시트를 판매하였음을 입증하기 위해 제출한 전자세금계산서(갑 제17호증)에 따르면, 원고의 쿨시트 판매액은 부가가치세를 포함하여 2016년 13,714,767원, 2017년 2,923,500원에 불과하다.

이와 같은 판매기간, 수량, 금액에 비추어 보면, 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질은 주로 박기현의 노력에 의해 통제, 관리되어 온 것으로 볼 수 있다.

④ 원고는 2015. 9. 20. 다시 '대명상사'로 사업자등록을 하고 2015. 12.경부터 박기현으로부터

88) 을 제6호증 중 품명이 '쿨메쉬(탠덤가드)'인 것은 제외하였다.

오토바이 용품을 구매하였으므로, 늦어도 그 무렵부터는 박기현의 선사용상표 사용을 알았을 것으로 보인다. 그러나 원고가 그 후부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 박기현에게 자신이 선사용상표의 권리자라고 주장하거나 선사용상표의 사용중단을 요청하였음을 인정할 증거가 없다. 원고는 이 사건 등록상표의 상표등록일인 2018. 1. 8.로부터 약 4년 후에야 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다.

⑤ 상표는 그 보호대상이 창작물이 아니라 영업상의 표지에 화체된 영업상의 신용이므로, 원고가 선사용상표를 처음 제작하여 사용했다는 이유만으로 앞서 본 ① 내지 ④와 같은 사정에도 불구하고 원고가 여전히 선사용상표에 관한 권리를 유지한다고 보기 어렵다.

3) 따라서 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일·유사하다 하더라도, 박기현이 이 사건 등록상표를 출원한 것이 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙을 위반한 것으로 볼 수 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표가 상법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1939575호 무효)	종이와디자인 (선사용상표)	■ **심판원 2023.08.18.** 2022당3404(인용) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2023허13490(심결취소) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11262(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)32
상품류 구분 제35류의 광고 관련 정보제공업, 광고 및 판촉 및 관련 정보제공업, 광고 및 홍보관련 상담업, 광고자료 작성업, 광고컨설팅업, 온라인광고 및 마케팅업, 온라인마케팅업 등	광고전단지배포업, 광고물배포업, 광고물 및 판촉물 배포업, 간판광고업, 옥외광고준비 및 배치대행업, 옥외광고업, 광고컨설팅업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해

당한다고 주장하면서 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2022당3404호로 심리하여 2023. 8. 18. '이 사건 등록상표는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용 중인 선사용상표와 동일한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제10, 11, 17호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지[89)]

가. 원고

선사용상표 및 이 사건 등록상표는 원고 측의 신권에 의하여 개발되었고, 선사용상표 및 이 사건 등록상표와 관련된 모든 권한도 원고 측이 보유하여 관리하여 왔다. 피고는 원고 측과 '팀장계약' 등을 기초로 원고 측의 지휘·감독을 받아 선사용상표를 이용한 전단지 배포함 관리 등의 일부 업무를 수행하였을 뿐이므로, 원고가 선사용상표 및 이 사건 등록상표의 상표등록을 받을 수 있는 권리자에 해당한다. 그러므로 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

피고는 이 사건 등록상표의 출원 전부터 선사용상표의 표장과 같은 상호로 사업자등록을 받아 사용해 왔다. 원고는 피고가 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 상표 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 원고가 주장하는 위법이 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선행상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선행상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선행상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선행상표의 개발·선정·사용 경위, 선행상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거

89) 원고와 피고는 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사하고, 양 상표의 지정상품과 사용상품이 동일·유사한 점에 대하여 다툼이 없다(2024. 3. 22.자 원고의 요약쟁점정리서면, 2024. 3. 25.자 피고의 요약쟁점정리서면 참조).

나 선행상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조).

상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하고(상표법 제34조 제2항 단서), 상표등록출원인이 같은 호의 타인에 해당하는지는 상표등록결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다(상표법 제34조 제2항 본문).

나. 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

1) 인정사실

갑 제1 내지 31호증, 을 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 원고의 대표이사 신찬범의 부(父)인 소외 신권(이하 '신권'이라 한다)은 처(妻)인 고금남의 명의로 조영준, 주식회사 케이제이광고물류, 안홍순과 함께 아트앤컴퍼니 주식회사(이하 '아트앤컴퍼니'라고 한다)의 공동주주로 참여하여 광주 지역의 아파트 전단배포함 관련 운영 업무를 영위하여 왔다. 아트앤컴퍼니는 2008. 11. 25. 피고와 광주 첨단지구에서의 전단배포 용역과 관련하여 '전단지함 사용 및 전단지 배급 용역 계약'을 체결하였다(갑 제3호증).

아트앤컴퍼니의 위 주주들은 주주별로 지역을 분할하여 해당 지역팀을 책임경영하기로 하는 '지역분할 운영 합의 계약'을 체결하였고(갑 제5호증), 아트앤컴퍼니의 2009. 2. 27.자 이사회 회의록에 의하면, '광주 첨단지구, 신가신창, 운남하남, 수완지구'는 신권 측의 '고금남'이 운영하고, 그중 '첨단지구'의 지역팀장은 '피고'로 기재되어 있다(갑 제4호증).

나) 2009. 4. 1. 상호를 '종이와디자인', 사업장 소재지를 '광주 광산구 월계로 42-1(월계동 1층)', 사업의 종류를 '광고물제작, 광고대행 등'으로 한 피고 명의의 사업자등록이 이루어졌고(사업자등록번호: 410-25-44800, 갑 제6, 19호증), 같은 날 피고는 신권에게 '회사(종이와디자인)에 관련된 모든 사항을 신권에게 아래와 같이 연서하여 위임합니다.'는 내용의 위임장을(갑 제19호증, 을 제5호증), 2009. 11. 18. '종이와디자인(사업자등록번호: 410-25-44800)에 일체의 권한을 신권에게 위임합니다.'는 내용의 위임장(갑 제7호증)을 각 작성하여 신권에게 교부하였다.

다) 한편 2010. 8. 2. 상호를 '종이와디자인', 사업장 소재지를 '광주 광산구 월계동 784-14', 사업의 종류를 '광고대행, 광고물디자인 등'으로 한 김철희 명의의 사업자등록(사업자등록번호: 409-10-14883)이 이루어졌고, 며칠 후인 2010. 8. 5. 사업자등록 명의자인 김철희는 신권에게 피고가 작성한 위임장과 같은 형식과 내용으로 '회사(종이와디자인)에 관련된 모든 사항을 신권에게 아래와 같이 연서하여 위임합니다.'는 내용의 위임장을 작성하여 교부하였다(갑 제20호증).

라) 피고는 2011. 3. 28. '종이와디자인'의 대표위임자인 신권과 아래와 같이 팀장계약(전단배포 용역계약)을 체결하고, 신권에게 서약서를 작성하여 교부하였다.

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

서약서(갑 제9호증)
서 약 서 성 명 : 영 순 임. 주민등록번호 : 670717 - 2654223. 연 락 처 : 010 - 2601 - 1400 주 소 : 광주. 광산구 [illegible] 123/203. 1. 본인은 종이와디자인의 영업수행으로 직접 습득한 모든 경영정보 및 기술정보는 법적권리화 및 보호 여부와 관계없이 회사만이 독자적으로 소유,사용 처분할 권리가 있음을 인정한다. 2. 본인은 회사 내 타인 또는 회사업무를 보조하는 모든 자료부터 습득한 영업 비밀을 고의 또는 미필적 고의에 의한 사유에서도 제 3 자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 창업이나 경쟁관계에 있는 기타 제 3자를 위하여 사용하지 않을 것이며 경영 및 기술정보는 비밀유지를 나타내는 표기여부와 관계없이 회사의 동의 없이 어떠한 사람 및 단체에 유출,발설,공포하지 않으며 만약 이 서약에 위반하여 귀사에 손해를 끼친 경우에는 관련 법률이 정한 규정에 의한 손해를 배상할 것을 엄숙히 서약하면서 본 서약서를 제출합니다. 또한 관리관계 종료시(2년간)및 유효한 동안 동종업계의 업무를 함께 진행하지 않을 것을 서약 합니다. 1. 거래처 관리 및 정보에 관한 사항 2. 거래처 모집방법 등 영업비밀에 관한 사항 3. 인사, 조직, 재무, 전산 등 관리비밀에 관한 사항 4. 타사와의 제휴사업에 관한 비밀사항 5. 사업계획 및 연구 · 개발계획에 관한 비밀사항 6. 관련회사와의 사업정보에 관한 비밀사항 7. 기타 영업비밀에 관한 사항 8. 기타 본인이 담당했던 제반 사항에 관한 사항 본인은 상기 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 본 서약서를 제출합니다. 20 11 년 3 월 28 일 서 약 인 : 영 순 임.

팀장계약서(갑 제8호증)
전단배포 용역 계약서 종이와 디자인(이하 "갑"이라 한다) 와 [illegible] 인 [illegible] (이하 "을"이라 한다) 사이에 본 계약과 관련한 약관을 아래와 같이 체결한다.(단, 본 용역 계약에 준하는 공정거래법에 의한 기본 약관이 있는 경우 아래 사항에서 정해지지 않은 부분은 이를 따르기로 한다.) 제 1 조 (목적) "갑" 회사의 전단지 보급함을 이용하여 체계적이고 미관을 해치지 않는 범위 내에서 전단지 보급을 원하는 광고주의 광고지 배부를 신속하고 정확하게 하기 위하며, "갑" 회사 소유의 전단지 광고함에 관한 사용 승낙 및 관리 책임, 전단 배부의 용역을 이행하기 위하여 본 약정서를 작성한다.

제 3 조 (용역계약의 범위)

① 용역 지역의 확정 방법

- "을"은 "갑"과 이미 논의하여 정하여진 범위(사업관할 구역)내에서 "갑"의 광고함을 이용하여 모든 광고지 배포 활동을 할 수 있다.

- 사업관할구역이란 : "을"에게 할당된 지역에 "갑"이 이미 설치해놓은 광고함 및 지역을 말한다.

② "을"의 용역계약의 범위

- "갑"이 이미 설치한 광고지 배포함에 광고지를 투입 게시하는 업무.
- "갑"이 배포의뢰한 광고지의 신속,정확한 배포 업무.
- "갑"의 광고지 배포함에 관한 청결한 사용 관리 및 청소 업무.
- 아파트 요구시 광고지 수거 업무.
- "갑"과 지정한 사업관할 내에서의 광고지 영업활동 및 아파트 계약 관리 업무.

제 4 조 ("을"의 세부적 전단배포 용역 업무내용)

① "을"은 본인 명의로 하여 "갑"과 반드시 본 계약서를 작성한후 관할 구역내에서 광고지 배포에 관한 사업을 진행할 수 있으며 사업자등록을 필하여야 한다.

② "을"은 "갑"의 광고지 배포업무를 위탁받아 처리할 수있다. 이때는 사전에 미리 통보한 배포계획에 의거 전단지를 배포하고 이에 따른 용역의 대가는 "갑"이 "을"에게 지급한다.

③ "을"이 직접 수주한 배포용역작업에 대하여 "을"은 광고지 배포함 사용료를 "갑"의 합의하에 따른다.

④ "을"은 매주 월요일 전단배포현황(서식1)을 신의성실의 원칙하에 "갑"에게 보고하여야 한다.

[중략]

제 5 조 ("갑"의 의무사항)

① "갑"은 "을"이 영업활동을 함에 있어 필요한 전단지 배포함을 가능한 설치하여야 하며 전단지 배포함 파손등으로 영업활동에 어려움이 있을 경우에는 즉시 이에 대한 수리를 실시토록 하며 "을"은 이에 협조하여야 한다.

② "갑"은 정례회의를 통하여 "을"의 애로사항을 청취하고 이에 대한 의견을 적극적으로 수렴하여 이에 대한 문제점을 보강하고 시정할 수 있도록 한다.

③ "갑"은 같은 영업구역내에 필요한경우 복수의 사업자를 둘수 있다.

④ "갑"은 전단배포함의 사업권을 타인에게 양도하거나 이를 담보할수 없다.

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

제 6 조 ("을"의 의무사항)

① "을"은 "갑"이 이미 설치해놓은 전단지 배포함에 대하여 파손되지 않도록 성실히 관리하며, 전단지를 배포함에 있어 광고주 및 아파트등의 입주민으로부터 민원이 발생되지 않도록 하여 아파트 재계약시 원활한 계약이 이루어 질수 있도록 한다.

② "을"은 전단지 배포함의 파손등을 발견할 시 곧바로 "갑"에게 통보하여 이를 수리 교체토록 하여야 한다.

③ "을"은 사업권을 타인에게 양도 하거나, 이를 담보하여 타인으로부터 금전차용 및 용역 제공을 받지 못한다.

④ "을"은 "갑"의 허가 없이 사업의 대표자를 임의로 변경하지 못하며, 사업을 위탁 경영하지 못한다.

제 9 조 (계약해지)

① "갑"과 "을"간 계약기간이 종료하였을 경우.

② "갑"의 업무 지시에 불이행 할 때.

③ "을"이 "갑"으로부터 받을 채권에 관하여 다른 제3채권자의 가압류등 법적 조치가 있었을 때.

④ "을"이 "갑"의 운영방침을 무시한채 독단적 영업활동으로 인하여 "갑"의 명예를 훼손하고 "갑"에게 금전적 손해를 야기시켰을 때 계약해지 및 제 10조에 의거 손해배상 의무가 있다..

⑤ "갑"에게 제공 받은 용역업무를 정확히 수행하지 못하고 문제가 발생되어 "갑"에게 물적 손해가 발생되었을때 계약해지 및 제10조에 의거 손해배상 하여야 한다.

⑥ "을"의 영업활동 능력이 현저히 떨어져 "갑"이 지시한 업무수행에 차질이 있다고 판단되어 질 때.

⑦ "을"의 개인적 사정에 의하여 불가피하게 업무를 수행할 수 없을때는 후임자가 선정된후 인수인계가 확실히 이루어 졌을때 계약을 해지 할수 있다.

⑧ "을"은 계약해지후 동업종의 전단사업 추진 및 타사와 본 계약과 유사한 계약을 향후 2년간 할수 없으며, 위반시 제10조 항복을 적용한다.

"갑" 상호 : 종이와 디자인 시행/소유권자
대표 위임자 : 신 천 (인)
사업자번호 : 409-10-14883
주소 : 광주광역시 광산구 월계동 784-14번지 1층

"을" 성명 : 영 순 임 (인)
주민등록번호 : 630313-2654223
주소 : 광주 광산구 월계동 라인1차123동2이호

마) 신권과 피고는 2020. 7. 30. 종이와 디자인 사무실에서 아래와 같은 내용의 대화를 나누었다.

2020. 7. 30.자 신권과 피고의 대화내용 (갑 제24호증)

신 권 : 근께 질 들어보시라니까.
염순임 : 들어보게요.
신 권 : 처음에 방식은 시작은 그래요. 맞아요. 수수료 개념이여.
염순임 : 그래요. 수수료 개념이었어요.
신 권 : 그때 내가 철이 앞으로 사업자 놓고 분리해서 했던 것도 사실이잖아. 그러죠?
염순임 : 그렇죠.
신 권 : 철이가 빠지고 그리고 어느 정도 지나니까 내가 믿음도 생기고, 지난 일을 생각하지 말자.
염순임 : 그렇죠.
신 권 : 믿음도 생기니까 내가 그 믿음 때문에 하나로 합쳐가지고 일을 해왔어. 그러죠?
염순임 : 철이가 빠진다 하니까 그랬죠.
신 권 : 그니까.
염순임 : 예. 사장님, 저는요 그때 당시에 내가 또 말씀드렸잖아요. 나도 서운한 게 있었다고.
사장님이 사업자를 내라고 해갖고 냈어요. 진짜요. 첫 번째, 저기서, 그랬는데 철이가 왔어요. 철이가. 그래갖고 여기서 대출이 나왔네요.

근께 사장님이 홀라당 다 바꿔 탔잖아요. 난 내팽개쳐버리고 그냥 팀장으로서. 근데다가 그... 사장님도 물론 외로우셨겠지만 나도 외로웠어요. 안 그랬겠어요? 사장님!
신 권 : 아니. 일하는데 뭐가 외롭고
염순임 : 사업자를 내놓으라고 했으면서
신 권 : 아니. 다른 지역에 팀장들도 일반적으로 똑같은 사업자 낸다니까.
염순임 : 그래요. 똑같은 사업자 내요. 똑같은 사업자를 내요.
근데 안자 그랬으면 이제 그러려니 하고 그냥 갔을 거예요.
그런데 철이가 딸랑 왔네. 근께 철이하고 사장님은 손잡고 일을 해버린 거여. 그러면 나는요 내가 양산동에 가서

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

신 권 : 철희는요. 내가 이 말씀드릴게요.
철희가 딸라 와서 사업자를 낸 게 아니라 이 사업의 구상은 그전부터 우리가 철이랑 성영이랑 다 구상했던 내용들이에요.
염순임 : 그러면 내가 왜 그거 했나면
신 권 : 하루아침에 철이가 왔으니까 '아야 내 동생하고 니가 해라.' 이게 아니라니까.
염순임 : 그랬는가 보네요.
신 권 : 실장님 알기 훨씬 전부터 우리는 인간관계가 있어가지고,
염순임 : 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 조건이 안 된 내가 그냥 사업자를 내고 일을 하다 보니까 이런 상황이 왔네요. 그거는 잊어버리고요. 인자 그런저런 거는 다 잊어버리고, 사장님도 그동안에 서운했던 거 다 잊어버리고 나도 서운했던 거 다 잊어버려요.

바) 신권의 자(子)인 신찬범은 2020. 9. 10. 상호를 '주식회사 종이와디자인'(변경 후 상호: 주식회사 혜등)으로 하여 원고를 설립하였다(이하 신권과 원고를 '원고 측'이라 한다)(갑 제1호증, 을 제3, 4호증).

사) 신권과 피고는 2020. 9. 16. '종이와디자인' 사무실에서 아래와 같은 내용의 대화를 나누었다.

2020. 9. 16.자 신권과 피고의 대화내용 (갑 제23호증)

신 권 : 스스로 나를 허수아비를 자꾸 만들어요.
그래서 내가 이야기 그래서 여러 말 안 할라고.
어차피 9월 말까지는 장부를 최종적으로 다시 맞출 거예요.
결산표 다 올라온 거 가지고 지나온 것을 맞춰야만이 서로가 한 단계가 넘어가지 그러지 않고는, 업무는 계속해야 되고.
그리고 전에 보면 나 앞으로 사업자 내라고 자꾸 하셨어. 그래서 냈어요.
염순임 : 근께 사업자는 내라고 제가 말씀드렸잖아요.
신 권 : 실장님 이름으로 돼 있는 사업자도 내가 권한을 갖고 하는 사람이 맞아요, 안 맞아요? 나 그것 물어보고 싶어요.
염순임 : 여태까지 권한 갖고 하셨잖아요. 지출도 그러고. 뭐 안 하신 거 있으세요?
신 권 : 인자 소소한 이야기는 다음에 합시다. 다음에 하고.

염순임 : 그러면 저는 욕심을 내고 일을 했습니까?
신 권 : 근께 들어보시라니까. 내가 했냐고요?
염순임 : 사장님 보필을 이제까지 해왔어요. 10년 동안. 솔직히 말해서.

아) 원고는 2022. 11. 29. 제35류의 광고전단지배포업 등을 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표를 등록하였다.

2) 판단

위 인정사실 및 앞서 든 증거들의 각 기재 및 영상에 증인 김철희와 서의숙의 각 증언을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 종합하면, 원고 측이 광고전단지배포업 등의 사업을 위해 선사용상표를 개발, 선정한 후 피고를 비롯한 서의숙, 김영미, 김철희 등 다수의 팀장들과 팀장계약을 체결하여 위 사업을 영위함으로써 그 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 왔으므로 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 정당한 권리자는 원고 측이라고 봄이 타당하다.

가) 원고 측의 신권은 2008년경부터 아트앤컴퍼니의 주주로서 광고전단지배포사업을 영위하면서 '광주 첨단지구, 신가신창, 운남하남, 수완지구' 지역을 분할받아 운영하여 왔고, 피고는 그 중 '첨단지구'의 지역팀장으로 근무하였다.

이후 2009. 4.경 피고 명의로 '종이와디자인' 상호의 사업자등록이 이루어진 후에도 피고는 원고 측의 신권과 팀장계약(전단배포 용역 계약)을 체결하고(갑 제8호증), 서약서(갑 9호증)를 작성하여 교부하면서 팀장으로 근무하여 왔는데, 위 팀장계약서에는 신권이 '종이와디자인 시행/소유권자'로 기재되어 있다. 피고는 '종이와디자인'이 설치하여 운영하는 전단지 배포함을 사용하는 대가로 일정 보증금과 사용료를 지불하면서(팀장계약 제7조), '종이와디자인'이 배포의뢰한 광고지를 배포하는 등의 업무를 수행하여 왔고(팀장계약 제3조), 피고는 서약서를 통해 종이와디자인의 영업수행으로 직접 습득한 모든 경영정보 및 기술정보는 회사만이 독자적으로 소유, 사용, 처분할 권리가 있다고 인정하였고, 권리관계 종료시(2년간) 동종업계 업무를 함께 진행하지 않겠다고 서약하였다. 또한 원고 측 신권과 피고의 대화내용이 녹음된 녹취록들에서도 서로에 대해 일관되게 신권은 '사장님', 피고는 '실장님'으로 호칭되고 있다.

이와 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고 측의 신권이 '종이와디자인'의 시행/소유권자의 지위에서 지역팀장의 업무를 담당할 피고와 전단배포 용역 계약을 체결한 것으로 보이고, 피고가 원고로부터 전단지 배포함 시설만을 임대하여 '종이와디자인'의 단독 사업주체로서 사업을 영위하였다고 보기 어렵다(위 팀장계약 제4조 등에 따라 피고가 '종이와디자인'의 광고지 배포업무를 위탁받아 처리하고 이에 대한 용역 대가를 지급받는 것 외에 피고가 직접 수주한 배포용역작업에 대한 배포함 사용료, 관할구역 외의 배포작업, 투입되는 팀원, 장비, 각종 경비 등에 관해 원고 측 신권과 금전적인 정산 문제가 별도로 있을 수 있다고 하더라도, 피고와 원고 측의 신권이 자본, 노무, 재산 등을 공동 출연하여 그 손익을 나누기로 하는 동업 등의 공동사업을 영위하였다고 보기 어렵다).

나) 광주 광산구 신창 신가 지구를 담당하는 서의숙도 2011. 3. 28. 피고가 체결한 팀장계약 및 서약서와 동일한 내용의 팀장계약을 체결하고 서약서를 작성하여 신권에게 교부하였는데(갑 제29, 30호증), 서의숙은 이 법정에서 신권의 지휘·감독 아래 전단지 배포함과 관련한 업무를 수행하였다는 취지로 증언을 하였다.

또한 증인 김철희도 이 법정에서 자신 명의로 '종이와디자인' 사업자등록을 하였으나 신권에게 모든 권한을 위임하여 신권이 '종이와디자인'의 모든 권한이나 대표로서의 권한 행사

를 하였고(갑 제20호증), 자신은 팀장으로서 업무를 수행하기 위하여 위 팀장계약과 동일한 내용으로 계약서를 작성하였으며, 모든 업무는 신권 대표의 동의 하에 진행하였다는 취지로 증언을 하였다.

다) 피고 명의로 '종이와디자인' 사업자등록이 이루어진 경위를 보면, 아래 피고와 신권 사이의 대화 내용과 같이 피고는 신권이 사업자를 내라고 해서 '종이와디자인' 사업자등록을 한 것으로 보인다. 또한 김철희 등 다른 지역의 팀장들도 일반적으로 똑같은 사업자등록을 하여 팀장 업무를 수행해 온 것으로 보이며, 피고 명의로 이루어진 '종이와디자인' 사업자도 피고가 아닌 원고 측 신권이 모든 권한을 가지고 광고전단지 배포사업을 해 온 것으로 보인다.

갑 제24호증

염순임 : 예. 사장님, 저는요 그때 당시에 내가 또 말씀드렸잖아요. 나도 서운한 게 있었다고.
사장님이 사업자를 내라고 해갖고 냈어요. 진짜요. 첫 번째, 지기서.
그랬는데 철이가 왔어요. 철이가. 그래갖고 여기서 대출이 나왔네요.

염순임 : 사업자를 내놓으라고 했으면서
신 권 : 아니, 다른 지역에 팀장들도 일반적으로 똑같은 사업자 낸다니까.
염순임 : 그래요. 똑같은 사업자 내요. 똑같은 사업자를 내요.
근데 인자 그랬으면 이제 그러려니 하고 그냥 갔을 거예요.
그런데 철이가 딸랑 왔네. 근께 철이하고 사장님은 손잡고 일을 해버린 거여. 그러면 나는요 내가 양산동에 가서
신 권 : 철희는요, 내가 이 말씀드릴게요.
철희가 딸라 와서 사업자를 낸 게 아니라 이 사업의 구상은 그전부터 우리가 철이랑 성영이랑 다 구성했던 내용들이에요.

갑 제23호증

신 권 : 실장님 이름으로 돼 있는 사업자도 내가 권한을 갖고 하는 사람이 맞아요, 안 맞아요? 나 그것 물어보고 싶어요.
염순임 : 여태까지 권한 갖고 하셨잖아요. 지출도 그러고. 뭐 안 하신 거 있으세요?

라) 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 선사용상표를 사용하는 서비스업의 성질 또는 품질을 관리하여 온 주체도 원고 측이라고 보아야 한다.

(1) 신권과 피고, 서의숙 사이의 각 팀장계약(전단배포 용역계약, 갑 제8, 29호증) 제1조(목적)에 따르면, 위 팀장계약은 신권 측이 소유, 운영하는 전단지 배포함을 이용하여 고객들에게

제공하는 서비스의 성질 및 품질을 관리하기 위하여 체결된 것이다.

(2) 팀장계약 제3조, 제6조에 따르면, 피고와 서의숙 등의 팀장들은 고객과의 계약이 유지될 수 있도록 신권이 설치한 전단지 배포함을 성실히 관리하고 전단지 배포함에 관하여 문제가 생긴 경우에는 신권에게 통보할 의무를 부담하고 있다.

(3) 팀장계약 제4조에 따르면 피고와 서의숙 등의 팀장들은 매주 월요일 전단배포현황을 신의성실의 원칙에 따라 신권에게 보고하여야 한다. 또한 팀장계약 제5조에 의하면, '종이와디자인'의 신권은 팀장들의 영업활동에 필요한 전단지 배포함을 설치·관리하고, 정례회의 등을 통하여 피고나 다른 팀장들의 영업활동 애로사항을 청취하고 수렴하여 문제점을 해결할 의무를 부담하고 있다.

(4) 팀장계약 제9조 제4항에서 피고와 서의숙 등의 팀장들의 독단적인 영업활동으로 인하여 종이와디자인의 명예를 훼손한 경우를 계약해지 및 손해배상의 사유로 규정하고 있다.

다. 소결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
미국주식에 미치다, 미주미 (상표등록 제1898391호 무효)	미국주식에 미치다 (선사용상표)	■ **심판원 2024.06.20.** 2023당1269(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허13947(기각) ■ **대법원 2025.03.27.** 2025후10051(기각)
상품류 구분 제38류의 통신망을 이용한 주식시장정보 송신업, IP 방송업, 인터넷방송업, 모바일 인터넷플랫폼 접속제공업, 인터넷/모바일을 이용한 온라인 가상 커뮤니티 접속제공업 등	인터넷상의 플랫폼을 이용한 금융 또는 재무에 관한 정보제공업, 인터넷 포털 서비스업	

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 28. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다(2023당1269호).

2) 특허심판원은 2024. 6. 20. 원고에 대하여 '이 사건 등록상표는 그 출원과정에서 신의칙에 위반하여 출원된 것이라고 볼 수 없고, 피고는 선사용상표의 권리자로부터 동의를 얻어 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

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

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 원고는 '미국주식에 미치다'라는 명칭의 네이버 카페(http://cafe.naver.com/likeusstock, 이하 '이 사건 인터넷 카페'라 한다) 운영 등에 관하여 이항영, 장우석과 사실상 동업을 하는 협력관계에 있었는데, 피고는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계를 통하여 원고가 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서 선사용상표의 표장 및 사용상품과 동일·유사한 이 사건 등록상표를 등록출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다(주위적 주장).

설령 이 사건 등록상표의 출원일 당시 이항영, 장우석에게 선사용상표에 관한 권리가 일부 인정된다고 하더라도, 선사용상표에 관한 권리는 원고, 이항영, 장우석 3인이 공동으로 가지고 있었으므로, 이항영, 장우석이 원고를 배제하고 피고를 통하여 출원한 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다(예비적 주장).

2) 선사용상표는 국내의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고, 선사용상표와 이 사건 등록상표의 유사 정도 등에 비추어 보면, 피고에게 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었음이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 부정한 목적에 의하여 출원한 상표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 원고는 피고, 이항영, 장우석과 동업관계에 있지 않았고, 이 사건 인터넷카페에 표시된 것을 비롯하여 선사용상표에 관한 권리는 이항영, 장우석에게 귀속되며, 피고는 이항영, 장우석의 동의를 얻어 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 및 등록결정일 당시 국내 일반 수요자에게 이항영, 장우석이 제공하는 주식시장 정보 관련 상품 또는 서비스의 출처표시로 인식되어 있었다.

또한 피고가 이항영, 장우석의 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원한 데에 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제5, 8, 9, 49, 50, 58호증, 을 제1 내지 3호증(각 가지번호 포함), 제4호증의 1, 2, 제5호증의 1 내지 4, 제5호증의 13, 15, 제6호증의 9, 제7호증의 7 내지 9, 제8호증의 4 내지 6, 9, 15의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 이항영과 장우석은 2015. 8.경 증권방송 전문가로서 인터넷 방송에 함께 출연하였고, 이후 미국주식 투자 입문에 관한 책(이하 '이 사건 서적'이라 한다)을 공동저술하기로 하고, 장우석은 2016. 2. 22.경, 이항영은 2016. 3. 19.경 원고(原稿)를 완성하였다.

나) 이항영은 이 사건 서적의 제목을 고민하던 중 원고로부터 "여행에 미치다", "이민에 미치다"라는 이름을 듣고 장우석과 협의하여, 2016. 3. 15.경 이 사건 서적의 제목을 "미국주식에 미치다"로 결정하고 이를 원고에게 알렸다.

다) 원고는 2016. 3. 15.경 '미국주식에 미치다'라는 명칭의 페이스북 페이지를 개설하고, 2016. 3. 18. 이 사건 인터넷 카페를 개설하였다. 이항영은 2016. 3. 22. 원고에게 이항영, 장우석 외 1인이 공동저술한 "미국주식에 미치다-AMERICA(쌩기초편)"이라는 제목의 이 사건 서적의 표지 이미지를 송부하였다(이 사건 서적은 2016. 6.경 '미국주식이 답이다'라는 제목으로 국내에 출간되었다).

라) 피고(장우석의 배우자이다)와 장우석은 2016. 5. 9. 금융투자정보의 개발 및 제공업 등을

목적으로 하는 소외 회사를 설립하고, 피고는 대표이사 겸 사내이사로, 장우석은 사내이사로 각 취임하였다. 피고는 2017. 8. 19.부터 2019. 2. 2.까지 이 사건 인터넷 카페의 운영자를 맡기도 하였다.

마) 이항영, 장우석은 2016. 6. 10.경 이 사건 서적을 발매하여 홍보하기 시작하였고, 2016. 9. 26.경 "미국주식에 미치다"라는 표장을 표시하여 국내 증권사와 투자정보 제공을 위한 업무 협약을 체결하였으며, 장우석은 그 무렵 팟캐스트, 온라인 강의 사이트에서 "

", "

" 등의 표장을 사용하여 미국주식 관련 정보를 제공하였다. 이항영, 장우석은 2016년부터 네이버 블로그 등 각종 온라인 매체를 통하여 "미국주식에 미치다"의 공동대표로 소개되었고, 이항영은 2018년경 유튜브 채널 '미국주식에 미치다TV'를 운영하면서 그 하단에 이 사건 인터넷카페의 URL 링크를 표시하는 등의 방법으로 이 사건 인터넷카페를 홍보하였다.

바) 원고는 2017년부터 2019년경까지 이항영에게 이 사건 인터넷카페의 메뉴 및 집필진 구성에 관하여 일부 건의를 하기도 하였으나, 2018년부터 2021년경까지 이항영, 장우석으로부터 이 사건 인터넷카페에 관한 메뉴 구성(증권사 이벤트 정보, 제휴 증권사 코너 등), 대표 이미지 구성, 집필진 구성, 공지사항 및 홍보 문구, 회원 이벤트의 내용, 금융·재무 정보 관련 강의 판매 및 이익률, 광고주 및 광고 배너의 위치 선정 등에 관하여 개별적으로 지시를 받아 선사용상표가 표시된 이 사건 인터넷카페를 관리하였다.

사) 이항영, 장우석은 2020. 7.경 230만 명 이상의 구독자를 보유한 유튜브 방송인 '삼프로TV'에 출연하였고, 장우석은 2020. 8.경부터 '미국주식에 미치다' 본부장 직함으로 '삼프로TV'에 고정 출연하였다. 이 사건 인터넷카페의 회원은 2020. 5. 21.경 약 4만 명이었는데, 2020. 10. 2.경 약 10만 명, 2022. 8. 27.경 약 33만 명으로 증가하였다.

아) 장우석, 이항영은 2021. 8.경 '미국주식 무작정 따라하기'라는 제목의 책을 공동저술하여 출간하였는데, 교보문고 인터넷서점에 소개된 저자 소개에 "회원수 25만의 네이버카페, 그리고 11만 구독자 유튜브 「미국주식에 미치다」의 대표 운영자"로 소개되었고, 장우석은 2021. 10. 3. 동아일보 기사에서 "회원수 27만 명인 네이버카페 '미국주식에 미치다'의 대표 운영자로 친숙한 장우석 유에스스탁(소외 회사) 본부장"으로 소개되었다.

자) 피고는 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 피고 명의로 2022. 3. 2. 이 사건 등록상표의 상표출원을 하였고, 2022. 8. 10. 상표등록을 받았으며, 2023. 10. 11. 소외 회사에 전용사용권 설정등록을 마쳐주었다.

3) 판단

가) 원고는, 이항영, 장우석과 동업관계 등 업무상 거래관계에 있으면서 이 사건 인터넷카페를 통하여 선사용상표를 선사용상품에 사용하고 있었다고 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로

이를 인정하기에 부족하고, 달리 원고가 이 사건 인터넷카페를 통하여 선사용상표를 선사용상품에 사용하거나 사용을 준비 중에 있었음을 인정할 증거가 없다.

나) 오히려 앞서 든 증거와 을 제5호증의 8, 11, 을 제8호증의 7, 8, 을 제16호증의 1의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정을 앞에서 인정한 사실에 더하여 보면, 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 선사용상품의 품질을 관리해 온 사람은 이항영과 장우석임을 알 수 있으므로, 선사용상표에 관한 권리는 이항영과 장우석에게 귀속되고, 이항영과 장우석은 원고로 하여금 이 사건 인터넷카페를 관리하도록 함으로써 위 인터넷 플랫폼에서 선사용상표를 사용하였다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 인터넷카페는 이 사건 서적의 책 제목으로 예정하였던 “미국주식에 미치다”라는 명칭과 동일하게 개설되었고, 선사용상표는 위 인터넷카페의 대표 이미지(대문) 상단에 “해외주식 ETF 분석 교육 전문가 그룹”이라는 기재와 함께 표시되어 있었다. 이와 같은 이 사건 인터넷카페의 개설 경위, 선사용상표와 이 사건 서적 초기 제목의 동일성 등에 비추어 보면, 이 사건 인터넷카페는 이항영, 장우석이 공동으로 저술한 이 사건 서적의 홍보를 비롯하여 카페 회원들을 대상으로 미국주식 투자에 관한 금융·재무 정보를 제공·공유하는 것을 주된 목적으로 하여 개설된 것임을 알 수 있다.

(2) 그런데 원고(네이버 아이디: likeusstock)는 2016. 3. 18.부터 2020. 9. 1.까지(이항영, 장우석이 ‘삼프로TV’에 출연한 이후이다) 이 사건 인터넷카페에 글을 작성하여 게시한 사실이 없다(2016. 3. 18. 자 게시글은 카페가 개설되면서 작성된 것으로 보인다). 원고는 이 사건 인터넷카페의 개설 이후 2023. 3. 10.까지 약 7년간 총 16개의 글을 작성하여 게시하였는데, 그 게시글은 주로 회원의 등급 관리, 카페 활동 주의사항, 이벤트 안내 등에 관한 것일 뿐 미국주식 투자나 금융·재무정보의 제공 등에 관한 내용은 찾아볼 수 없다. 한편, 이 사건 인터넷 카페가 개설된 이후 이항영은 4,688개, 장우석은 435개의 글을 작성하여 게시하였고, 그 내용도 미국주식 투자에 관한 글이 상당수를 차지하고 있는 것으로 보인다.

(3) 원고의 주장과 같이, 원고가 아이디어를 제공하여 선사용상표가 “미국주식에 미치다”로 정해지고, 원고가 이 사건 인터넷카페를 운영하면서 선사용상표가 표시된 이항영, 장우석의 미국주식 관련 정보를 홍보하고 이항영, 장우석에게 인터넷 콘텐츠 홍보를 위한 노하우 등을 알려주었다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 원고가 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 선사용상품의 품질을 관리하였다고 보기는 어렵다. 오히려 원고는 이항영, 장우석의 지시에 따라 선사용상표가 표시된 이 사건 인터넷카페를 관리하여 왔고, 이항영, 장우석의 방송 출연 등으로 선사용상표가 알려지게 되어 위 카페 회원 수가 단기간에 증가한 것으로 보이는 점은 앞서 본 바와 같다.

(4) 원고는 이항영, 장우석과 사실상 동업의 협력관계에 있었으므로 선사용상표를 공동으로 사용하는 관계에 있다고 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로 원고가 주장하는 협력관계의 구체적인 권리·의무, 각자의 출자 내용과 그에 따른 손익분배 비율, 업무집행의 방법 등을 확정할 수 없다. 오히려 원고는 2019년경 장우석으로부터 ‘원고가 프리랜서로 등록하고,

장우석이 원고에게 기본급을 지급한다'는 내용에 동의하고 2022. 4.경까지도 급여를 지급받아 온 것으로 보인다[원고의 주장과 같이, 원고와 이항영, 장우석이 이 사건 인터넷카페의 광고수익 분배에 관하여 협의한 사실이 있다고 하더라도, 그와 같은 협의가 홍보·마케팅 대행의 대가 지급을 넘어서 선사용상표를 표시하여 미국주식 투자에 관한 정보를 제공하는 사업을 공동으로 경영하고 그 이익을 분배하기로 하는 동업약정의 체결에 준하는 것이라고 단정할 수 없다].

다) 결국 선사용상표에 관한 권리는 이항영과 장우석에게 귀속되고, 피고가 선사용상표의 정당한 권리자인 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 이 사건 등록상표를 출원한 이상, 이 사건 등록상표는 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙에 반하여 출원된 것이라고 볼 수 없다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 살피지 않더라도 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니하고, 이에 관한 원고의 주위적 주장 및 예비적 주장은 모두 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

그런데 피고는 선사용상표의 정당한 권리자인 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 받은 것임은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고가 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원한 것이라고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 살피지 않더라도 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

제34조 제1항 제20호

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선사용상표(서비스업) 사용상품(서비스업)	사건번호
미국주식에 미치다, 미주미 (상표등록 제1910041호 무효)	미국주식에 미치다 (선사용상표)	■ **심판원 2024.06.20.** 2023당1294(기각) ■ **특허법원 2024.12.19.** 2024허13954(기각) ■ **대법원 2025.03.27.** 2025후10068(기각)
상품류 구분 제36류의 주식시장 정보제공업, 주식/증권시장 정보제공업, 금융투자 분석 및 주식연구업, 온라인 컴퓨터 데이터베이스를 통한 주식시장 정보제공업, 인터넷을 이용한 주식시세고지업, 주식시세 정보제공업 등	인터넷상의 플랫폼을 이용한 금융 또는 재무에 관한 정보제공업, 인터넷 포털 서비스업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 3. 30. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다(2023당1294호).

2) 특허심판원은 2024. 6. 20. 원고에 대하여 '이 사건 등록상표는 그 출원과정에서 신의칙에 위반하여 출원된 것이라고 볼 수 없고, 피고는 선사용상표의 권리자로부터 동의를 얻어 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

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

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 원고는 '미국주식에 미치다'라는 명칭의 네이버 카페(http://cafe.naver.com/likeusstock, 이하 '이 사건 인터넷 카페'라 한다) 운영 등에 관하여 이항영, 장우석과 사실상 동업을 하는 협력관계에 있었는데, 피고는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계를 통하여 원고가 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서 선사용상표의 표장 및 사용상품과 동일·유사한 이 사건 등록상표를 등록출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다(주위적 주장).

설령 이 사건 등록상표의 출원일 당시 이항영, 장우석에게 선사용상표에 관한 권리가 일부 인

정된다고 하더라도, 선사용상표에 관한 권리는 원고, 이항영, 장우석 3인이 공동으로 가지고 있었으므로, 이항영, 장우석이 원고를 배제하고 피고를 통하여 출원한 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다(예비적 주장).

2) 선사용상표는 국내의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고, 선사용상표와 이 사건 등록상표의 유사 정도 등에 비추어 보면, 피고에게 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었음이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 부정한 목적에 의하여 출원한 상표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 원고는 피고, 이항영, 장우석과 동업관계에 있지 않았고, 이 사건 인터넷카페에 표시된 것을 비롯하여 선사용상표에 관한 권리는 이항영, 장우석에게 귀속되며, 피고는 이항영, 장우석의 동의를 얻어 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 및 등록결정일 당시 국내 일반 수요자에게 이항영, 장우석이 제공하는 주식시장 정보 관련 상품 또는 서비스의 출처표시로 인식되어 있었다. 또한 피고가 이항영, 장우석의 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원한 데에 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제5, 8, 9, 49, 50, 58호증, 을 제1 내지 3호증(각 가지번호 포함), 제4호증의 1, 2, 제5호증의 1 내지 4, 제5호증의 13, 15, 제6호증의 9, 제7호증의 7 내지 9, 제8호증의 4 내지 6, 9, 15의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 이항영과 장우석은 2015. 8.경 증권방송 전문가로서 인터넷 방송에 함께 출연하였고, 이후 미국주식 투자 입문에 관한 책(이하 '이 사건 서적'이라 한다)을 공동저술하기로 하고, 장우석은 2016. 2. 22.경, 이항영은 2016. 3. 19.경 원고(原稿)를 완성하였다.

나) 이항영은 이 사건 서적의 제목을 고민하던 중 원고로부터 "여행에 미치다", "이민에 미치다"라는 이름을 듣고 장우석과 협의하여, 2016. 3. 15.경 이 사건 서적의 제목을 "미국주식에 미치다"로 결정하고 이를 원고에게 알렸다.

다) 원고는 2016. 3. 15.경 '미국주식에 미치다'라는 명칭의 페이스북 페이지를 개설하고, 2016. 3. 18. 이 사건 인터넷카페를 개설하였다. 이항영은 2016. 3. 22. 원고에게 이항영, 장우석 외 1인이 공동저술한 "미국주식에 미치다-AMERICA(쌩기초편)"이라는 제목의 이 사건 서적의 표지 이미지를 송부하였다(이 사건 서적은 2016. 6.경 '미국주식이 답이다'라는 제목으로 국내에 출간되었다).

라) 피고(장우석의 배우자이다)와 장우석은 2016. 5. 9. 금융투자정보의 개발 및 제공업 등을 목적으로 하는 소외 회사를 설립하고, 피고는 대표이사 겸 사내이사로, 장우석은 사내이사로 각 취임하였다. 피고는 2017. 8. 19.부터 2019. 2. 2.까지 이 사건 인터넷 카페의 운영자를 맡기도 하였다.

마) 이항영, 장우석은 2016. 6. 10.경 이 사건 서적을 발매하여 홍보하기 시작하였고, 2016. 9. 26.경 "미국주식에 미치다"라는 표장을 표시하여 국내 증권사와 투자정보 제공을 위한 업무협약을 체결하였으며, 장우석은 그 무렵 팟캐스트, 온라인 강의 사이트에서 "

", "

" 등의 표장을 사용하여 미국주식 관련 정보를 제공하였다. 이항영, 장우석은 2016년부터 네이버 블로그 등 각종 온라인 매체를 통하여 "미국주식에 미치다"의 공동대표로 소개되었고, 이항영은 2018년경 유튜브 채널 '미국주식에 미치다TV'를 운영하면서 그 하단에 이 사건 인터넷카페의 URL 링크를 표시하는 등의 방법으로 이 사건 인터넷카페를 홍보하였다.

바) 원고는 2017년부터 2019년경까지 이항영에게 이 사건 인터넷카페의 메뉴 및 집필진 구성에 관하여 일부 건의를 하기도 하였으나, 2018년부터 2021년경까지 이항영, 장우석으로부터 이 사건 인터넷카페에 관한 메뉴 구성(증권사 이벤트 정보, 제휴 증권사 코너 등), 대표 이미지 구성, 집필진 구성, 공지사항 및 홍보 문구, 회원 이벤트의 내용, 금융·재무 정보 관련 강의 판매 및 이익률, 광고주 및 광고 배너의 위치 선정 등에 관하여 개별적으로 지시를 받아 선사

용상표가 표시된 이 사건 인터넷카페를 관리하였다.

사) 이항영, 장우석은 2020. 7.경 230만 명 이상의 구독자를 보유한 유튜브 방송인 '삼프로TV'에 출연하였고, 장우석은 2020. 8.경부터 '미국주식에 미치다' 본부장 직함으로 '삼프로TV'에 고정 출연하였다. 이 사건 인터넷카페의 회원은 2020. 5. 21.경 약 4만 명이었는데, 2020. 10. 2.경 약 10만 명, 2022. 8. 27.경 약 33만 명으로 증가하였다.

아) 장우석, 이항영은 2021. 8.경 '미국주식 무작정 따라하기'라는 제목의 책을 공동저술하여 출간하였는데, 교보문고 인터넷서점에 소개된 저자 소개에 "회원수 25만의 네이버카페, 그리고 11만 구독자 유튜브 「미국주식에 미치다」의 대표 운영자"로 소개되었고, 장우석은 2021. 10. 3. 동아일보 기사에서 "회원수 27만 명인 네이버카페 '미국주식에 미치다'의 대표 운영자로 친숙한 장우석 유에스스탁(소외 회사) 본부장"으로 소개되었다.

자) 피고는 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 피고 명의로 2022. 3. 16. 이 사건 등록상표의 상표출원을 하였고, 2022. 9. 15. 상표등록을 받았으며, 2023. 10. 11. 소외 회사에 전용사용권 설정등록을 마쳐주었다.

3) 판단

가) 원고는, 이항영, 장우석과 동업관계 등 업무상 거래관계에 있으면서 이 사건 인터넷카페를 통하여 선사용상표를 선사용상품에 사용하고 있었다고 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로 이를 인정하기에 부족하고, 달리 원고가 이 사건 인터넷카페를 통하여 선사용상표를 선사용상품에 사용하거나 사용을 준비 중에 있었음을 인정할 증거가 없다.

나) 오히려 앞서 든 증거와 을 제5호증의 8, 11, 을 제8호증의 7, 8, 을 제16호증의 1의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정을 앞에서 인정한 사실에 더하여 보면, 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 선사용상품의 품질을 관리해 온 사람은 이항영과 장우석임을 알 수 있으므로, 선사용상표에 관한 권리는 이항영과 장우석에게 귀속되고, 이항영과 장우석은 원고로 하여금 이 사건 인터넷카페를 관리하도록 함으로써 위 인터넷 플랫폼에서 선사용상표를 사용하였다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 인터넷카페는 이 사건 서적의 책 제목으로 예정하였던 "미국주식에 미치다"라는 명칭과 동일하게 개설되었고, 선사용상표는 위 인터넷카페의 대표 이미지(대문) 상단에 "해외주식 ETF 분석 교육 전문가 그룹"이라는 기재와 함께 표시되어 있었다. 이와 같은 이 사건 인터넷카페의 개설 경위, 선사용상표와 이 사건 서적 초기 제목의 동일성 등에 비추어 보면, 이 사건 인터넷카페는 이항영, 장우석이 공동으로 저술한 이 사건 서적의 홍보를 비롯하여 카페 회원들을 대상으로 미국주식 투자에 관한 금융·재무 정보를 제공·공유하는 것을 주된 목적으로 하여 개설된 것임을 알 수 있다.

(2) 그런데 원고(네이버 아이디: likeusstock)는 2016. 3. 18.부터 2020. 9. 1.까지(이항영, 장우석이 '삼프로TV'에 출연한 이후이다) 이 사건 인터넷카페에 글을 작성하여 게시한 사실이 없다(2016. 3. 18. 자 게시글은 카페가 개설되면서 작성된 것으로 보인다). 원고는 이 사건 인터넷카페의 개설 이후 2023. 3. 10.까지 약 7년간 총 16개의 글을 작성하여 게시하였는데, 그 게시

글은 주로 회원의 등급 관리, 카페 활동 주의사항, 이벤트 안내 등에 관한 것일 뿐 미국주식 투자나 금융·재무정보의 제공 등에 관한 내용은 찾아볼 수 없다. 한편, 이 사건 인터넷 카페가 개설된 이후 이항영은 4,688개, 장우석은 435개의 글을 작성하여 게시하였고, 그 내용도 미국주식 투자에 관한 글이 상당수를 차지하고 있는 것으로 보인다.

(3) 원고의 주장과 같이, 원고가 아이디어를 제공하여 선사용상표가 "미국주식에 미치다"로 정해지고, 원고가 이 사건 인터넷카페를 운영하면서 선사용상표가 표시된 이항영, 장우석의 미국주식 관련 정보를 홍보하고 이항영, 장우석에게 인터넷 콘텐츠 홍보를 위한 노하우 등을 알려주었다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 원고가 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 선사용상품의 품질을 관리하였다고 보기는 어렵다. 오히려 원고는 이항영, 장우석의 지시에 따라 선사용상표가 표시된 이 사건 인터넷카페를 관리하여 왔고, 이항영, 장우석의 방송 출연 등으로 선사용상표가 알려지게 되어 위 카페 회원 수가 단기간에 증가한 것으로 보이는 점은 앞서 본 바와 같다.

(4) 원고는 이항영, 장우석과 사실상 동업의 협력관계에 있었으므로 선사용상표를 공동으로 사용하는 관계에 있다고 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로 원고가 주장하는 협력관계의 구체적인 권리·의무, 각자의 출자 내용과 그에 따른 손익분배 비율, 업무집행의 방법 등을 확정할 수 없다. 오히려 원고는 2019년경 장우석으로부터 '원고가 프리랜서로 등록하고, 장우석이 원고에게 기본급을 지급한다'는 내용에 동의하고 2022. 4.경까지도 급여를 지급받아 온 것으로 보인다[원고의 주장과 같이, 원고와 이항영, 장우석이 이 사건 인터넷카페의 광고수익 분배에 관하여 협의한 사실이 있다고 하더라도, 그와 같은 협의가 홍보·마케팅 대행의 대가 지급을 넘어서 선사용상표를 표시하여 미국주식 투자에 관한 정보를 제공하는 사업을 공동으로 경영하고 그 이익을 분배하기로 하는 동업약정의 체결에 준하는 것이라고 단정할 수 없다].

다) 결국 선사용상표에 관한 권리는 이항영과 장우석에게 귀속되고, 피고가 선사용상표의 정당한 권리자인 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 이 사건 등록상표를 출원한 이상, 이 사건 등록상표는 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙에 반하여 출원된 것이라고 볼 수 없다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 살피지 않더라도 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니하고, 이에 관한 원고의 주위적 주장 및 예비적 주장은 모두 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

나. 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 해당하지 않는다.

그런데 피고는 선사용상표의 정당한 권리자인 이항영, 장우석의 동의 및 위임을 받아 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 받은 것임은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고가 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원한 것이라고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 살피지 않더라도 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호, 제13호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제35조 제1항

(구) 제7조 제1항 제18호

10. 제35조 제1항

(구) 제8조 제1항

가. 선출원에 위반한 상표에 해당한다.

출원·등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	선출원상표(서비스표) 사용상품(서비스업)	사건번호
SWISS MILITARY (상표등록 제1670971호 무효)	SWISS MILITARY (국제상표등록 제1487615호)	■ **심판원 2024.03.04.** 2023당2175(기각) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2024허11385(일부인용, 일부기각) ■ **대법원 2025.02.13.** 2024후11224(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)29
상품류 구분 제9류의 축전지{batteries (electric)}, 갤바니전지(galvanic batteries), 건전지(dry cells), 양극전지(anode batteries), 축전지(electric accumulators) 등	상품류 구분 제9류의 Apparatus and instruments for conducting, apparatus and instruments for switching electricity, apparatus and instruments for transforming electricity, apparatus and instruments for accumulating electricity, apparatus and instruments for regulating electricity, and electrical controlling devices 등 이외 6류, 7류, 14류, 16류, 21류, 22류, 29류, 30류 생략	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 6. 22. 피고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 선출원상표와 대비하여 그 표장 및 지정상품이 모두 동일·유사함에도 상표법 제35조 제1항에 반하여 상표등록이 되었다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제117조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2023당2175호로 심리하여 2024. 3. 4. '이 사건 등록상표는 선출원상표와 대비하여 표장은 동일하나 지정상품이 서로 상이하므로 상표법 제35조 제1항에 해당하지 않는다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표와 선출원상표의 표장은 모두 동일하다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 '전지류'이고, 선출원상표의 지정상품 중 'apparatus and instruments for accumulating/transforming electricity'는 전지류 상품을 포괄하는 명칭이다. 양 지정상품은 그 속성뿐만 아니라 생산·판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정도 동일하거나 유사하므로 상표법 제35조 제1항에 해당한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표와 선출원상표의 각 지정상품은 상품의 유사군 코드가 다르고. 상품 자체의 속성과 제조업자, 수요자 및 유통 구조가 모두 상이하므로 일반 거래의 통념상 동일 또는 유사한 상품이라고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제35조 제1항에 해당하지 않으므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

나. 표장의 동일·유사 여부

이 사건 등록등록상표의 표장 SWISS MILITARY와 선출원상표의 표장 SWISS MILITARY는 글씨 굵기의 아주 미세한 차이 외에는 글자의 구성, 글씨체 등을 포함한 모든 부분이 동일하다. 따라서 양 상표는 거래사회의 통념상 표장이 동일하고 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

다. 지정상품의 동일·유사 여부

1) 지정상품 중 전지케이스(battery cases)

을 제12호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 전지케이스(battery cases)는 전지가 외부와 접촉하는 것을 차단하고 보호하기 위하여 사용되는 것으로, 선출원상표의 지정상품과 그 기능 및 용도가 다르고, 이에 대하여 원고 또한 다투지 않는다.[90] 따라서 이 사건 등록상표는 전지케이스(battery cases)에 관하여 선출원상표와 대비하여 지정상품이 서로 상이하므로 상표법 제35조 제1항에 해당하지 않는다.

2) 나머지 지정상품

이 사건 등록상표의 지정상품 중 전지케이스(battery cases)를 제외한 나머지 지정상품(이

90) 2024. 7. 17.자 제1회 변론조서 참조.

하 '**나머지 지정상품**'이라 한다)에 관하여 상표법 제35조 제1항에 해당하는지 살펴본다.

앞서 든 증거들과 갑 제4, 9, 10, 13, 14호증, 을 제2, 3, 5 내지 11, 13호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 나머지 지정상품은 선출원상표의 지정상품 중 'apparatus and instruments for accumulating/transforming electricity'와 정의, 속성과 생산, 판매, 유통의 형태 등이 중첩되는 점에서 일반 거래의 통념상 서로 유사한 상품에 해당한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표를 나머지 지정상품에 사용할 경우 선출원상표와 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있으므로 상표법 제35조 제1항의 등록무효 사유가 있다.

가) 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 축전지{batteries (electric)}, 갤바니전지(galvanic batteries), 건전지(dry cells), 양극전지(anode batteries), 축전지(electric accumulators), 이동전화기용 전지(mobile telephone batteries), 연료전지(fuel cells), 태양전지(solar batteries)는 모두 '전지류'에 속하는 상품으로, 화학 에너지 또는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환시키거나 화학 반응을 통해 전기를 공급하는 장치들이다.

나) 특허청의 상품류 구분표와 상품해설서에 따르면, 선출원상표의 지정상품 중 'apparatus and instruments for accumulating electricity'는 '전기 축적용 기기'이므로 전자회로에서 전하를 모으는 장치의 의미를 가지고, 'apparatus and instruments for transforming electricity'는 '전기 변환기기'이므로 전기 에너지를 변환하는 기계적 장치로 정의된다. 여기서, 'apparatus'와 'instruments'는 각각 기구와 장치를 의미하는 영어 단어이므로 'apparatus and instruments for accumulating/transforming electricity'는 전기 에너지를 저장하고 변환할 수 있는 기능을 가진 다양한 기기나 장치를 포괄하는 명칭으로 해석된다(이하 각 '전기 축적용 기기', '전기 변환기기'라고 한다).

따라서 지정상품의 정의(定義) 측면에서 볼 때, 선출원상표의 지정상품 중 전기 축적용 기기, 전기 변환기기를 전지류에 속하는 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품과는 완전히 구분되는 별개의 상품으로는 단정하기는 어렵다.

다) 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품 중 '축전지{batteries (electric)}'와 선출원상표의 지정상품 중 '전기 축적용 기기'의 줄임말이라고 할 수 있는 '축전기'[91]는 아래 표에서 보는 바와 같이 그 형상이 동일하지는 않다.

91) 원고와 피고는 '전기 축적용 기기'를 줄여서 '축전기'로 호칭할 수 있다는 점에 대해 다투지 아니한다(2024. 6. 10.자 피고의 답변서, 2024. 7. 15.자 원고의 준비서면 참조).

축전지 (2024. 6. 10.자 피고의 답변서 참조)	축전기(을 제2호증)

그러나 다음과 같은 이유 즉, ① 기초과학연구원의 인터넷 홈페이지에는 '슈퍼커패시터는 고성능 전기저장 장치 또는 대용량 축전지 등으로 불리며 전기자동차의 배터리를 보완하거나, 배터리를 대체해 사용할 수 있다.'라는 내용의 기사가 게시되어 있는 점, ② 한국배터리산업협회의 인터넷 홈페이지에서 화학전지를 세부적으로 일차전지, 이차전지, 연료전지, 초고용량 커패시터로 분류하고 있고, 그 중 '초고용량 커패시터'를 '물리적 커패시터와 이차전지의 특성을 혼합한 전지'로 정의하는 점, ③ 특허청의 상품해설서에 따르면, '축전지'는 전기 에너지를 화학에너지 형태로 저장했다가 필요할 때 전기를 만들어내는 장치로, '축전기'는 전기 회로에서 전기 용량을 전기적 퍼텐셜 에너지로 저장하는 장치로 각 정의하는 점 등에 비추어 보면, 슈퍼커패시터는 '축전기'를 뜻하는 커패시터(capacitor)의 한 종류로 '축전지'라고도 불리고, 배터리를 보완하거나 대체하여 사용되므로 전지류의 용도와 중첩되며, 초고용량 커패시터는 전지의 하위 분류로 정의되고 있고, 축전지와 축전기 모두 전기 에너지를 저장하는 공통점을 가지고 있는 것으로 보인다.

따라서 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품과 선출원상표의 지정상품 중 전기 축적용 기기, 전기 변환기기는 용도 및 기능면에 있어서는 밀접한 견련관계가 있다고 보는 것이 타당하다.

라) 커패시터와 연료전지 부품을 함께 제조하거나 커패시터를 전문으로 제조·유통하는 기업이 이차전지 사업까지 확장하는 경우도 있고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선출원상표의 지정상품 중 전기 축적용 기기, 전기 변환기기는 동일한 제조업체에 의하여 함께 생산되는 점에서 출처의 오인·혼동의 가능성을 배제할 수 없다.

라. 피고의 나머지 주장에 대한 판단

1) 피고는, 나머지 지정상품은 주로 B2C(Business to Consumer) 시장으로 유통되는 반면, 선출원상표의 지정상품 중 전기 축적용 기기, 전기 변환기기는 B2B(Business to Business) 시장을 통해 유통되므로 양 지정상품의 유통 구조가 다르므로 출처의 오인·혼동 가능성이 없다고 주장한다. 그러나 축전기 역시 '옥션', '지마켓', '11번가' 등 다수의 인터넷 쇼핑몰 사이트에서 판매되고 있고 앞서 살펴본 바와 같이 양 지정상품의 정의, 속성, 생산 부분이 상당 부분 중첩

되는 점에 비추어 보면 양 지정상품이 별개의 판매·유통망으로 구분되어 있다고 단정하기는 어렵다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 피고는 또한, 양 지정상품은 특허청의 상품류 구분표에서 서로 다른 유사군코드로 분류되어 있고, 이와 유사하게 카메라와 관련된 상품을 구분할 때에도 '전지충전장치(battery charging apparatus)'와 '전지(batteries)'를 서로 다른 유사군코드로 분류하고 있으므로 양 지정상품은 동일하거나 유사한 상품으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

을 제3, 7호증의 각 기재에 의하면, 특허청의 상품류 구분표에서 '전기 축적용 기기, 전기변환기기(apparatus and instruments for accumulating/transforming electricity)'와 '카메라/디지털카메라용 전기충전장치(battery charging apparatus for camera/digital camera)'는 상품류 구분 제9류(유사군코드: G390102)로, 나머지 지정상품과 '카메라/디지털카메라용 전지(batteries for camera/digital camera)'는 상품류구분 제9류(유사군코드: G3903)로 각 분류되기는 한다. 그러나 위 상품들은 특허청 상품류 구분표 상으로 유사군코드만 다를 뿐 모두 같은 상품류구분 제9류에 속한 것일 뿐만 아니라 특허청의 유사상품심사기준에서 유사군코드 G390102의 타유사군에 속하는 상품으로 축전지를 예시로 들고 있고, 무엇보다 상표법 시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위한 목적이지 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 참조) 특허청 상품류 구분표의 유사군코드가 다르다고 하여 곧바로 동일하거나 유사한 상품이 아니라고 단정할 수도 없다. 피고의 위 주장도 이유 없다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

www.kipo.go.kr

제119조 제1항 제1호

(구) 제73조 제1항 제2호

11. 제119조 제1항 제1호

(구) 제73조 제1항 제2호

가. 상표권자의 부정 사용에 해당한다.

등록상표 지정상품	실사용상표 사용상품	대상상표 지정상품	사건번호
socks·pop (상표등록 제1554057호 취소)	SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS (실사용상표 1)	SOCKSTOP (대상상표 1)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당485(인용) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허12015(기각)
	삭스팝 (실사용상표 2)	싹스탑 (대상상표 2)	
상품류 구분 제25류의 긴 목 양말, 남성양말, 땀흡수용 양말, 모직물제 양말, 발목양말, 방수양말 등	양말 등	양말 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 2. 15. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호가 정한 상표권자가 고의로 지정상품 등에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 취지로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.[92]

2) 특허심판원은 이를 2021당485호로 심리한 후, 2023. 5. 9. '이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 23호증, 을 제1 내지 3, 58 내지 60호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

92) 피고는 이 사건 심판청구 당시의 이 사건 등록상표의 상표권자였던 이동현을 상대로 이 사건 심판청구를 제기하였는데, 원고가 2023. 3. 28. 이동현으로부터 이 사건 등록상표에 관한 권리를 전부 이전받음에 따라, 이 사건 심판청구 절차에서 피청구인의 지위를 이동현으로부터 승계한 것으로 보인다.

2. 당사자들의 주장 요지

가. 피고의 주장 요지

이 사건 등록상표는, 2019년도부터 이 사건 등록상표의 상표권자였던 이동현에 의하여 부정사용된 사실이 있고, 2020. 3. 17. 이후에는 이동현이 대표이사인 주식회사 삭스팝(이하 '삭스팝'이라 한다)에 의하여 부정사용된 사실이 있으므로, 상표법 제119조 제1항 제1호 내지 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당되는 등록 취소사유가 있다.[93] 따라서 그와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

나. 원고의 주장 요지

이 사건 등록상표에는 상표법 제119조 제1항 제1호 또는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하는 등록 취소사유가 존재하지 않는다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).

2) 위 규정에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 사이의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조).

3) 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단 기준과 관계없이 상표법 제119조 제1항 제1호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다. 즉, 실사용상표가 등록상표를 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우

93) 피고는 이 법원에서 이 사건 등록상표의 등록 취소사유인 '상표법 제119조 제1항 제1호'와 '상표법 제119조 제1항 제2호'의 취소사유를 선택적으로 주장하였다(피고의 2024. 6. 14.자 답변서 제1쪽 참조).

보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

4) 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 특별한 사정이 없는 한 상표 부정사용의 고의가 있다고 봄이 타당하다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

나. 판단

1) 상표권자가 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는지 여부

가) 상표권자에 의한 실사용상표 1의 사용

앞서 본 증거들에다가 갑 제56호증, 을 제29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자였던 이동현은 2019. 6. 7. 개인사업자로서 그 상호를 '삭스팝(SOCKS POP)'으로 정정하여 관할 세무서에 신고한 이후인 2019. 7.경부터 삭스팝의 설립일인 2020. 3. 17. 무렵까지 실사용상표 1을 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '양말' 상품의 포장 등에 표시하는 방식 등으로 사용한 사실을 인정할 수 있고, 달리 이러한 사실을 뒤집을 만한 반증이 부족하다.

나) 이 사건 등록상표와 실사용상표 1이 유사한 상표인지 여부

(1) 이 사건 등록상표 'socks·pop'은 영어 소문자 'socks'와 'pop'이 가운뎃점(·)으로 결합된 상표이고, 실사용상표 1 'SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS'은 영어 대문자 'SOCKSPOP'의 오른쪽 상단에 원문자 '®' 이 배치되고, 하단에는 'PREMIUM SOCKS'가 배치되어 결합된 상표이다.

(2) 이 사건 등록상표 'socks·pop'과 실사용상표 1 'SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS'을 대비해 보면, 이 사건 등록상표와 실사용상표 1은 영어의 소문자의 포함 여부, 가운뎃점(·) 및 결합된 문자 부분의 유무 등에 차이가 있어 그 외관은 유사하다고 인정하기 어렵다.

(3) 그러나 실사용상표 1의 문자 부분 중 'SOCKSPOP'은 실사용상표 1의 가운데에 다른 구성 부분에 비하여 상대적으로 큰 크기로 되어 있어 일반 수요자 등의 주의를 끌 수 있다고 보이는 점, 실사용상표 1의 원문자 '®' 부분은 표장에 결합되어 그 표장이 등록된 상표임을 표시하는 기호에 불과한 점, 실사용상표 1의 'PREMIUM SOCKS' 부분도 작은 글씨로 하단에 배치되어 있음과 아울러 그 지정상품과의 관계에서 '품질이 우수하다'는 의미로 보여 식별력이 미약한 것으로 볼 것인 점 등을 종합해 보면, 실사용상표 1은 그 요부인

'SOCKSPOP'에 의하여 호칭·관념될 것으로 보인다.

(4) 사정이 그러하다면, 이 사건 등록상표에 존재하는 가운뎃점은 호칭에 큰 영향을 줄 정도는 아니라고 볼 것이고, 우리나라의 영어 보급 수준 등을 고려할 때 이 사건 등록상표와 실사용상표 1은 모두 '삭스팝'으로 호칭될 것으로 보이며, 이에 따라 관념 역시 차이나지 않을 것으로 판단되므로, 이 사건 등록상표와 실사용상표 1의 각 표장은 유사한 상표라고 봄이 타당하다.

다) 소결

실사용상표 1이 사용된 상품은 양말로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 양말과 동일한 상품인 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 따라서 앞서 살핀 사정들을 종합해 보면, 이 사건 등록상표는 상표권자가 그 지정상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다고 봄이 타당하다.

2) 실사용상표 1의 사용으로써 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 발생하는지 여부

앞서 든 증거들과 갑 제10 내지 13호증, 을 제5, 9 내지 17, 19, 25, 27, 40 내지 49, 52 내지 57, 66, 70, 74 내지 87호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 위 관련 법리와 종합해 볼 때, 위에서 인정한 이동현의 실사용상표 1의 사용으로써 수요자에게 그 상품이 대상상표 1의 권리자인 피고의 상품인 것으로 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

가) 앞서 살핀 실사용상표 1의 요부인 'SOCKSPOP'과 대상상표 1 'SOCKSTOP'을 대비해 보면, 실사용상표 1은 8글자의 영어문자 'SOCKSPOP'으로 구성되어 있는 반면, 대상상표 1은 8글자의 영어문자 'SOCKSTOP'으로 구성되어 있어, 그 6번째 영어문자가 실사용상표 1은 'P'이고, 대상상표 1은 'T'로 인하여 그 외관은 차이가 있다고 할 것이다. 또한, 그 호칭도 우리나라의 영어 보급수준 등에 비추어 실사용상표 1은 주로 '삭스팝'으로 호칭될 것으로 보이고, 대상상표 1은 주로 '삭스탑'으로 호칭될 것으로 보여 그 호칭도 동일하지 아니하며, 그에 따라 관념 역시 동일한 것으로 인정할 수는 없다고 판단된다.

그러나, ① 실사용상표 1의 호칭 '삭스팝'과 대상상표 1의 호칭 '삭스탑'은 3개의 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 마지막 음절도 중성과 종성이 동일하며 다만 초성이 실사용상표 1은 'ㅍ'이고 대상상표 1은 'ㅌ'으로 다를 뿐인데, 한글 'ㅍ'과 'ㅌ' 자음은 모두 거센소리로 발음되는 점에 비추어 양 상표의 호칭은 전체적으로 그 청감이 유사하다고 볼 수 있는 점, ② 실사용상표 1과 대상상표 1은 모두 서체가 비슷한 8글자의 영어 대문자로 구성되어 있고, 6번째 글자를 제외하면 나머지 7글자가 동일하여 외관의 차이가 크다고 보기는 어려운 점, ③ 우리나라의 영어 보급수준 등에 비추어 조어상표에 해당되는 실사용상표 1과 대상상표 1의 관념을 대비하여 양 표장이 유사하지 않다고 단정할 수는 없다고 판단되는 점, ④ 오늘날 방송 등 광고

선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 사정을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인 점(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조) 등을 종합해 보면, 실사용상표 1과 대상상표 1은 전체적으로 유사하다고 봄이 옳다.

나) 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 대상상표 1을 아래와 같이 대비해 보면, 이 사건 등록상표는 영어 소문자 'socks'와 'pop'이 가운뎃점(·)으로 결합된 상표이고, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표의 문자 부분 'socks'와 'pop'을 영어 대문자로 바꾸고, 가운뎃점을 제거한 것으로, 위와 같은 변형으로, 실사용상표 1은 가운뎃점 없이 영어 대문자만으로 구성된 대상상표 1과 어느 정도 근사(近似)해 졌다고 판단된다.

다) 앞서 본 증거들에 의하여 인정할 수 있는 대상상표 1의 사용기간, 그 사용상품의 매출액, 대상상표 1과 관련된 인터넷 게시물과 언론의 보도 내지 광고의 내용 등을 종합하면, 위

이 사건 등록상표	실사용상표 1	대상상표 1
socks·pop	SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS	SOCKSTOP

에서 인정한 실사용상표 1의 사용 당시[94] 대상상표 1은 양말 제품과 관련하여 국내 일반 수요자나 거래자들 사이에서 적어도 특정 출처의 상표로 인식되었다고 봄이 타당하다.

3) 상표권자의 고의 유무

앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 실사용상표 1의 사용 당시 대상상표 1이 알려진 정도, 실사용상표 1과 대상상표 1의 유사 정도 및 그 각 지정상품의 동일성 등에 비추어 볼 때, 이동현의 고의는 인정된다고 판단된다[따라서 '원고 측은 대상상표 1의 존재를 전혀 모르고 있었고, 이 사건 등록상표의 문자 부분에 가운뎃점(·)이 존재하는 관계로 생산비용의 증가, 온라인상에서 상표 입력의 어려움 등으로 실사용상표 1을 사용하게 된 것일 뿐이므로, 원고 측에게 고의가 없었다.'라는 취지의 원고의 주장은 이를 받아들이지 않는다].

94) 원고는, '이 사건 등록상표에 대한 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하는 등록 취소사유의 존재 여부는 이 사건 심결일인 2023. 5. 9.을 기준으로 판단하여야 할 것인데, 위 심결일 기준으로 보면 수요자들은 실사용상표 1을 대상상표 1로 혼동하지 아니하므로, 이 사건 심결은 위법하다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제119조 제1항 제3호가 '취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상'이라고 기간을 명시하고 있는 반면, 같은 항 제1호는 사용기간에 대하여 명시적인 내용이 없고, 같은 조 제4항은 취소심판 청구 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 이러한 사정들을 상표법 제119조 제1항 제1호의 입법취지 등과 종합해 볼 때, 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하기 위해서는 반드시 위 심결일까지 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동가능성이 계속되어야 한다고 보기 어렵고, 실사용상표 1의 사용시점을 기준으로 대상상표 1과의 관계에서 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였는지 여부를 기준으로 판단함이 타당하다고 볼 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고의 주장 요지

(1) 대상상표 1은 일반 소비자들에게 '양말'을 의미하는 영어단어 'SOCKS'와 '최고'를 의미하는 영어단어 'TOP'으로 구분되어 인식됨에 따라 '최고의 양말'로 관념될 것이고, 그 지정상품인 양말과의 관계에서 양말의 보통명칭과 그 보통명칭의 품질을 나타내는 단어가 단순하게 결합되어 있을 뿐이어서 식별력이 없으므로, 대상상표로서의 적격이 없다고 할 것이다(이하 '원고의 첫 번째 주장'이라 한다).

(2) 만약, 대상상표 1의 대상상표로서의 적격을 인정하더라도, ① 대상상표 1의 'SOCKS' 부분과 실사용상표 1의 'SOCKS' 부분은 지정상품인 양말의 보통명칭 등에 해당되어 일반 수요자들이 그에 주의를 기울이지 아니하므로, 대상상표 1과 실사용상표 1은 그 각 나머지 부분인 'TOP' 부분과 'POP' 부분으로 비교하여야 할 것이고, 위 'TOP' 부분과 'POP' 부분은 외관, 호칭, 관념이 달라 일반 수요자들은 대상상표 1과 실사용상표 1을 혼동하지 않는다. ② 설령, 일반 수요자들이 대상상표 1 'SOCKSTOP'을 'SOCK' 부분과 'STOP' 부분의 결합으로 인식할 경우라도, 일반 수요자에게 'SOCKS'와 'POP'의 결합으로 인식되는 이 사건 실사용상표 1과는 외관, 호칭, 관념이 다르다고 할 것이므로, 일반 수요자들이 대상상표 1과 실사용상표 1을 혼동하지 않는다(이하 '원고의 두 번째 주장'이라 한다).

나) 판단

(1) 원고의 첫 번째 주장에 대하여

살피건대, 우리나라의 영어 보급수준 등에 비추어 볼 때, 대상상표 1 'SOCKSTOP'은 일반 수요자 등에게 '양말'을 의미하는 'SOCK' 부분과 '멈춤'을 의미하는 영어단어 'STOP' 부분으로 인식될 수 있거나, 멈춤을 의미하는 위 'STOP' 부분과 나머지 부분으로 구분되어 인식될 수도 있어 보이고, 원고가 제출한 모든 증거들만으로는 대상상표 1이 원고의 주장처럼 반드시 'SOCKS'와 'TOP' 부분으로만 구분되어 인식된다고 단정할 수 없다. 그리고 대상상표 1이 'SOCK'과 'STOP' 부분으로 구분되어 인식될 경우 '양말 멈춤' 정도로 관념되거나, 'SOCK 멈춤'으로 관념될 수도 있을 것으로 판단되어 대상상표 1을 '양말'을 의미하는 영어단어 'SOCKS'와 '최고'를 의미하는 영어단어 'TOP'으로 구분되어 인식됨에 따라 '최고의 양말'로만 관념된다고 인정하기도 어렵다. 이러한 사정과 함께 앞서 본 증거 등에 의하여 인정할 수 있는 대상상표 1의 사용기간, 그 사용상품의 매출액, 대상상표 1과 관련된 인터넷 게시물 등의 내용 등을 종합해 볼 때, 대상상표 1은 일반 수요자나 소비자로 하여금 자타(自他) 상품을 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖춘 것으로 보인다. 따라서 원고의 이

부분 주장은 이유 없다(또한, 앞서 살핀 바에 따르면, '일반 소비자들은 대상상표 1을 "SOCKS"와 "TOP"의 결합상표로 인식하게 되므로, 특정인이 대상상표 1을 독점하게 할 수 없다.'라는 취지의 원고의 주장도 이를 받아들일 수 없다).

(2) 원고의 두 번째 주장에 대하여

살피건대, ① 위 '제3.의 나.의 2)의 가)항'에서 살핀 것처럼 실사용상표 1과 대상상표 1은 전체적으로 유사하다고 할 것인 점, ② 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 볼 수 있는 점(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조), ③ 대상상표 1 'SOCKSTOP'과 실사용상표 1 'SOCKSPOP® PREMIUM SOCKS'을 비교해 보면, 비록 양 상표의 문자 부분 중 'SOCKS' 부분이 지정상품을 직감하게 하여 식별력이 높지 않다고 보더라도, 나머지 'TOP' 부분과 'POP' 부분을 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주는 등 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로 보아, 대상상표 1과 실사용상표 1 사이의 유사 여부를 판단하기는 어렵다고 보이는 점 등을 앞서 살핀 여러 사정들과 종합해 볼 때, 대상상표 1과 실사용상표 1 사이에 혼동 가능성이 없다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 모두 이유 없다.

5) 검토 결과의 종합

위에서 본 여러 사정들을 종합해 볼 때, 원고가 이 법원에 제출한 증거들과 원고 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표는 상표권자가 그 지정상품에 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 1을 사용함으로써 수요자들에게 대상상표 1과 의 관계에서 타인인 피고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에 해당되어 상표법 제119조 제1항 제1호의 취소사유가 있다고 판단된다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다. 따라서 위와 결론이 같은 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.[95]

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 2024. 10. 9.자 참고서면과 그에 첨부된 자료들의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

95) 이 사건 등록상표에 상표법 제119조 제1항 제1호의 등록 취소사유가 있다는 피고의 주장을 받아들이는 이상, 이 법원에서 피고가 선택적으로 구하는 상표법 제119조 제1항 제2호의 등록 취소사유 등에 관하여는 더 나아가 판단하지 않기로 한다.

www.kipo.go.kr

제119조 제1항 제2호

(구) 제73조 제1항 제8호

12. 제119조 제1항 제2호

(구) 제73조 제1항 제8호

가. 사용권자의 부정 사용에 해당한다.

등록상표 지정상품	실사용상표 사용상품	대상상표 지정상품	사건번호
UNDEFEATED UNDFTD (상표등록 제666832호 분할이전등록번호 제1호 취소)	UNDEFEATED (실사용상표 1)	UNDEFEATED (대상상표 1)	■ **심판원 2023.04.26.** 2021당2267(인용) ■ **특허법원 2024.01.25.** 2023허12152(기각)
	 (실사용상표 2)	 (대상상표 2)	
	 (실사용상표 3)	 (대상상표 3)	
제18류의 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁, 스펀지레더, 의혁지, 인조모피 등 상품류 구분 제25류의 가죽신, 골프화, 구둣창, 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 레이스부츠 등	운동화	의류, 신발, 모자	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 7. 26. 특허심판원에 원고를 상대로 "주위적으로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 이전 3년 동안 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의해 그 등록이 취소되어야 한다. 예비적으로, 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자가 피고의 대상상표들과 실질적으로 동일하고 이 사건 등록상표와는 동일성을 상실한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용하였으므로 상표법 제119조 제1항 제1호 또는 제2호에 의하여 그

등록이 취소되어야 한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다(2021당2267호).

2) 특허심판원은 2023. 4. 26. “이 사건 등록상표의 통상사용권자는 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표들을 그 지정상품 중 운동화에 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 일반 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였고, 이에 대하여 상표권자인 원고가 상당한 주의를 하였다고 인정되지 아니하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10호증, 을 제29, 30호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 원고와 통상사용권자는 이 사건 등록상표가 피고의 대상상표들과 오인·혼동되지 않도록 그 사용상품이 한국에서 제조된 제품이라고 명확히 표시함으로써 이를 정당하게 사용하여 왔다. 또한 피고는 국내에 직접 진출하여 대상상표들의 사업을 진행하지 않았기에, 국내에서 이 사건 등록상표는 피고의 대상상표들과 구별되어 인식되어 왔다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당되지 않는다.

2) 원고와 통상사용권자는 이 사건 등록상표를 동일성이 인정되는 범위 내에서 지정상품인 운동화에 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에도 해당되지 않는다.

나. 피고

1) 주위적으로, 원고나 이 사건 등록상표의 사용권자는 이 사건 등록상표를 취소심판 청구일 이전 3년 이내에 지정상품에 사용하지 않았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 예비적으로, 피고의 대상상표들은 이 사건 등록상표의 사용권자가 실사용상표들을 사용할 당시 국내 일반 수요자들에게 특정인의 의류, 신발 등의 상표로서 알려져 있었고, 원고는 대상상표들의 존재를 잘 알면서도 이 사건 등록상표의 사용권자로 하여금 대상상표들과 실질적으로 동일한 실사용상표들을 지정상품인 운동화에 사용하게 하였으며, 실사용상표들의 사용으로 인하여 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우에 비하여 일반 수요자들이 대상상표들과의 관계에서 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다.

다. 판단의 대상

이 사건 심결은 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당함을 이유로 그 상표등록을 취소하였다. 이에 원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 아니함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결이 위법하다고 주장하면서 이 사건 소를 제기

하였다.

한편 피고는, 상표의 부정사용을 이유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우 그 상표권은 그때부터 소멸되나, 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소급하여 소멸된다는 이유로(상표법 제119조 제6항), 이 사건 등록상표가 주위적으로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 등록이 취소되어야 하고, 그렇지 않다고 하더라도 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하여 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 청구의 기각을 구한다.

심결취소소송은 심결에 있어 원고가 주장하는 위법사유가 존재하는지를 심리하는 소송이다. 비록 당사자계 사건에서 당사자는 심결취소소송에 이르러 처분을 정당하게 하는 새로운 사유를 주장할 수 있으나, 이 사건에서 이 사건 등록상표의 상표등록이 이 사건 심결의 심판청구일로 소급하여 취소되어야 할지 여부는 원고가 이 사건 소로써 구하는 청구의 범위 및 이 법원의 심판범위를 벗어난다. 따라서 아래에서 보는 바와 같이 통상사용권자에 의한 이 사건 등록상표의 사용이 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다고 본 이 사건 심결이 정당한 이상, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119호 제1항 제3호의 사유가 있어 이 사건 등록상표에 대한 취소사유가 있는지 여부는 따로 판단하지 아니한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 대상상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 참조).

2) 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 참조).

나. 판단

1) 사용권자가 지정상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였는지 여부

가) 통상사용권자 김성진이 2020년경부터 계속하여 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '운동화'에 사용한 사실은 앞서 본 바와 같다.

나) 또한 앞서 본 기초사실 및 그로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표는 실사용상표 1, 3과 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 통상사용권자인 김성진이 실사용상표 1, 3을 사용한 것은 '이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것'으로 인정된다.

(1) 이 사건 등록상표는 'UNDEFEATED'와 'UNDFTD'라는 문자와 '5개 막대(Five-Strike)'로 형성된 도형 ' '을 부가한 것인데, 'UNDFTD'는 'UNDEFEATED'의 약어에 불과하고 이는 '진적이 없는', '무패의'의 의미를 갖는다. 따라서 이 사건 등록상표는 전체적인 구성 및 호칭 등에 있어 'UNDEFEATED' 문자 부분이 요부로 인정된다.

(2) 이 사건 등록상표는 그 요부인 문자 부분과 동일한 문자로 구성된 이 사건 실사용표장 1과 호칭 및 관념이 동일하고 외관이 유사하여 두 상표는 유사한 상표로 인정된다.

(3) 실사용상표 3 역시 이 사건 등록상표의 요부인 위 문자 부분과 호칭, 관념이 동일하고, 도형의 형상이 거의 동일하여 그 외관도 유사하다. 따라서 실사용상표 3도 이 사건 등록상표와 유사하다.

2) 실사용상표들의 사용이 수요자에게 타인의 업무에 관련된 상품과의 오인·혼동을 불러일으키는지 여부

가) 실사용상표들과 대상상표들의 유사성 및 사용상품 간의 견련성

통상사용권자의 실사용상표 1, 3은 피고의 대상상표 1, 3과 표장이 동일하거나 극히 유사할 뿐만 아니라, 통상사용권자의 위 실사용상표들이 사용된 운동화와 피고의 위 대상상표들이 사용된 의류, 신발, 모자 모두 의류와 관련된 상품으로 사용상품이 동일하거나 경제적 견련성이 밀접한 유사 상품이다.

나) 대상상표들이 알려진 정도

(1) 대상상표가 다른 업체와 제휴(alliance)나 협업(collaboration)을 통해 다른 업체의 상표나 상품표지, 브랜드 등(이하 '협업상표'라 한다)과 결합하여 사용된 경우에는, 그 대상상표와 협업상표가 결합하여 사용된 상표(이하 '협업결합상표'라 한다)의 사용기간, 사용태양과 그 사용 당시 대상상표와 협업상표의 각 알려진 정도 및 위와 같은 제휴나 협업의 빈도 등에 비추어 국내 수요자나 거래자에게 위와 같이 대상상표 및 협업상표가 결합하여 사용되었다는 점이 인식되는 정도에 이르렀다면, 협업결합상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등도 대상상표가 최종적으로 알려진 정도를 판단하는 자료로 삼을 수 있다고 보아야 한다.

(2) 이 사건에 관하여 보건대, 앞서 든 증거들, 을 제3 내지 20, 22, 23, 32 내지 35, 41호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정들에 비추어 보면, 피고의 대상상표들과 협업상표가 결합하여 사용될 당시 국내 수요자나 거래자에게 그와 같은 결합사용의 점이 인식되기에 이르렀다고 인정된다. 따라서 사용권자가 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 의류, 신발, 모자 제품과 관련하여 상당한 기간에 걸쳐 사용됨으로써 국내 수요자들에게 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 널리 알려졌다고 봄이 상당하다.

① 피고는 2002년 스트리트 패션업계에서 유명한 Eddie Cruz와 James Bond에 의해 미국 LA에서 설립된 회사로서, 미국에서 2002. 2. 4. 자신의 상호이기도 한 'UNDEFEATED'를 지정상품 제35류에 관하여 상표로 출원하여 2003. 8. 19. 등록번호 제2754149호로 등록받은 이래, ' ', ' UNDFTD' 등을 지정상품 제25류 등에 관하여 상표로 출원하여 등록받았으며, 대상상표 등을 비롯한 자사 브랜드를 미국을 비롯한 여러 나라에서 사용하기 시작하여 현재까지 의류, 모자, 신발 등에 사용해 오고 있다.

② 대상상표들이 미국, 일본, 홍콩, 중국 등의 패션 매거진에 다수 소개되었고, 인터넷 네이버 뷰(View)에 'undefeated'를 검색하면, 2004년, 2005년 무렵에도 피고의 대상상표들이 사용된 상품이 매우 혁신적인 평가와 함께 고가로 거래되고 있고 한정판 운동화가 아시아권 스니커즈 분야에서 상당히 알려져 있음이 나타난다. 또한 피고의 홈페이지(www.undefeated.com)에 따르면, 미국 8개, 일본 19개, 중국 및 홍콩 3개의 매장에서 대상상표들을 매장 간판으로 사용하고 있고, 타 브랜드와의 콜라보레이션 외에 정기적으로 대상상표들의 신상품을 출시하고 있으며, 미국 및 일본 홈페이지에 약 1천 개가 넘는 대상상표 상품들이 게재되어 있다.

③ 피고는 최근 2016년부터 2020년까지 아래와 같은 매출액을 올리고 광고비를 지출하였다. 특히 피고는 온라인 홈페이지(https://undefeated.com/, https://undefeated.jp) 등에서 자사의 상품을 판매하고, 또한 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 SNS를 통해 제품을 홍보하고 있는데, 피고가 한국 수요자에게 인터넷 해외 직접판매(직구)를 통해 2017년부터 2022년까지 5년간 판매한 내역이 약 34만 달러에 달한다.

연도	매출액(USD)	광고비(USD)
2016	13,346,936	400,235
2017	22,965,611	419,088
2018	30,453,210	897,025
2019	34,202,900	1,408,630
2020	46,763,903	1,355,541

제119조 제1항 제2호

④ 피고 및 피고의 대상상표들은 2010년부터 원고가 이 사건 등록상표에 관하여 이전등록을 마친 2020. 12. 28. 이전까지 해외뿐 아니라 국내에서도 아래와 같이 다수의 기사들에 의하여 소개되었다.

게시일	내용
2010. 5. 31.	날씨가 따뜻해지면서 잠시 주춤했던 야외 조깅족들이 다시 뛰기 시작했다. 남녀노소 가볍게 즐길 수 있는 조깅은 1분에 10~13칼로리를 소모하여 격렬한 운동인 테니스(1분에 7~9칼로리)보다 높은 칼로리 소모가 있다. 하지만 딱딱한 바닥에 발이 닿기 때문에 아킬레스건 염증, 발꿈치 찰과상 등 통증을 유발할 수 있어 많은 브랜드들이 과학적이고 편안한 조깅화를 선보이고 있다. 이런 점을 보완하여 스포츠 브랜드 뉴발란스는 대표적 모델인 하이 앤드 클래식 러닝 모델 1500을 스트릿 브랜드 언디핏(Undefeated)과 콜라보레이션 한 제품을 발매한다.
2011. 6. 22.	루마 클라이드 <태양을 향해 쏴라>의 보니와 클라이드는 '띵띠리딩딩'거리는 음악과 함께 탭댄스를 추톳 은행을 털었다. 농구선수 월트 프레이저는 잽싸게 공을 훔친다고 해서 '클라이드'라는 별명을 얻었다. 공만 잘 훔치는 줄 알았는데, 전 세계 운동화 환자들의 마음까지 싹 훔쳐버렸다. 곧 언디피티드와 함께 만든 클라이드가 발매되니까, 마음을 잘 단속해야 한다.
2014. 3. 19.	세계적인 스트리트 패션 바이블 '올 곤 (ALL GONE)'이 국내 첫 번째 론칭 행사를 19일 서울 신사동 가로수길 편집숍 쿤위드어뷰(KOON WITH A VIEW)에서 진행한다. '올 곤'은 한 해 동안 세계적으로 가장 각광 받았던 패션 아이템들을 파리의 유명 에이전시 LA MJC가 선정하여 발간하는 이어 북(YEAR BOOK)이다. 한 해에 1000~2500권만 한정 발매되며 파리의 꼴레뜨, LA의 언디피티드 등 유명 편집숍들과 전 세계를 무대로 북 사이닝(BOOK SIGNING) 행사를 가진다.
2015. 9. 30.	스타워즈 30주년 슈퍼스타1, 수프림 SB블레이저, 카멜로 조던... 당신은 이름만 듣고도 어떤 모델인지 떠올릴 수 있는지? 문제가 쉬웠다면 다음. DQM 베이컨 에어맥스90, 언디핏 퀵스천 미드, 캠벨 수프 수프림 어센틱. 모두 '한정판 스니커즈' 모델명이다.
2015. 11. 23.	 비알티엔코리아(대표 양준무)가 『버튼』으로 『언디핏』, 『알파인더스트리』와 함께 역대급 콜래보레이션을 선보인다. 유명 브랜드들과 지속적인 협업을 이어가고 있는 스노보드 브랜드 『버튼(BURTON)』이 이번엔 『언디핏(UNDEFEATED)』 x 『알파인더스트리(Alpha Industries)』와 강력한 파트너십을 보여준 것. '삼위일체(Trinity)'라 불리는 이번 협업은 『버튼』의 프리미엄 라이더 중심 기능을 기반으로 『언디핏』과 『알파 인더스트리』의 정통 스트리트, 밀리터리의 미학을 녹여낸 컬렉션이다. 산이나 거리에서의 모두 소화 가능한 견고한 룩과 효율적인 성능이 예술레틱, 밀리터리 디자인의 영감을 받아 완벽한 조화를 이뤄냈다. 라인에는 수트, 봄버, M65, N-2B 재킷, 팬츠, 고글 등과 커스터마이즈 할 수 있는 내장형 패치, 백팩과 더플백으로 활용 가능한 다재다능한 백까지 완벽한 라인업을 자랑한다. 특히 『언디핏』은 국내에서 만나기 쉽지 않은 브랜드로 마니아들의 큰 기대를 모으고 있다.

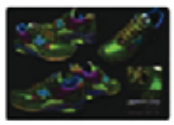
가. 사용권자의 부정 사용에 해당한다.

2016. 9. 15.	스트릿 브랜드란 스케이트보드족이나 힙합족들의 거리 패션을 브랜드화 한 것으로 수프림(Supreme), 도프(DOPE), 스투시(Stussy), 다이아몬드(Diamond), 언디핏(Undftd), 허프(Huf) 등이 큰 인기를 끌고 있는데, 이들 중 일부 제품들은 판매 이후 일부 제품들은 애프터마켓서 원래 가격의 최고 5배 이상까지 거래되고 있어 캠핑을 하는 한인 젊은이들의 수가 점차 늘어나고 있다.
2017. 5. 10.	네타뉴스 2017.05.10. 컨버스, '컨버스 X 언디피티드 원스타 '74' 컬렉션 출시 '컨버스'(CONVERSE)에서 오는 5월 11일, '컨버스 X 언디피티드 원스타 '74' 컬렉션을 리미티드 에디션으로 출시한다고 10일 밝혔다. '컨버스 X 언디피티드 원스타 '... 컨버스, 스트리트 브랜드 언디피티... 엑스포츠뉴스 2017.05.10. 네이버뉴스 컨버스, 컨버스 X 언디피티드 원스타 '74' 컬렉션 ... 한국섬유신문 2017.05.10.
2018. 2. 13.	씨풋의 관계자는 "씨풋은 확실한 정품만을 판매하는 신발업티삽으로 해외구매대행으로 국내에서 구하기 힘든 제품들을 판매한다"며 "꾸준한 신상품 업데이트를 통해 조던 시리즈 매니아층에게 입소문을 타고 있다"고 전했다. 한편, 씨풋은 조던 시리즈 외에도 ▲업템포 닉스 ▲업템포 트리플블랙 ▲맥스95 울템 TT ▲맥스98 건담 ▲맥스98 투어엘로우 ▲맥스97 실버 ▲맥스97 아시아 ▲맥스97 파은 ▲맥스97 언디핏 ▲이지부스트 블루틴트 등 다양한 브랜드의 제품들을 보유하고 있다.
2018. 5. 2.	Supreme 미국 『컨버스』의 최고 마케팅 경영자(Chief Marketing Officer)를 맡고 있던 올리빈 칸이 올해 초 『컨버스』를 떠나 현재 『슈프림』의 마케팅을 맡고 있다는 뉴스가 전해졌다. 올리빈 칸은 『컨버스』의 모회사인 『나이키』에서 시니어 마케팅 디렉터 직위에 있었으며 지난 2016년에 『컨버스』의 CMO로 승진했다. 올리빈 칸은 이미 스트리트 컬처 판에서 자신의 기량을 증명해왔다. 2001년 마이클 듀포이와 같이 'La MJC'라는 커뮤니케이션 에이전시를 설립해 e-커머스, 이벤트 플랜, 아트 디렉션, 브랜딩 등 많은 분야에서 컨설팅을 진행했다. 'La MJC'는 마이클 듀포이에 의해 아직도 운영중이며 파리의 편집숍 콜레트, 『반스』 『스투시』 『아디아스』 『나이키』 『언디피티드』 등 수많은 브랜드와 협업을 진행했다.
2020. 7. 7.	얼리어답터 2020.07.07. 언디피티드와 스타벅스의 새로운 콜라보 감성 활동적이고 생기 있는 브랜드 언디피티드(UNDEFEATED)와 협업한 굿즈인데요. 에이프런과 파우치, 텀블러 등 액티브하고 힙한 느낌이 담겨 있는 듯합니다. 대만에...

⑤ 피고는 2005년 나이키의 Jordan Brand와 협업하여 'Undefeated x Air Jordan 4' 협업상품을 출시하여 이는 현재까지도 가장 비싼 나이키 운동화 중의 하나로 소개되고 있고, 그 후부터 지속적으로 나이키, 아디다스, 챔피온, 스투시 등의 유명 브랜드와 다수의 협업상품을 출시하여, 2008년부터 2020년까지 세계적으로 약 500회 이상의 협업, 캠페인 및 프로모션 등을 진행하였다. 국내에서도 2004년부터 2020년까지 포털 사이트 네이버(NAVER)에서만도 아래와 같이 피고와 유명 브랜드들과의 협업상품에 관한 다수의 게시물이 존재한다.

게시일	내용
2004. 9. 27.	○ 세츠카의 Bling Life Blog 2004.09.27. nike x undefeated 합작 덩크 하이, nike x undefeated 합작 덩크 하이, 세계 24족 한정인데본인 아는 사람이 홍콩에서 물건 구해와서 엄청나게 싼 가격에넘겨 버렸다 색깔이 넘 구려 보인다는 54...

제119조 제1항 제2호

2005. 4. 13.	BAT WORLD 2005.04.13. **Undefeated** X Nike dunk 언디핏..말이 없는 샘플 덩크..언디피티드 코라보 모델..가격도 굉장한..^^
2005. 5. 24.	BAT WORLD 2005.05.24. **Undefeated** X Nike dunk 또하나의 **Undefeated** X Nike dunk 코라보 덩크
2006. 9. 10.	BDO 2006.09.10. 베어브릭 12탄 Secret [**Undefeated**] 베어브릭 Series 12의 1/192 확률의 Secret인 [**Undefeated**] 베어브릭입니다. [Front] 정규 베어브릭 series를... [New Balance MT580 x Stussy x Real Mad Hectic x **Undefeated**] 사진속의 스니커즈는 New Balance의 [M...
2007. 2. 12.	지트리트 블로그 2007.02.12. 뉴발란스 X 언디핏 X 스투시 X 리얼 매드헥틱 (NB x **Undefeate**... 엄청난 콜라보 제품이 나왔습니다. 뉴발란스의 스테디 셀러 제품 MT580 PT 제품 이 스투시,언디핏,매드헥틱과 콜라보하여 3월 24일 일본에서 발매한다고 합니다. 
2007. 4. 13.	지트리트 블로그 2007.04.13. 네이버후드 콜라보 언디핏 neighborhood X **undefeated** JOINT... 일본 스트릿 웨어 브랜드 네이버후드와 언디핏의 콜라보 에디션 입니다. 미국 언 디핏샵에서 4월 14일날 발매예정입니다^^
2008. 2. 1.	스트릿을 사랑하는사람들(스,사,모) 2008.02.01. The Estevan Oriol x **Undefeated** x Adidas **Undefeated**전시회에서 전시됐던 신발중 관심을끌었던 The Estevan Oriol x **Und** **efeated** x Adidas콜라보제품입니다!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:sch...
2008. 9. 26.	중고나라 2008.09.26. 뉴발란스/MT580 "**Undefeated** X Stussy X Hectic" Kelly 물 품 명 : MT580 **Undefeated** X Stussy X Hectic KL 5. 구입시기 :1주일전(32만8 천원) 6. 희망가격 : 20만원 7. 거래방법 : (직거래,택배 등) 8. 상세설명 : 말이필...
2009. 1. 19.	electronic smog 2009.01.19. NEW BALANCE × **UNDEFEATED**「H574J」 1982해에 릴리스 된「H710」,중후한 실루엣에, 튼튼하고 경량인 만들기가 특징의 동모델과 발매 이후 압도적인 세일즈와 함께 NB의 대명사적 모델로서 인기를 ...
2009. 11. 6.	일주일에 영화 한 편 2009.11.06. **Undefeated** x Stussy x Hectic x New Balance MT580 – A Close... 모든 사전검토 다음 우리는 마침내 triple threat 프로젝트에서 만족을 주는 **Unde** **feated**, Stussy, and... 이 신발의 가격은 ¥16,590이고 도쿄의 **Undefeated**, 일본...

가. 사용권자의 부정 사용에 해당한다.

2010. 5. 28.	https://itsshoestime.com/ 2010.05.28. New Balance CM1500 x **Undefeated** "Desert Storm" 업구정 프리미엄샵 한정 발매. via. kasina [New Balance] - **Undefeated** x New Balance 1500 " Desert Strom " - Preview superVisor ********@********.*** IST.CO...
2010. 9. 2.	제리의 소소한 이야기 2010.09.02. New Balance Sonic 574 x **Undefeated** Pack 2010년 가을을 맞아 **Undefeated** 와 콜라보레이션 으로 발매되는 Sonic 574 80년대 스웨트 셔츠에 영감을 받아 제작되었다고 한다. 그레이컬러와 블랙 두가...
2011. 2. 16.	롱디 스트릿 THE BOUNCE 2011.02.16. **Undefeated** x Converse Poorman Weapon 'Burgudy' Capsule Collection **Undefeated** x Converse Poorman Weapon 'Burgudy' Capsule Collection www.thebounce.co.kr Qui... Tutto in uscita il prossimo 15 Febbraio da **Undefeated** a Las Vegas, il 18 negli altri monomarca e...
2011. 9. 19.	shoe BoMB 2011.09.19. [Stussy Deluxe x **Undefeated** x The North Face 트래킹슈즈]Bac... (Stussy),그리고 **Undefeated**의 트리플 라벨 아웃도어 부츠가 출시됩니다. 'Back to Berkeley'라는 이름을... 이제품은 다음달 10월 출시될 예정이며,일본의 Stussy,...
2012. 2. 10.	PATRICK 2012.02.10. **Undefeated** x PUMA 2012 Spring/Summer Ralph Sampson Sn... Having first taken a glimpse at the latest **Undefeated** x PUMA Clyde collaborative last week, the duo gives us a comprehensive look into the styles and color...
2012. 11. 15.	「네 남자의 좌충우돌 이야기」 2012.11.15. Stussy x **Undefeated** x The North Face 'Back To Berkeley' Tiger... Stussy x **Undefeated** x The North Face 'Back To Berkeley' Tiger Camo Boots 스트릿 브랜드 스투시와 언더핏 그리고 노스페이스가 다시 한번 손을 잡고 콜라...
2013. 2. 9.	kzsk 2013.02.09. NIKE Hyperdunk, DUNK HI x **Undefeated** / 나이키 하이퍼 덩크, 덩크 하이 x 언디피... NIKE Hyperdunk, DUNK HI x **Undefeated** / 나이키 하이퍼 덩크, 덩크 하이 x 언디피티드 콜라보레이션 hhingom 이게 있다면 매일 농구를 할 수 있을 것 같다. 나는 스몰가드 정도니까 For All position 언 하이피...
2013. 5. 31.	COLLECTOR VICTOR'S BLOG 2013.05.31. 아디다스 X 베이프 X 언디피티드 컨소시엄 캠퍼스80 블랙 (ADIDAS X BAPE X **UNDEF**... 언디핏 이라 베이프나 당황스러울 정도로 적은 수의 콜라보제품만 찍어내고 구하기 아주 까다로운 브랜드들입니다.. 이것이 뭐길래.... 그렇게 사람들을 기다리게 했는지.. ADIDAS X BAPE X **UNDEFEATED** CAMPUS 8...
2014. 3. 4.	hunyGo의 세상밖으로... 2014.03.04. NIKE LUNAR FORCE 1 X **UNDEFEATED** '14 PACK NIKE LUNAR FORCE 1 X **UNDEFEATED** Collaboration 우리나라에서는 카시나647과 와우산107을 통해서 발매를 하였다. 로우를 사고 싶었으나 나갈수가 없어...

제119조 제1항 제2호

2015. 4. 14.	W wayout-Unordinary Things in Ordinary Days 2015.04.14. BAPE x **UNDEFEATED** x ADIDAS SUPERSTAR / 베이프 x 언디핏 x 아디다스 슈퍼스타 BAPE x **UNDEFEATED** x ADIDAS SUPERSTAR 베이프 x 언디핏 x 아디다스 슈퍼스타 베이프 x 언디핏 x 아디다스 슈퍼스타가 입고되었습니다! 그럼 자세한 티테일 샷 보실까요~ 먼저, 화이트부터 가볼게요ㅋ 이번 시...
2015. 10. 4.	●나이키매니아●에어조던,아디다스,슈프림,중고장터,스트... 2015.10.04. **UNDEFEATED** X A BATHING APE X ADIDAS SUPERSTAR 80 발매 달리세요~ http://drop.**undefeated**.com/
2016. 7. 26.	누들킵 2016.07.26. 나이키 x 언디핏 덩크 럭스(Nike Lab x **Undefeated** Dunk Lux / UNDFTD)
2016. 12. 9.	●나이키매니아●에어조던,아디다스,슈프림,중고장터,스트... 2016.12.09. AIR JORDAN 8 "**UNDEFEATED**" 퍼스트룩 기존에 나왔던 언디핏 컬러에 맞춘 듯 싶습니다 ge까지 발매 예정이랍니다 내년 1월부터 또 시작이겠네요 Air Jordan 8 "**Undefeated**" Sequoia/Black-Wolf Grey...
2017. 4. 20.	FUSEALL 2017.04.20. [Fuseall] 언디핏 x 리복 클래식 인스터펌프 퓨리 2컬러 발매 / **UNDEFEATED** x REEB... -**UNDEFEATED** x REEBOK CLASSIC INSTAPUMP FURY 2 COLORS NBA에서 활약 한 왕년의 슈퍼스타 앨런 아이버슨의 시그네쳐인 QUESTION MID 의 컬러를 샘플링하여 제작 본작은 미국에 본사를 둔 **UNDEFEATE**..
2017. 10. 1.	seungzaa의 daily life 2017.10.01. [NIKE AIR MAX 97 OG X **UNDEFEATED** (AJ1986-001)] 나이키 에어 맥스 97 OG X 언... NIKE X **UNDEFEATED** 만나, 엄청난 에어 맥스가 나타났다~^^ 바로 NIKE X **UNDEFEATED** 컬래버레이션 위의 그림대로 좌측부터 블랙, 화이트, 카키로 발매가 될 예정(?) 이었지만.. 카키는 무슨 이유에서인지 빼지고...
2018. 2. 23.	슈즈 컬럼니스트, 슈즈 리뷰어 AZK1 입니다. 2018.02.23. 나이키 줌코비1 프로트로 X 언디핏 (**Undefeated** x Nike Zoom Kobe 1 Protro) 발매되... 나이키 줌코비1 프로트로 X 언디핏 (**Undefeated** x Nike Zoom Kobe 1 Protro) 발매되다 기분이 상당히 묘합니다. 그래서 글을 쓰는게 참 조심스럽네요.. 몇년 째 AZK1 이라는 어려운 닉네임을 쓰면서도 이제는 배꼽...
2019. 2. 1.	JMpapa 2019.02.01. 아디다스(Adidas) X 언디피티드(**Undefeated**) 울트라 부스트(Ultra Boost) 함께 많은 콜라보 작업을 진행했던 아디다스(Adidas)와 언디피티드(**Undefeated**)가 다시 뭉쳤습니다! 많은 콜라보 작업을 해왔던 만큼 다양한 제품들을 발매했던 둘의 만남인데 이번에 선보일 제품은 거의 합작을 ...

2019. 8. 11.	Hawz Basket-ball Blog 2019.08.11. [발매 예정] **undefeated** x Nike Kobe 4 Protro Collection **Undefeated** x Nike Kobe 4 Protro Release Date: August 24, 2019 https://sneakerbardetroit.com/**undefeated**-nike-kobe-4-protro-release-date/ 코비4프로트로 ...
2020. 6. 6.	Sunday Morning 2020.06.06. **UNDEFEATED** x NIKE AIR MAX90 ANTHRACITE 디자인과 고오그읍진 소재들, 그리고 무엇보다 한정판의 소장가치등에 정신을 차리니 이미 배송중이더라고.. 잊지말자, 용서는 하락보다 빠르다. 실착 후기 등은 나중에 업데이트 할께. #NIKE **#UNDEFEATED** #Air...

⑥ 네이버 카페 '나이키매니아'(https://cafe.naver.com/sssw)의 게시글에도 "한국에 언디핏이 있었어요?", "한국 언디핏 있는 줄도 몰랐는데", "미국 언디핏이 한국에 정식 진출하기 전에 어떤 법꾸라지가 언디핏코리아로 이름 로고 포함 국내 상표권 등록을 해버려서 이 사단이 난거죠. 미국 언디핏 본사는 이것 때문에 10년 전부터 국내 진출을 못하고 있는 상황이구요", "나 이거 샀는데 우씨", "와 짭디핏", "현재 국내에는 언디핏코리아가 먼저 상표등록을 해서 저 회사에서 파는 3~4만원짜리가 '찐'이고 나이키는 짭회사와 콜라보해서 신발을 만든 회사로 만드는중요"와 같은 댓글이 있는가 하면, 김성진이 운영하는 '무패상점'의 상품 판매 페이지에서 수요자가 "이거 정품인가요?"라고 질문하저 운영자가 "한국에 정식 상표등록된 정품입니다"라고 답변하기도 하였다. 위와 같은 게시글의 내용에 비추어 보면, 김성진의 상품 판매 당시 일반 수요자들은 이미 운동화 등 사용상품에 대하여 대상상표들을 출처표시로 사용하는 피고의 존재를 인식하고 있었던 것으로 보인다.

다) 실사용상표들과 대상상표들이 상품에 사용되는 구체적인 형태

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2019년경 대상상표들을 사용하여 나이키와의 협업상품인 'UNDEFEATED x NIKE AIR MAX90'을 아래와 같이 출시한 사실, 이후 통상사용권자 김성진은 2020년경 위 협업상품을 모방한 것으로 보이는 아래와 같은 제품들을 제조·판매한 사실이 인정된다. 즉, 통상사용권자는 실사용상표들을 대상상표들과 극히 유사한 형태로 사용하였다.

피고 협업상품(을 제19호증의 8)	김성진 사용상품(갑 제10호증)

라) 소결

결국 ① 이 사건 등록상표로부터 변형된 실사용상표 1, 3은 대상상표들과 동일하거나 극히 유사한 표장이고, 사용상품도 동일한 점, ② 위 대상상표들은 실사용상표들이 사용될 당시 적어도 이미 국내 수요자들에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있었다고 보이는 점, ③ 대상상표들과 동일하거나 극히 유사한 위 실사용상표들이 동일한 사용상품에 극히 유사한 형태로 사용됨으로써 수요자들로서는 사용권자의 상품들을 피고의 상품들과 구별하기 어려웠을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 통상사용권자인 김성진의 실사용상표들 사용으로 인해 대상상표들과의 관계에서 수요자나 거래자에게 피고의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 초래되었거나 적어도 그러한 오인·혼동을 일으킬 객관적 염려가 초래되었음을 인정할 수 있다.

3) 상표권자인 원고가 상당한 주의를 하였는지 여부

가) 상표권자가 등록상표에 대한 사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

나) 앞서 든 증거에 의하면, 원고가 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 취득하기 전 이 사건 등록상표의 상표권자들이었던 윤준수, 임대혁이 2020. 2. 23. 김성진에게 이 사건 등록상표에 관한 사용계약을 체결하면서 아래와 같이 평판이나 영업권을 위태롭게 하는 품질 불량의 계약상표를 붙여 판매하지 않기로 약정한 사실, 원고가 2020. 12. 28. 및 2021. 2. 23. 윤준수, 임대혁으로부터 이 사건 등록상표의 지분을 이전 받은 사실은 각 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 원고가 위 사용계약상 상표권자의 지위를 승계하였다고 볼 여지는 있다.

제4조(상표의 사용법)
4. “을(사용권자)”은 회사의 제품에 관한 평판이나 영업권을 위태롭게 하는 품질 불량의 계약상표를 붙여 판매하지 않는다. 본 계약의 목적을 위해 “갑(상표권자)”은 “을”의 공장, 영업소 또는 창고에서 수시로 검사를 행할 수 있다. “갑”의 검사 결과 계약상표가 품질 불량 계약품에 사용되거나 부정하게 사용되고 있다고 “갑‘이 판단하는 경우, “을”은 계약품에 관한 계약상표의 사용을 즉시 중지한다.
5. “을”은 계약품의 판매 전에 스스로의 비용으로 계약품의 각 모델에 대해 수량 및 품질의 견본을 “갑”에게 승인을 받는다. 이들 각 모델에 대해 “을”이 판매하기 위한 사전 서면 승인을 “갑”으로부터 취득해야 한다.

다) 그러나 위와 같은 사정만으로는 상표권자인 원고가 통상사용권자인 김성진의 사용행위에 대하여 상당한 주의를 한 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 오히려 앞서 살펴본 대상상표들의 알려진 정도 및 상표 사용형태의 유사성에 비추어 볼 때, 원고는 김성진의 부정사용행위를 잘 알면서도 이를 묵인하였다고 볼 여지가 크다.

4) 원고의 주장에 관한 판단

가) 원고는, 원고와 통상사용권자는 이 사건 등록상표가 피고의 대상상표들과 오인·혼동되지 않도록 그 사용상품이 한국에서 제조된 제품이라고 명확히 표시함으로써 이를 정당하게 사용하여 왔다고 주장한다.

앞서 본 증거에 의하면, 통상사용권자 김성진은 본인이 운영하는 ‘무패상점’의 인터넷 페이지에 “언디핏 코리아의 모든 제품은 MADE IN KOREA", ”언디핏코리아의 모든 제품은 신발제조의 메카, 부산에서 만들어집니다“라는 설명을 표시한 사실, 피고가 국내에 상품 판매를 위한 홈페이지나 공식 매장을 개설하지는 않은 사실은 인정된다. 그러나 앞서 본 바와 같이, 피고가 국내에서 주지·저명한 나이키 등 여러 브랜드와 협업을 통해 대상상표들이 사용된 운동화 등 협업상품을 출시하여 일반 수요자 및 언론 등의 상당한 관심을 받은 점, 국내의 수요자들이 피고 상품을 인터넷 해외 직접판매(직구)로 구입한 매출도 상당한 점, 실제로 일반 수요자들 사이에서 ‘언디핏 코리아가 따로 있었는지 몰랐다’는 취지의 댓글이나, ‘무패상점’에서 판매되는 상품이 ‘정품’인지 문의하는 게시글이 작성되는 등 실사용상표들이 표시된 원고 또는 김성진의 상품과 피고의 상품 사이에 출처의 오인·혼동이 일어나고 있다고 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표가 피고의 대상상표들과 오인·혼동되지 않도록 원고가 그 사용상품에 안내 문구를 명확히 표시하였다고 볼 수는 없다.

나) 원고는, 이 사건 등록상표의 종전 상표권자들이 실사용상표 2 등을 지정상품인 운동화에 사용한 것이 상표법 제119조 제1항 제1호 등에 해당되지 않는다는 취지의 심결(2012당154호) 및 특허법원 판결(2013허5261호)이 확정된 뒤에 이 사건 등록상표를 양수하게 된 것이며, 원고가 제3자를 상대로 이 사건 등록상표에 관한 적극적 권리범위확인 심판을 청구하여 이를 인용하는 심결(2021당882호)이 확정되기도 하였으므로, 이 사건 등록상표에 등록취소 사유가 없다고 주장한다.

갑 제11 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록상표의 종전 상표권자들인 윤준수, 김보현을 상대로 제기된 상표등록취소심판(2012당154)에서 특허심판원이 2013. 5. 22. 윤준수, 김보현이 실사용상표 2 등을 지정상품인 운동화에 사용한 것이 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호[96] 등의 취소사유에 해당하지 않는다는 이유로 상표등록취소심판청구를 기각한 사실, 위 심결에 대한 심결취소소송(2013허5261)에서 특허법원은 동일한 이유로 해당 사건 원고의 청구를 기각한 사실, 위 판결은 그 무렵 그대로 확정된 사실은 인정된다. 그러나 위 심결 및 판결은 이 사건 소송과 당사자가 다를 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 김성진이 실사용상표들을 사용한 것이 대상상표들과의 관계에서 피고 상품과의 혼동을 야기하였는지에 관한 것도 아니므로, 이 사건에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

다) 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

다. 소결

이상과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하므로, 그 상표등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

96) 현행 상표법 제119조 제1항 제1호와 실질적으로 동일한 내용이다.

www.kipo.go.kr

제119조 제1항 제3호

(구) 제73조 제1항 제3호

13. 제119조 제1항 제3호

(구) 제73조 제1항 제3호

가. 상표 불사용에 해당한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
 (상표등록 제244689호 분할이전등록번호 제1호 일부 취소)	 (실사용상표1)	■ **심판원 2022.08.30.** 2020당1765(기각) ■ **특허법원 2024.01.25.** 2022허5188(심결취소) ■ **심판원 2024.07.19.** 2024당(취소판결)13(인용)
	 (실사용상표2)	
상품류 구분 제9류의 산업용X선기계기구, 지진탐광기계기구, 초음파응용탐지기, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터용 디스크드라이브 등	컴퓨터키보드, 마우스	

1. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 원고는 2020. 6. 10. 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 별지 기재 지정상품(이하 ‘이 사건 취소대상 지정상품’이라 한다)에 대하여 상표권자, 통상사용권자, 전용사용권자 중 누구에 의해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 그 등록이 취소되어야 한다.”라고 주장하면서 등록취소심판을 청구(이하 ‘이 사건 취소심판청구’라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2020당1765호로 심리한 후, 2022. 8. 30. “이 사건 등록상표는 통상사용권자인 주식회사 지아이팩토리에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 취소대상 지정상품 중 ‘컴퓨터키보드, 마우스’에 대하여 정당하게 사용되었다 할 것이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호[97]에 해당하지 아니한다.”라는 이유로 원고의 이 사건 취소심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

97) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것) 부칙 제2조 제2항 본문에서 “이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.”고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 지아이팩토리는 이 사건 취소대상 지정상품 중 컴퓨터키보드, 마우스에 대하여 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상표인 실사용상표들을 정당하게 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 않다.

나. 원고 주장의 요지

실사용상표들은 이 사건 등록상표 그 자체 또는 이와 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하여 그 등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후2854 판결 등 참조).

나. 판단

갑 제3 내지 6, 10 내지 16, 19호증(가지번호 포함), 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 실사용상표들은 이 사건 등록상표 그 자체 또는 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

1) 이 사건 등록상표 ' '는 영문자 7개로 구성된 표장으로, 첫 번째 알파벳 'H'는 그 중간에 ' '와 같은 도형(이하 '이 사건 쟁점 도형'이라 한다)이 결합하여 도안화된 ' '로 구성되어 있고, 여섯 번째 알파벳 'A'는 중간의 가로 획이 생략된

‘ ’로 구성되어 있으며, 나머지 알파벳 ‘Y’, ‘U’, ‘N’, ‘I’는 다소 평이한 서체로 구성되어 있는 표장이다.

실사용상표 1 ‘ ’ 및 2 ‘ ’는 다소 평이한 서체의 영문자 7개 ‘H, Y, U, N, D, A, I’로 구성된 표장으로, 파랑색 바탕색에 흰색 글자색(실사용상표 1) 혹은 회색 바탕색에 검정색 글자색(실사용상표 2)으로 채색되어 있다. 실사용상표들과 이 사건 등록상표는 영문자 7자로 구성되어 있는 점 및 그 구체적인 영문자 구성과 배열이 공통되나, 첫 번째 알파벳의 이 사건 쟁점 도형과의 결합 여부, 여섯 번째 알파벳의 중간 가로 획 생략 여부, 색채와의 결합 여부에 있어서 차이가 있다.

2) 앞서 살펴본 실사용상표들과 이 사건 등록상표의 차이점들 중 이 사건 쟁점 도형이 알파벳 ‘H’에 결합한 구성부분(, 이하 ‘이 사건 쟁점 구성’이라 한다)은 그 도안화의 정도에 비추어 식별력이 있다고 인정되고, 간단하고 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당한다고 보기 어렵다.

가) 이 사건 쟁점 도형 ‘ ’은 총 세 개의 원으로 구성되어 있는데, 왼쪽에서부터 첫 번째 동그라미는 검정색만으로 채색되어 있고, 두 번째 및 세 번째 동그라미는 왼쪽 절반은 검은색, 오른쪽 절반은 흰색으로 채색되어 있어 마치 반원 두 개가 결합한 듯한 인상을 주어 전체적으로 독특하게 도안화되어 있다.

나) 이 사건 쟁점 구성은, 이 사건 쟁점 도형인 세 개의 원을 알파벳 ‘H’의 가운데 부분의 왼쪽 외부에서부터 가로로 배치하면서도, 두 번째 및 세 번째 원의 채색이 바뀌는 세로선이 알파벳 ‘H’의 세로획의 왼쪽 변과 절묘하게 이어지도록 배치( )하여 ‘H’ 문자의 가운데 원 형상의 일부가 왼쪽으로 발산되는 형상 또는 두 눈 모양이 왼쪽 방향을 바라보는 형상 등 다양한 이미지를 상기시키도록 하는 등 평이한 문자 형상에 역동감과 다양성을 불러일으키도록 구성된 것으로서, 그 도안화 정도는 독특하다고 평가할 수 있다.

다) 이에 대하여 피고는 이 사건 쟁점 도형은 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 미약하고, 이 사건 쟁점 구성 역시 문자의 일부분을 도안화하여 장식하는 정도에 불과하다는 취지로 주장하나, 검정색 원(●)이나 검정색과 흰색으로 채색된 원(◐) 각각이 간단하고 흔한 표장에 해당한다고 볼 여지가 있더라도, 이를 독특하게 조합·배치하여 구성한 이 사건 쟁점 도형까지도 간단하고 흔한 표장이라고 단정하기는 어려울 뿐만 아니라, 앞서 살펴본 사정 등을 고려하면 이 사건 쟁점 구성은 그 독특한 도안화의 정도에 비추어 수요자의 이목을 충분히 끌 수 있다고 판단된다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 아래와 같은 상표 출원 및 등록 경과, 상표권에 관한 사용권 설정 계약의 체결 과정, 상표의 사용 실적 및 거래사회의 인식 등을 종합해 보면 이 사건 등록상표에서 이 사건 쟁점 구

성( )은 식별력이 있는 부분에 해당한다고 보인다.

가) 이 사건 등록상표는 주식회사 하이닉스반도체(당시 상호는 변경 전 상호인 '현대전자 산업 주식회사'이나, 이하에서 편의상 '하이닉스반도체'라고 한다)가 1990. 11. 12. 상표등록출원하여 1992. 7. 24. 그 설정등록을 마친 ' HYUNDAI' 상표(상표등록 제244689호, 이하 '원등록상표'라고 한다)에 대하여 2002. 1. 17. 그 중 일부 지정상품을 분할하여 현대바이오사이언스 주식회사(당시 상호는 변경 전 상호인 '이미지퀘스트 주식회사'이나, 이하에서 편의상 '현대바이오사이언스'라고 한다)에게 이전한 것이다.

하이닉스반도체는 위와 같이 이 사건 등록상표 중 일부가 현대바이오사이언스에게 분할이전되기 전까지 이 사건 등록상표를 이 사건 쟁점 구성을 그대로 포함하는 ' HYUNDAI'와 동일한 형태로 아래 표와 같이 휴대폰, 컴퓨터, CD플레이어, 반도체 제품 등에 대하여 사용해 왔다.

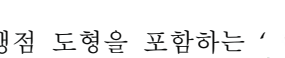
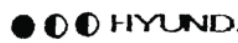
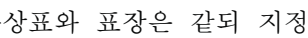
현대바이오사이언스는 이 사건 등록상표에 관한 권리 전부가 피고에게 이전되기 전으로서 이 사건 취소심판청구일로부터 3년을 역산한 시점보다 이전의 기간에는 이 사건 쟁점 구성을 포함한 ' HYUNDAI'와 동일한 형태의 상표를 TV, 컴퓨터 모니터, LCD 패널에 대하여 사용해 왔다.

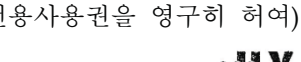
가. 상표 불사용에 해당한다.

나) 하이닉스반도체는 컴퓨터 주변기기가 포함된 지정상품들에 대하여 'HYUNDAI'(상표등록 제129042호/ 1985. 4. 23. 출원/ 1986. 8. 21. 등록/ 1997. 8. 22. 존속기간만료로 소멸), '현 대'(상표등록 제130382호/ 1985. 4. 23. 출원/ 1986. 9. 12. 등록)(이하 '별건 원등록상표'라 한다)와 같이 달리 도안화되지 않고 평이한 서체의 문자로만 구성된 상표들을 출원하여 등록받아 그에 대한 상표권들을 보유하고 있었다.

하이닉스반도체는 1990년경 브랜드 디자인 개발회사인 주식회사 올커뮤니케이션에게 신규

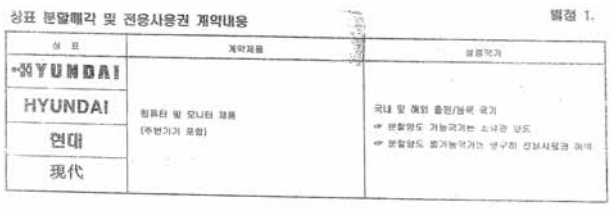
CI(Corporate Identity) 개발을 의뢰하였고, 그 결과물은 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 표장( )으로 보인다. 하이닉스반도체는 위와 같이 신규 CI가 개발된 후 원등록상표 ' '(1990. 11. 12. 출원)를 비롯하여 유사군코드가 G390803인 지정상품들에 대하여 ' '(상표등록 제251171호/ 1991. 10. 10. 출원/ 1992. 10. 2. 등록/ 2002. 10. 3. 존속기간만료로 소멸), ' '(상표등록 제251168호/ 1991. 10. 10. 출원/ 1992. 10. 2. 등록/ 2002. 10. 3. 존속기간만료로 소멸)와 같은 상표들을 출원하여 등록받았고, 모니터를 포함한 지정상품들에 대하여 ''(상표등록 제229338호/ 1990. 6. 12. 출원/ 1991. 12. 27. 등록/ 2001. 12. 28. 존속기간만료로 소멸), ' '(출원번호 제40-1990-0031960/ 1990. 10. 31. 출원)을 출원하기도 하였다.

하이닉스반도체는 그 이후에도 유사군코드가 G390803인 지정상품들에 대하여 이 사건 쟁점 구성이나 이 사건 쟁점 도형을 포함하는 '  '(상표등록 제268688호/ 1992. 4. 14. 출원/ 1993. 7. 12. 등록/ 2003. 7. 13. 존속기간만료로 소멸), ' '(상표등록 제295820호/ 1993. 7. 29. 출원/ 1994. 8. 11. 등록/ 2004. 8. 12. 존속기간만료로 소멸), '  '(상표등록 제327688호/ 1995. 11. 27. 등록/ 2005. 11. 28. 존속기간만료로 소멸)와 같은 상표들을 출원하여 등록받는 한편, 원등록상표와 표장은 같되 지정상품을 달리하는 '  '(상표등록 제39477호/ 1995. 8. 29. 출원/ 1997. 12. 23. 등록/ 2007. 12. 24. 존속기간만료로 소멸)와 같은 상표들을 출원하여 등록받기도 하였으며, 유사군코드가 G390803인 지정상품들에 대하여 'HYUNDAI'와 같이 이 사건 쟁점 도형 및 이 사건 쟁점 구성이 포함되어 있지 않고 평이한 서체의 영문자 'HYUNDAI'만으로 구성된 표장에 대하여 2004. 11. 22. 상표등록출원을 하여 2005. 11. 14. 그 등록을 받기도 하였다(상표등록 제639039호).

다) 하이닉스반도체는 2001. 12. 31. 현대바이오사이언스와 상표권 양수도 및 전용 사용권 허여 계약을 체결하였는데, 위 계약의 계약서에는 하이닉스반도체는 아래 별첨 1에 기재된 상표권에 대한 권리 및 지위 일체를 현대바이오사이언스에게 양도(각국의 법률에 의하여 이전, 양도할 수 없는 경우 전용사용권을 영구히 허여)한다고 기재되어 있다. 아래 별첨 1에는 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 원등록상표() 뿐만 아니라 별건 원등록상표

가. 상표 불사용에 해당한다.

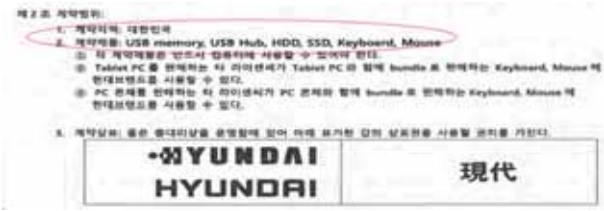
(현 대)를 포함하여 평이한 서체의 문자만으로 구성된 상표들(HYUNDAI , 現代)이 병존하여 기재되어 있다.


상표 분할매각 및 전용사용권 계약내용

별첨 1.

상 표	계약제품	설정국가
HYUNDAI	컴퓨터 및 모니터 제품 (주변기기 포함)	국내 및 해외 출원/등록 국가
HYUNDAI		
현대		
現代		

이 사건 등록상표의 종전 상표권자인 현대바이오사이언스는 2014. 3. 26. 및 2016. 3. 15. 주식회사 지아이팩토리에게 통상사용권을 설정해 주는 내용의 '브랜드 라이센스 계약'을 각 체결하였는데, 해당 계약서들의 '계약상표' 란에는 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 이 사건 등록상표(HYUNDAI)와 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 상표(HYUNDAI), 그리고 평이한 서체의 한문으로 구성된 상표(現代)가 병존하여 기재되어 있다.


제 2 조 계약범위:

1. 계약지역: 대한민국
2. 계약제품: USB memory, USB Hub, HDD, SSD, Keyboard, Mouse

HYUNDAI HYUNDAI	現代

라) 현대바이오사이언스는 피고와 상표권 양수도계약을 체결하였는데, 위 계약의 계약서에는 현대바이오사이언스는 "HYUNDAI" 브랜드를 포함하는 별첨 1에 기재된 상표권의 정당한 권리자로서 피고에게 아래 별첨 1에 기재된 상표권을 양도한다고 기재되어 있다. 아래 APPENDIX 1에는 국내 상표권으로서 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 원등록상표로부터 분할된 이 사건 등록상표(HYUNDAI)와 별건 원등록상표로부터 분할된 상표 '현 대'(상표등록 제130382호 분할이전번호 제1호)만이 기재되어 있는 반면, 오스트리아, 베네룩스, 프랑스 등을 포함한 해외에서는 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 상표 ' HYUNDAI '와 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 상표 ' HYUNDAI '가 병존하여 기재되어 있다.

제119조 제1항 제3호

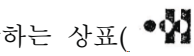
APPENDIX 1. Trademark Registration to be assigned

No.	Country	Mark	Registration No.	Recorded Owner Name	Designated Goods	Status
1	Korea	HYUNDAI	244689-01	HCIBT	산업용로봇기계기구, 자기정보기계기구, 초음파응용장치, 전자계산기, 전자칠판, 컴퓨터세척, 로케트콘트롤러, 레테피로, 컴퓨터전자교육기구, 전자타자기, 워크스테이션, 토너리, 컴퓨터프로그램이 수록된테이프, 디스켓, 디스크, 전자응용자동판독기, 전자도난방지기, 인공관, 컴퓨터, 노트북컴퓨터, 컴퓨터용프린터, 컴퓨터키보드, 플로피디스크, 마우스, 전자식전광판, 컴퓨터전자교육기구, 스캐너, 가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치, 기록장 컴퓨터 스프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록한 컴퓨터프로그램, 네러분기 가능장 컴퓨터프로그램(소프트웨어), 방법장컴퓨터, 마우스패드, 캐이크로프로세서, 배코드판독기, 멀은식 전자프린터, 바디프게임카트리지, **버의효용 레이저, 버의효용 X-선 발생장치 및 사실, 버의효용X-선발효장치**, 사이클로트론, 수송기계기기구조종 및 제어용시뮬레이터, 수중정음기계기구, 워드프로세서, 자기디스크, 자기식 안코더, 자기헤드기구, 자기헤드, 자기테이프, 자기테이프용 자기계기장치, 전문계사판, 전기식 로시터장치, 현물출판물, 전자계시판, 전자수첩, 전자식 조합카드, 전자단조송신기, 전자응용자동운계해장치, 전자핸, 전자프로젝숀기, 중앙처리장치(프로세서), 초음파살중기, 초음파응용측정기, 초음파응용탐상기, 컴퓨터 기억장치, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용순록작작대, 컴퓨터용 자기테이프장치, 컴퓨터용주크박스, 개이올정음해보, 플로터, 휴대용 전자번역기, CD-ROM, PDA, 광판관, 라디오응일전자관, **보레온관, 버의효용 X-선관**, 비초명용 반전관, 열전착셀프 및 열전착용, 전자관, 방폭관, 증폭용 전자관, 집광발전감응기, 태양분작동주적센서, 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너, 다기능 키보드, 디지털 디스크 드라이브, 디지털 입출력 스캐너, 디지털 잠라프린터, 레이저프린터, 레이크로컴퓨터, 배코드스캐너, 배디코 프린터, 잉크젯 프린터, 자동프린제어식 스캐너, 전자컴퓨터, 잠라프린터, 컴퓨터용 플로팅 디스크 드라이브, 컴퓨터주변기기, 키보드, 학상용 전자계산기, 자치패널, 자치패드, 통신용 컴퓨터, 트랙볼, 트래볼 입력장치, 판데시컴퓨터(PDA)용 단말기, 포켓용(휴대용) 컴퓨터, 플로팅디스크 드라이브, 칩개등 플라 컴퓨터, 방공기 해대장식 관래용 컴퓨터, 휴대용 스캐너, 휴대용 전자계산기, 휴대용 전자계산기용 해머스, 전자응용기구, LCD 태엔 스크린 프린팅, LCD(액정표시장치) 패널, 전자식 표시판, 전자표시판, 전원장판, 전자계기, 과일일의도 디스크, USB 드라이브, PC Card	
2	Korea	현대	130382-01	HCIBT	전자복사기, 산업용로봇, 컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 스캔곤, 비례곤판, 초음파응용측정기, 전자계산기	
3	USA	HYUNDAI	5431013	HCIBT	[illegible]	valid
4	CTM (EU)	HYUNDAI IMAGECOAT	5833126	HCIBT	[illegible]	valid
5	CTM (EU)	HYUNDAI	3833701	HCIBT	[illegible]	valid
6	AUSTRIA	HYUNDAI	168.804A	HCIBT	[illegible]	valid
7	AUSTRIA	HYUNDAI	168.330A	HCIT	[illegible]	valid

피고는 2018. 12. 31. 현대 테크놀로지 오브 캘리포니아, 인크(이하 'HTCI'라고 한다)와 HTCI를 피고의 대리인으로 선임하는 계약을 체결하였는데, 위 계약에는 피고가 현대바이오사이언스로부터 'HYUNDAI' 브랜드를 포함하는 별첨 1 기재 상표권을 양수하였다고 기재되어 있다. HTCI는 2019. 1. 1. 현대디스플레이 주식회사에게 'HYUNDAI' 브랜드를 포함하는 아래 별첨 A에 기재된 상표권에 대하여 일정 국가에서 일정한 지정상품에 대하여 통상사용권을 허락하는 내용의 계약을 체결하였는데, 위 계약의 계약서에는 피고는 'HYUNDAI' 브랜드를 포함하는 별첨 A에 기재된 상표권에 대한 상표권자라는 취지로 기재되어 있다. 아래 별첨 A에는 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 이 사건 등록상표(HYUNDAI)와 평이한 서체의 한글만으로 구성된 별건 원등록상표로부터 분할이전된 상표(현 대), 그리고 평이한 서체의 영문자 또는 한자만으로 구성된 상표들(HYUNDAI, 現代)이 병존하여 기재되어 있다.

별첨 A

라이선스 브랜드	HYUNDAI HYUNDAI 현대 現代
라이선스 대상지역	한국 – 전용사용권 일본 – 통상사용권
라이선스 대상제품	디지털 사이니지, 스마트 보드용 디스플레이, 컴퓨터 모니터, 기타 디스플레이 제품
대한민국에 대한 라이선스 대상권리 상표등록	등록번호 제 244689-01 호 및 등록번호 제 130382-01 호
일본에 대한 라이선스 대상권리 상표등록	등록번호 제 4041274-2 호 및 제 4470951-2 호

마) 이에 대하여 피고는, 위와 같은 상표권 양수도나 사용권 설정에 관한 계약들에서 이 사건 쟁점 구성을 포함하는 상표()와 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 상표( )가 병존하여 기재되어 있는 것은, 법률 혹은 지식재산 관련 전문가가 아닌 계약 당사자들이 과거 현대바이오사이언스가 하이닉스반도체와 원등록상표로부터 이 사건 등록상표를 분할이전 받는 내용의 계약을 체결하면서 작성된 계약서(이하 '최초 계약서'라고 한다)의 기재를 참조하여서 그런 것일 뿐, 각각의 상표를 별개로 인식하여서 그런 것은 아니라는 취지로 주장한다.

그러나 위 계약서들의 형식 및 내용, 피고나 HTCI, 현대바이오사이언스의 규모나 상표 관리 실태, 위 계약서들 중 일부는 공증인에 의하여 인증까지 마쳐진 점 등을 종합해 보면, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

오히려 피고가 후속 계약서들의 작성 과정에서 참조가 되었다고 주장하는 최초 계약서 작성 당시 하이닉스반도체가 보유하고 있던 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 ' '(상표등록 제129042호) 상표는 1997. 8. 22. 이미 존속기간만료로 소멸된 상태였고, 하이닉스반도체는 최초 계약서가 작성된 2001. 12. 31. 이후 2004. 11. 22. 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 'HYUNDAI' 상표(상표등록 제639039호)에 대하여 상표등록출원을 하여 2005. 11. 14. 그 등록을 마친 바 있음은 앞서 본 바와 같다. 그런데 현대바이오사이언스는 최초 계약서가 작성된 이후 2002. 5. 3. 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 'HYUNDAI'(출원번호 제40-2002-0020256호)에 대하여 상표등록출원을 하였다가 2003. 5. 19. 특허청 심사관으로부터 타인의 선등록상표인 원등록상표와 상표 및 상품이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지를 받고 2003. 6. 11. 의견서를 제출하였으나 2003. 6. 23. 특허청으로부터 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 취지의 거절결정을 받아 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 2004. 1. 13. 그 기각심결을 받았다(2003원2846).

이러한 사정에 비추어 보면, 각 계약 당사자들은 이 사건 쟁점 도형이 알파벳 'H'에 결합한 구성을 포함하고 있는 상표와 이와 달리 평이한 서체의 영문자만으로 구성된 상표를 각각 별도의 식별력을 가진 별개의 상품 출처 표시로서 인식하고 있었던 것으로 보인다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4) 이상의 점을 종합하면, 이 사건 등록상표로부터 이 사건 쟁점 도형을 생략하고 이 사건 쟁점 구성을 변형시킨 실사용상표들(,)은 이 사건 등록상표와 거래사회의 통념상 동일한 상표라고 보기는 어렵다.

다. 소결론

주식회사 지아이팩토리가 실사용상표들을 컴퓨터키보드, 마우스에 사용하였다고 하더라도,

실사용상표들이 이 사건 등록상표와 거래사회의 통념상 동일하다고 보기 어려운 이상, 이를 두고 상표법 제119조 제1항 제3호 소정의 '등록상표의 사용'이라 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
Avalon 아바론 (상표등록 제1066764호 취소)	■ **심판원 2023.09.12.** 2022당797(인용) ■ **특허법원 2024.04.04.** 2023허13759(기각)
상품류 구분 제5류의 살균제, 살충제, 강장제, 감각기관용약제, 해충구제제, 토양살균제, 가축의 병치료용 항생제제, 가금의 병치료용 항생제제 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 3. 22. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당797호로 심리한 다음, 2023. 9. 12. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

원고는 아래와 같은 방법으로 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

① 원고는 충청남도지사에게 제품명(영문명)을 아바론(Avalon)으로 한 보조사료 성분등록을 신청하여 2022. 1. 5. 충청남도지사로부터 사료성분등록증을 교부받았다.

② 원고는 2022. 2.경 인쇄소에 의뢰하여 이 사건 등록상표의 사용을 위한 라벨을 제작하였고, 제작된 라벨을 원고가 판매하는 전복박리제 제품에 부착하였다.

③ 원고는 2021. 5.경 원고의 전복박리제 '아바론'을 여수수산질병관리원에 공급하였다.

④ 원고는 월간 정기간행물인 'Aqua Info'의 2022년 1월호, 2월호, 3월호를 통하여 이 사건 등록상표를 광고하였다.

나. 피고

원고의 위 주장은 아래와 같은 이유로 타당하지 아니하고, 달리 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였다는 점을 인정할 증거가 없다.

① 원고가 제품명(영문명)을 아바론(Avalon)으로 하여 사료성분등록증을 교부받은 행위는 상표의 사용에 해당하지 아니할 뿐만 아니라 보조사료는 이 사건 등록상표의 지정상품에 해당하지도 아니한다.

② 원고는 이 사건 등록상표가 인쇄된 라벨을 제작하여 이를 원고의 전복박리제 제품에 부착하였다고 하나, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 심판청구일 이전에 실제로 위와 같은 라벨이 제작되었다거나 위 라벨이 원고 제품에 부착되었다는 사실을 알기 어렵다.

③ 세금계산서 등 제출된 증거만으로는 원고가 2021. 5. 원고의 전복박리제를 여수수산질병관리원에 공급하였다고 인정하기 부족할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것인지 여부도 알기 어렵다.

④ 원고가 정기간행물에 이 사건 등록상표를 광고한 것은 그 시기나 내용 등에 비추어 볼 때, 상품 판매를 목적으로 한 것이 아니라 불사용취소를 모면하기 위한 형식적인 것에 불과하여 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 볼 수 없다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문은 상표권자나 사용권자가 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는데, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지에 비추어 볼 때, 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 하는 정도에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호의

상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위다.

나. 판단

1) 보조사료 성분등록 신청 관련

사료 제조업자는 시·도지사에게 제조하려는 사료의 종류·성분 및 성분량, 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하는 사항을 등록하여야 하고(사료관리법 제12조 제1항 본문), 시·도지사는 그 성분등록의 신청 내용이 사료공정 등에 적합한지의 여부를 확인하여 적합한 경우에는 성분등록증을 지체 없이 신청인에게 교부하여야 한다(같은 법 같은 조 제2항).

갑 제6호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 심판청구일 전 충청남도지사에게 사료의 성분등록을 신청하면서 그 신청서에 '사료의 종류'를 '보조사료/혼합제'로, '사료의 용도'를 '양축농가용'으로, '제품명(영문명)'을 '아바론(Avalon)'으로 기재하였고, 2022. 1. 5. 충청남도지사로부터 위 각 내용이 기재된 사료성분등록증을 교부받은 사실은 인정된다.

그러나 상표가 사용되었다고 하기 위해서는 지정상품과의 구체적 관계에서 그 출처표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 사용되어야 하는데(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1594 판결 등 참조), 위와 같이 원고가 충청남도지사에게 사료 성분등록을 신청한 행위나 충청남도지사로부터 사료성분등록증을 교부받은 행위는 자타상품의 식별을 위하여 상품의 출처를 표시한 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 사용으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다(원고의 주장을 받아들이지 아니하므로, 보조사료가 이 사건 등록상표의 지정상품에 해당하지 않는다는 피고의 주장에 대하여는 별도로 판단하지 아니한다).

2) 라벨 제작 및 부착 관련

설령 원고의 주장과 같이, 원고가 인쇄소에 이 사건 등록상표의 제작에 필요한 라벨 인쇄를 의뢰하여 그 라벨을 납품받은 사실이 있다고 하더라도 그것만으로는 상표를 사용한 경우에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결 참조).

한편 원고는 제작된 라벨을 원고의 제품인 전복박리제에 부착하여 이를 유통하였거나 적어도 유통을 준비하였다는 취지로도 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거인 제품 사진(갑 제8호증의2)만으로는 해당 제품의 제조일자나 사진의 촬영일자를 알 수 없어 원고의 주장을 쉽게 믿기 어려울 뿐만 아니라, 단순한 유통 준비행위는 상표의 사용이라고 보기 어렵고, 원고가 이 사건 심판 청구일 이전에 위 제품을 실제로 유통하였다고 인정할 증거도 없다.

따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

3) 전복박리제 공급 관련

갑 제8호증의3, 4의 각 기재에 따르면, 원고가 2021. 5. 21. '휴믹-아발론(산).5㎏'을 여수수산질병관리원에 공급하였다는 내용의 세금계산서가 발급된 사실은 인정된다. 그러나 원고가

구체적으로 어떠한 제품을 공급하였고, 그 제품에 어떠한 상표가 표시되었는지를 알 수 있는 자료가 전혀 제출되지 아니한 점을 고려할 때, 위 세금계산서 발급 사실이나 위 각 증거만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 위 등록상표의 사용을 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

4) 정기간행물 광고 관련

갑 제9, 10, 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 원고가 월간 정기간행물인 'Aqua Info'의 2022년 1월호, 2월호, 3월호에 이 사건 등록상표를 각 게재하여 광고한 사실을 인정할 수 있다.

그러나 갑 제9, 10, 11호증, 을 제2호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정, 즉 위 광고의 시기, 경위, 내용 및 그 이후 상품의 유통 상황 등에 비추어 보면, 원고의 위 광고행위 당시 이 사건 등록상표의 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되었거나 유통될 것이 예정되어 있었다고 볼 수 없어 위 광고의 이 사건 등록상표는 지정상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다. 오히려 원고의 위와 같은 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 광고를 들어 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 것이라고 할 수 없다.

① 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 이 사건 등록상표와 유사한 상표인 Avalon(이 사건 등록상표는 영문 'Avalon'과 그 한글 발음 '아바론'을 상하로 배치한 결합표장인데, 위 상표는 그중 영문 부분인 'Avalon'을 글꼴을 달리하여 표현한 표장이다)을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 함께 출원하였고, 2014. 10. 28. 상표등록 제1066763호로 설정등록을 받았다(이하 위 상표를 '별건 등록상표'라 한다). 피고는 별건 등록상표에 대하여 2021. 12. 1. 불사용으로 인한 등록취소심판을 청구하였고, 위 등록상표는 2023. 5. 9. 취소심결의 확정으로 등록취소되었다.

② 원고는 별건 등록상표에 대한 취소심판이 청구된 직후인 2022. 1.부터 월간 정기간행물인 'Aqua Info'에 이 사건 등록상표를 광고하기 시작하였다. 그 광고면을 살펴보면, 우측 중앙에 이 사건 등록상표가 표시되어 있고 그 바로 위에 '친환경 무항생제, 전복용 박리제'라는 문구가 기재되어 있기는 하나, 정작 해당 제품의 사진은 없고 제품의 판매에 관한 세부적인 내용도 찾을 수 없다.

③ 한편 원고는 위 광고 이후인 2022. 7.부터 계속하여 이 사건 등록상표를 표시한 전복 박리제를 판매하였으니 위 광고 당시 이 사건 등록상표의 지정상품이 유통될 예정이었던 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 판매하는 제품이나 그 제조시설의 사진 등 객관적 자료가 없는 점을 고려할 때, 원고가 제출한 각 세금계산서(갑 제12, 13호증)만으로는 이 사건 등록상표의 지정상품에 대한 거래가 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 위 광고행위 당

시 이 사건 등록상표의 지정상품이 국내에서 유통될 것이 예정되어 있었다고 볼 만한 증거가 없다.

다. 소결

원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자나 사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 위 등록상표를 정당하게 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

4. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1349279호 취소)	■ **심판원 2023.06.28.** 2022당1224(인용) ■ **특허법원 2024.05.30.** 2023허12671(기각)
상품류 구분 제43류의 레스토랑업(Restaurant services featuring non -alcoholic drinks, beverages, pastries, and confections)	

1. 이 사건 심결의 경위

피고는 2022. 4. 26. 특허심판원에 2022당1224호로 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 그 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 2023. 6. 28. 원고가 제출한 증거자료만으로는 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였음을 증명하거나 사용하지 않은 데에 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 이인덕이 '철낙'이라는 상호의 한식 음식점을 운영하면서 2020. 11.경부터 이 사건 등록상표가 표시된 간판, 포스터를 음식점 외부 및 내부에 부착하였고, 이 사건 등록상표가 표시된 컵을 사용하여 후식으로 버블티 등 음료를 판매하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 취소심판 청구일(2022. 4. 26.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인(상표권자)이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다.

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

2) 상표법 제119조 제1항 제3호의 상표의 '사용'에 해당하기 위해서는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 행위 중 어느 하나에 해당하기만 하면 된다. 그런데 레스토랑업과 같이 서비스를 지정상품으로 하는 상표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이어서 그 서비스 자체에 상표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 유형물인 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스를 지정상품으로 하는 상표의 사용에는 ① 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, ② 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위, ③ 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 상표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위

등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

등록상표를 그 지정상품인 서비스에 사용된 사실이 있다고 하더라도 서비스가 국내에서 정상적으로 제공되고 있거나 제공될 것이 예정되어 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 등록상표에 대한 광고행위를 하거나 서비스의 제공 시 공여되는 물건 중 극히 소량에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바, 명목상의 사용에 불과한 것으로서 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.

나. 판단

1) 갑 제3, 4, 5, 7 내지 9 내지 11, 13, 14, 16 내지 20, 24호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에 의하면, 원고가 2017. 1. 1. 케이에프 티 프랜차이징 엘엘씨(KF Tea Franchising LLC, 이하 'KFTF'라고 한다)에 이 사건 등록상표에 관하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결한 사실, 이인덕이 2018. 9. 6.부터 익산시 중앙로 138, 1층에서 '철낙'이라는 상호로 철판낙지를 판매하는 한식 음식점(이하 '이 사건 음식점'이라 한다)을 운영해 온 사실, KFTF가 이인덕(철낙)에게 이 사건 등록상표에 관하여 통상사용권을 설정하는 내용이 포함된 2019. 1. 1.자 프랜차이즈 계약서(갑 제7호증)가 작성된 사실, 이인덕이 2020. 11.경 이 사건 음식점이 위치한 건물의 계단 입구에 이 사건 등록상표 중 일부가 표시된 간판(갑 제14호증, 이하 '이 사건 간판'이라 한다)을 설치한 사실, 이인덕이 2021. 1.경 이 사건 음식점 내부에 이 사건 등록상표가 표시된 종이컵을 비치하고, 이 사건 등록상표가 표시된 컵에 버블티 등의 음료가 들어 있는 모습을 촬영한 포스터(갑 제10호증, 이하 '이 사건 포스터'라 한다)를 부착한 사실을 인정할 수 있다.

이 사건 간판 (갑 제14호증의 1)

이 사건 포스터 및 종이컵 (갑 제10호증의 1, 제11호증의 5)	

2) 그러나 앞서 본 증거 및 을 제6호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이인덕이 위와 같이 이 사건 등록상표를 표시, 전시할 당시 그 지정상품인 논알콜성 음료, 음료수, 패스트리, 디저트를 판매하는 레스토랑업(Restaurant services featuring non-alcoholic drinks, beverages, pastries and confections)을 국내에서 정상적으로 영위하였다거나 영위할 것이 예정되어 있었다고 보기 어렵다. 따라서 이인덕이 이 사건 등록상표를 표시, 전시한 행위는 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 한 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 정당한 사용에 해당한다고 할 수 없다.

① 이 사건 포스터는 모두 영어로 기재되어 있고 가격 또한 미국 달러로 표시되어 있다. 또한 이인덕이 포스터에서 광고하는 음료에 관하여 한글 메뉴판을 구비하고 있었음을 인정할 증거가 없고, 원고는 메뉴판 구비여부에 관하여 아무런 답변을 하지 않고 있다.

② 이 사건 포스터에는 타피오카 펄이 들어간 버블티, 커피, 여러 가지 과일음료가 플라스틱 컵에 담겨있는 모습이 촬영되어 있다. 그러나 이인덕이 플라스틱 컵, 타피오카 펄, 커피 원두 등을 구입하였다거나, 위와 같은 음료를 제조하기 위한 설비(버블티 제조 장비, 커피머신 등)를 구비하였음을 인정할 증거가 없다.

원고는 이인덕이 2020. 11.경 우롱차를 구매하여 판매하였다고 주장하며 차(tea)가 포장되어 있는 티백 1개를 촬영한 사진(갑 제21호증)을 제출하였을 뿐이고, 이인덕이 차를 이 사건 등록상표와 관련하여 사용하였는지, 아니면 개인적으로 또는 '철낙' 음식점 영업을 위해 사용하였는지 확인할 자료도 없다.

③ 원고는 이인덕이 버블티를 판매하였다는 증거로 우측 사진과 같이 2021. 2. 4.자 영수증(갑 제15호증)을 제출하였다. 그러나 영수증에 기재된 쿵푸티의 가격(1,000원/1잔)은 원고의 인터넷 홈페이지에 기재된 음료의 가격(미화 2.95~5.55달러)과 이 사건 포스터에 기재된 음료의

가격(미화 5.5~1,000달러)과 상당한 차이가 있고, 원고는 이에 대하여 아무런 설명을 하지 않고 있으므로, 영수증 기재내용의 신빙성을 인정하기 어렵다. 한편, 영수증에 '쿵푸티'는 상품명으로 기재되어 있고 매장명은 '철낙'으로 기재되어 있는바, 영수증이 이 사건 등록상표의 광고에 해당한다고 볼 수도 없다.

영수증 (갑 제15호증)

[영수증]

[매장명] 철낙
[사업자] 504-34-83075
[주 소] 전북 익산시 중앙로 138 (마동)
[대표자] 이인덕 [TEL] 063-854-1013
[매출일] 2021-02-04 13:42:00
[영수증] 20210204-01-0011 1층-10

상품명	단가	수량	금액
쿵푸티 000099	1,000	4	4,000
합계 금액			4,000
부가세 과세물품가액			3,637
부가세			363
받을금액			4,000
받은금액			4,000
현금			4,000

④ KFTF와 이인덕이 작성한 프랜차이즈 계약서에 기재된 계약일은 2019. 1. 1.이고, 그 효력 발생일은 2018. 4. 16.로 소급되어 있다. 그러나 이인덕은 계약일로부터 1년 9개월, 효력 발생일로부터 2년 6개월이 경과한 후인 2020. 11.경 비로소 이 사건 간판을 설치하였고, 그마저도 이 사건 음식점의 전면이나 출입구나 아니라 같은 건물 위층으로 출입하기 위한 계단의 입구에 설치하였다. 이 사건 포스터 및 종이컵도 이 사건 간판을 설치한 이후인 2021. 1.경 비치, 부착된 것이고, 앞서 본 쿵푸티 판매 영수증도 2021. 2. 4. 작성된 것이다.

원고는 위와 같은 증거 이외에 이인덕이 이 사건 등록상표를 사용하였거나, 버블티, 커피, 과일음료 등을 판매하였음을 인정할 다른 증거를 제출하지 않았다.

⑤ 이인덕은 이 사건 음식점에서 '철낙'이라는 상호로 철판낙지 등 낙지를 주재료로 한 한식을 판매하였다. 이는 논알콜성 음료, 음료수, 패스트리, 디저트를 판매하는 레스토랑업(Restaurant services featuring non-alcoholic drinks, beverages, pastries and confections)과 상이하므로, 이인덕의 이와 같은 한식 판매가 이 사건 등록상표의 지정상품인 레스토랑업에 해당한다고 볼 수 없다.

3) 그밖에 원고, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 국내에서 정당하게 사용하였다고 인정할 증거가 없다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 하고, 같은 취지로 판단한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 기각한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
원시 (상표등록 제1422146호 일부 취소)	■ **심판원 2023.10.06.** 2021당3596(기각) ■ **특허법원 2024.05.29.** 2023허14035(심결취소) ■ **심판원 2024.09.04.** 2024당(취소판결)40(인용)
상품류 구분 제35류의 신선한 밀감 도매업, 신선한 밀감 소매업, 신선한 밀감 판매대행업 과실가공식품 판매대행업, 살아있지 않은 생선 판매대행업, 마케팅업 등 제42류의 홈페이지 및 웹사이트 디자인업 등 제43류의 관광숙박서비스업, 관광객숙박알선업, 관광음식점업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 12. 6. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '관광음식점업'에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 인정할 자료가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 취소심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2021당3596호로 심리한 후, 2023. 10. 6. "피고가 이 사건 등록상표를 '관광음식점업'과 관련하여 표시한 명함을 제작한 것은 이 사건 등록상표를 널리 알리는 행위를 하였다고 보아야 한다. 또한, 피고는 '주식회사 원시'로 법인등기를 마치고 피고의 매장에서 제주 지역 향토음식인 고기국수, 우도땅콩막걸리 등을 판매하였으므로 이 사건 등록상표를 지정상품인 '관광음식점업'에 사용하였다."라는 이유로 원고의 이 사건 취소심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

'음식점 및 주점업'은 '접객시설을 갖추고 구내에서 직접 소비할 수 있는 음식을 조리하여 제공하는 음식점을 운영하는 산업활동과 접객시설을 갖추고 주류, 다과류 및 비알코올 음료를 판매하는 산업활동'을 의미한다. 피고의 매장은 접객시설이 없고, 고기국수는 비조리 식품 형태로 판매되고 있으며, 달리 향토음식을 조리하여 제공하고 있지도 아니하므로 피고가 '관광음식점업'을 영위하고 있는 것으로 볼 수 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '관광음식점업'에 사용되었다고 볼 수 없으

므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 등록이 취소되어야 한다.

나. 피고

피고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 '주식회사 원시'라는 상호로 사업자등록 및 영업신고를 하고, 이 사건 등록상표를 표시한 명함을 제작하였으며, 피고 매장 내 카페에서 조리시설을 갖추고 제주도 특산 음식인 고기국수와 우도땅콩막걸리를 판매하였으므로, 피고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 '관광음식점업'에 정당하게 사용하였다고 보아야 한다. 그렇지 않더라도 피고는 이 사건 취소심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 '관광음식점업'에 사용할 것을 예정 또는 준비하고 있었으므로, 정당한 등록상표의 사용에 해당한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표의 '사용'이라 함은 "상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위나, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 또는 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위" 등을 말한다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조). 여기서 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함되고(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조), '반포'란 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말한다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 등 참조).

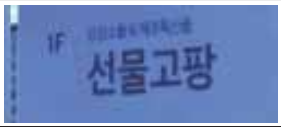
나. 인정 사실

갑 제8, 14, 21호증, 을 제2 내지 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 각 인정된다.

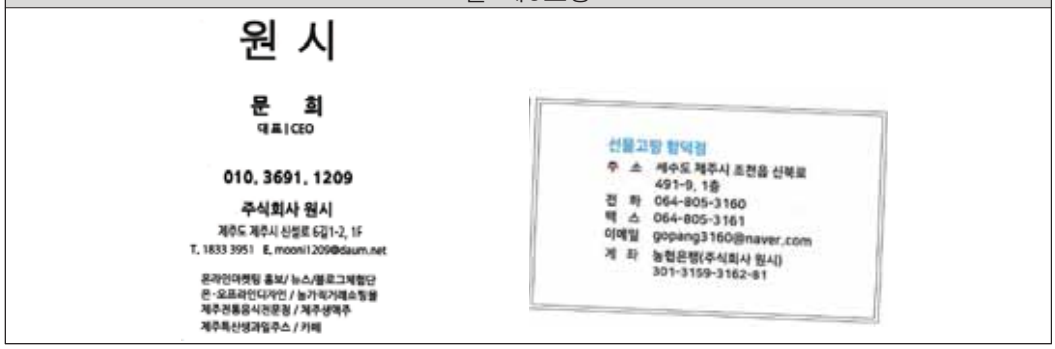
1) 피고는 법인명을 '주식회사 원시', 영업소 명칭을 '선물고팡함덕점', 사업장 소재지를 '제주시 조천읍 신북로 491-9, 1층(이하 '피고 매장'이라 한다)'으로 하여, 2021. 10. 1. 사업자 등록을 마치고, 2021. 10. 29. 식품접객업(영업의 형태: 일반음식점)에 대하여 영업신고를 마쳤다.

2) 이 사건 심판청구일 이전에 피고 매장에는 아래와 같이 '선물고팡', '감성소품 제주특산품'

이라는 간판이 사용되었고, 네이버 지도에도 피고 매장을 '선물고팡 함덕점'이라고 표기하고 있었다.

갑 제8호증의 1(2021. 11. 13. 게시된 네이버 블로그)


3) 피고는 2021. 10.경 '창조광고기획'이라는 명함제작회사에 명함 제작을 의뢰하여 2021. 10. 8.경 아래와 같이 이 사건 등록상표 '원시'가 표기된 명함을 납품받았다.

을 제5호증


4) 피고는 이 사건 심판청구일 이전에 아래 영수증에서 보는 바와 같이 피고 매장에서 '귤', '우도땅콩카라멜', '고기국수', '우도땅콩막걸리' 등의 제주특산품과 헤어핀, 손거울, 아크릴 자석 등과 같은 소품 등을 판매하였고, 계산대 옆에 카페를 두어 음료를 판매하기도 하였다.

을 제4호증의 1	을 제4호증의 2	을 제4호증의 3

을 제4호증의 4	을 제6호증의 2

[영수증]

[매장명] 주식회사 원시(선물고팡함덕점)
[사업자] 334-85-01724
[주 소] 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 491-9 (함덕리) 101호 선물고팡 함덕점
[대표자] 문희 [TEL] 064-805-3160
[매출일] 2021-11-06 16:56:28 02-차송호
[영수증] 20211106-02-0068

상 품 명	단 가	수량	금 액
전통주가니모메375m 000618	12,000	1	12,000
플러스제주까까 000474	5,000	1	5,000
도다도자기잔 000240	10,000	2	20,000
비펙토리담근헤어핀(2P) 000714	6,000	1	6,000

[영수증]

[매장명] 주식회사 원시(선물고팡함덕점)
[사업자] 334-85-01724
[주 소] 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 491-9 (함덕리) 101호 선물고팡 함덕점
[대표자] 문희 [TEL] 064-805-3160
[매출일] 2021-11-04 19:34:53 02-김상윤
[영수증] 20211104-02-0051

상 품 명	단 가	수량	금 액
생과일주스(ICE) 000275	3,000	1	3,000
바로제주아크릴자석 000323	3,000	1	3,000
날마다체크리스트 000437	3,500	1	3,500

다. 구체적 판단

1) 당사자 사이에 다툼이 없거나 앞서 본 사실에 갑 제8, 9, 11 내지 14, 16, 21호증에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정들을 종합하면, 위 인정 사실만으로는 피고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 '관광음식점업'에 사용하였다고 보기 어렵다.

가) '관광음식점업'은 '주로 관광지나 여행지에서 방문객들에게 음식 및 식사 서비스를 제공하는 업종'으로, 최소한 음식 제공시설을 갖추고 방문객에게 음식을 제공하여야 할 것이다. 그런데 아래와 같이 이 사건 취소심판청구일 전 블로그 게시물에 나타난 피고 매장 사진에 의하면, 주로 제주특산품과 소품 등을 판매하였던 것으로 보이고, 계산대 옆에 카페가 있긴 하지만 '음식점'이라고 할 수 있을 정도의 조리시설을 갖추거나 방문객들이 음식을 섭취할 수 있도록 식탁, 의자와 같은 접객시설을 구비하지는 않은 것으로 보인다.

갑 제8호증의 1

갑 제21호증

나) 피고 매장에서는 '고기국수'와 '우도땅콩막걸리'와 같이 제주특산품이 판매되었으나, 이 중 '고기국수'는 고기국수를 가공한 밀키트 형태의 제품으로 이를 구입한 소비자가 별도로 조리를 하여 취식하도록 한 것이고, '우도땅콩막걸리'는 선물 또는 기념품 형태로 판매되는 제품이므로, 관광음식점업에서 제공하는 음식이라고 보기 어렵다(아래 사진과 같은 형태로 위 제품이 판매되었다는 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다[98]).

다) 피고 매장의 간판은 '선물고팡'과 '감성소품 제주특산품'로 표기되어 있고, 피고 매장을 소개하는 블로그 게시글의 제목 및 내용이 '선물고팡 함덕점 제주기념품샵 이곳으로!', '오늘은 제주 함덕 기념품샵 선물고팡 함덕점을 소개하려구 해요', '함덕 소품샵 제주도 선물추천 <선물고팡 함덕점>'과 같이 기재되어 있는 점에 비추어 보면 소비자들도 피고 매장을 음식점이 아닌 기념품샵 또는 소품샵 정도로 인식하고 있는 것으로 보인다.

라) 피고는 2021. 10. 8.경 이 사건 등록상표 '원시'와 '제주전통음식전문점'이라는 기재가 함께 표기되어 있는 명함을 제작한 사실이 있으나, 피고가 이를 배포하였음을 인정할 아무런 자료가 없

98) 제1차 변론조서 참조.

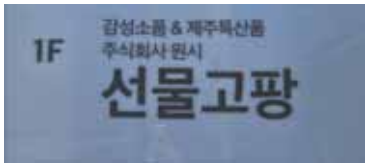
으므로, 이 사건 등록상표가 '관광음식점업'에 광고, 전시 또는 반포되어 사용되었다고 보기 어렵다. 설령, 위 명함 배포 사실이 인정되더라도 앞서 본 바와 같이 피고가 현재까지 '관광음식점업'을 운영하였다고 볼만한 객관적인 자료가 없으므로, 그와 같은 행위가 이 사건 등록상표의 사용행위라고 볼 수 없다.

2) 피고는 예비적으로 사업자등록증 및 영업신고증(을 제2, 3호증), 영업장 외부 간판 및 현관문 사진(을 제7, 8호증), 카페 주방 및 내부 사진(을 제10, 15호증) 등에 비추어 보면, 이 사건 취소심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 '관광음식점업'에 사용이 예정되었으므로, 정당한 등록상표의 사용에 해당한다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 앞서 든 증거에 갑 제17, 19호증, 을 제7, 8, 10, 15호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정들에 의하면, 그 지정상품인 '관광음식점업'에 관하여 국내에서 정상적으로 서비스를 제공하거나 제공할 것을 예정하고 있었다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

① 피고가 이 사건 심판청구일로부터 약 1달 전에 사업자등록 및 영업신고를 마치고, 이 사건 등록상표가 표기된 명함을 제작한 사실은 인정되나, 이를 관광음식점업에 관한 광고에 이 사건 등록상표를 표시하고 반포하는 행위라고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.

② 피고가 매장 간판 및 출입문에 이 사건 등록상표를 표시하고, 접객시설을 갖추었다고 주장하면서 제출한 을 제7, 8, 10, 15호증의 각 영상은 피고 주장에 의하더라도 이 사건 심판청구일 이후인 2022. 8. 18.에 촬영된 것으로,[99] 그 이전에 위와 같은 형태로 피고 매장을 운영하였다고 볼만한 아무런 자료가 없다.

피고 매장 간판 및 출입문(을 제7, 8호증)

피고 매장 내부 사진(을 제10, 15호증)

99) 2024. 5. 2. 자 피고 준비서면 3면 참조.

오히려 갑 제17, 19호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 2022. 8. 18. 이후에 작성된 네이버 블로그 게시글에 나타난 피고 매장에는 위 피고 매장 내부 사진에 나타난 것과 같은 테이블과 의자를 찾아보기 어렵다.

③ 그렇다면 피고가 이 사건 심판청구일 직전에 사업자등록 및 영업신고를 하고, 이 사건 심판청구일 이후 피고 매장 간판 및 출입문에 '주식회사 원시'를 표기한 것과 테이블과 의자를 배치한 것은 이 사건 등록상표의 불사용취소를 면하기 위한 명목상의 행위로 보인다.

라. 소결

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 그 지정상품에 사용되었음이 인정되지 아니하고, 이처럼 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결 론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
플리츠맘 (서비스표등록 제347335호 분할이전등록번호 제1호 취소)	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3492(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허14462(심결취소) ■ **심판원 2024.10.17.** 2024당(취소판결)50(인용)
상품류 구분 제35류의 신선한 밀감 도매업, 신선한 밀감 소매업, 신선한 밀감 판매대행업 과실가공식품 판매대행업, 살아있지 않은 생선 판매대행업, 마케팅업 등 제42류의 홈페이지 및 웹사이트 디자인업 등 제43류의 관광숙박서비스업, 관광객숙박알선업, 관광음식점업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 12. 16. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호(현행 상표법 제119조 제1항 제3호)에 해당한다고 주장하면서 그 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당3492호로 심리한 후 2023. 11. 16. '이 사건 등록서비스표는 서비스표권자 또는 그 사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고가 심판 절차에서 이 사건 등록서비스표 사용의 증거로 제출한 자료들은 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 자료이거나 신뢰할 수 없는 자료들에 불과하다. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 전부에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자 및 그 사용권자에 의하여 정당하게 사용되지 않았으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록서비스표는 서비스표권자였던 송영덕과 전용사용권자 또는 통상사용권자였던 이현재에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 '가방소매업'에서 정당하게 사용되었으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제119조 제1항 제3호).[100] 그 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가

100) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용한 것으로 보이나, 위 구 상표법 부칙 제2조 제2항 본문의 내용 등을 고려하여 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의한 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

나. 판단

1) 갑 제3 내지 11, 17 내지 24, 29, 30호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제5 내지 13, 36, 37호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내인 2019. 12. 16.부터 2022. 12. 15.까지 사이에 그 지정서비스업 중 '가방소매업'에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 온라인 쇼핑몰 홈페이지에 표시되었다고 하더라도 이는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하고, 피고가 제출한 증거만으로 위 기간 동안 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 정당하게 사용된 사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) '이 사건 등록서비스표가 서비스표권자 등에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 정당하게 사용되었다'는 피고의 주장에 부합하는 듯한 증거로 을 제4호증(피고의 온라인 쇼핑몰 페이지), 을 제5, 6, 11호증(상표권 양도계약, 통상사용권·전용사용권 설정계약), 을 제14, 16, 21호증(이현재의 온라인 쇼핑몰 아카이브 자료, 이벤트 페이지 등)이 있고, 위 각 증거에 의하면 아래의 각 사실이 인정된다.

(1) 이현재는 2015년경부터 온라인 쇼핑몰(www.pleatsmom.com, 이하 '이현재의 온라인 쇼핑몰'이라 한다)을 운영하였는데, 2019. 11. 1. 추효정(피고의 등기이사이다)에게 표장 '플리츠맘', ' PLEATSMOM '의 각 등록서비스표 중[101] 지정서비스업 '가방(지갑) 도소매업' 부분을 분할하여 등록서비스표를 양도하는 계약(이하 '이 사건 양도계약'이라 한다)을 체결하고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표를 추효정에게 이전하였다. 이후 이현재는 이 사건 등록서비스표에 대하여 2019. 11. 5.부터 2021. 4. 8.까지는 통상사용권자의, 2021. 4. 9. 이후부터는 전용사용권자의 지위에 있었다.

(2) 추효정은 2020. 1. 17. 송영덕에게 이 사건 등록서비스표에 관하여 양도를 원인으로 권리이전등록을 마쳐주었다. 송영덕은 2020. 1. 17. 잡화 도소매업 등을 영위하는 주식회사인 피고를 설립하여 대표이사로 취임하였고, 2021. 7. 7. 피고에게 이 사건 등록서비스표에 관하여

101) 이현재는 2014. 1. 6. 지정서비스업을 제35류 의류 도소매업, 가방/지갑 도소매업 등으로 정하여 표장 '플리츠맘'의 서비스표를 출원하여 2016. 2. 1. 등록받았고, 2015. 3. 25. 지정서비스업을 제35류 의류 도소매업, 가방 도소매업 등으로 정하여 표장 ' PLEATSMOM '의 서비스표를 출원하여 2015. 12. 3. 등록받았다.

양도를 원인으로 권리이전등록을 마쳐주었다.

(3) 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고(송영덕)의 네이버 스마트스토어(이하 '피고의 온라인 쇼핑몰'이라 한다)에는 홈페이지 우측 상단에 '플리츠맘', 상단 중앙에 'PLEATSMOM'이라고 표시되어 있으며, 다음과 같은 가방 판매 게시물과 그 하단에 2020. 12. 22.자로 "혹시 다른 색상은 없는 건가요?"라는 제목의 질의글이 게시되어 있다.[102]

을 제4호증 (2020. 12. 22.경 게시)

(4) 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/[103]) 자료를 살펴보면, 다음과 같이 2020. 1. 21.자, 2021. 6. 20.자, 2021. 8. 1.자, 2021. 11. 29.자, 2022. 1. 22.자, 2022. 5. 28.자, 2022. 7. 6.자, 2022. 9. 28.자로 가방 판매 게시물이 게재되어 있고, 가방의 이름마다 그 좌측에 'PLEATSMOM', '플리츠맘' 등의 표장이 부기되어 있으며, 쇼핑몰 화면의 각 상단에 'PLEATS MOM'이라는 표장이 표시되어 있었다(을 제14호증의 1 내지 8).

102) 등록서비스표가 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용 취소사유에 해당되지 아니하려면 그 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하였어야 하는데, 여기서의 '동일함'이란 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 식별표지로서 서비스표의 동일성을 해치지 아니할 정도로 변형하는 경우도 포함된다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조). 이 사건의 경우와 같이 '플리츠맘'과 'PLEATSMOM', 'PLEATS MOM' 표장은 거래사회의 통념상 동일한 범주에 속한다고 봄이 타당하고, 당사자들도 이에 관하여 다투고 있지 아니하다.

103) 미국 비영리단체 '인터넷 아카이브(Internet Archive)'가 만든 디지털 타임캡슐로서 특정 시점에 게시된 웹페이지를 볼 수 있다.

가. 상표 불사용에 해당한다.

을 제14호증의 1 (2020. 1. 21. 게시)	을 제14호증의 2, 3 (2021. 6. 20., 2021. 8. 1. 게시)

을 제14호증의 4, 5(2021. 11. 29., 2022. 1. 22. 게시)

을 제14호증의 6 내지 8 (2022. 5. 28., 2022. 7. 6., 2022. 9. 28. 게시)

(5) 이현재의 온라인 쇼핑몰 이벤트 페이지에는 "플리츠맘"이 표시되어 있고, 해당 이벤트 페이지에 적립금을 신청하는 고객들의 2020. 7. 20.자, 2020. 10. 12.자 댓글이 달려 있다.

(6) 이현재의 온라인 쇼핑몰에 게재된 아래 '프로즌 숄더&클러치백' 가방 판매 게시물에는 김유림 명의로 "가방 괜찮아요"라는 제목의 2019. 10. 31.자 상품 리뷰글이 작성되어 있고,[104] 해당 리뷰글에 대하여 2020. 4 .2.자로 신대성 명의의 댓글이 달려있다.

을 제36호증의 1 (2019. 10. 31. 게시)	을 제21호증 (2019. 10. 31.자 리뷰 / 2020. 4. 2.자 댓글)

나) 그러나 다음과 같은 이유로 위에서 인정한 사실만으로 피고(또는 그 대표이사인 송영덕)가 2020. 12. 22.경 피고의 온라인 쇼핑몰을 통하여 가방을 판매하거나 판매를 예정하면서 서비스표권자로서 이 사건 등록서비스표를 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(1) 피고의 온라인 쇼핑몰에 판매상품으로 등록된 가방의 개수는 이 사건 심판청구일 전

104) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.

까지 1개에 불과한 것으로 보이고, 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 관련된 상품 중 위 쇼핑몰에서 실제로 판매된 상품은 없었다. 피고의 온라인 쇼핑몰 내 '공지사항', '리뷰이벤트', '쇼핑스토리' 메뉴에도 아무런 내용이 기재되어 있지 않다.

(2) 피고의 온라인 쇼핑몰에 등록된 앞서 본 2020. 12. 22.자 상품 문의글 역시 "혹시 다른 색상은 없는 건가요?"라는 제목만 확인될 뿐 그 구체적인 내용이나 작성자도 알 수 없으며, 게시일자 등을 객관적으로 확인할 수 있는 자료도 없다.

(3) 피고는 2020. 8.경 일본 업체로부터 가방을 수입하여 피고의 온라인 쇼핑몰에서 판매하고자 하였고, 판매실적이 없다는 이유만으로 판매의사가 없었다고 단정할 수 없다고 주장한다. 그러나 피고가 일본 업체 'BUNZABURO'와 주고받았다는 이메일 내용(을 제8, 9호증)을 보더라도 피고가 단순히 판매를 문의한 정도에 그친 것으로 보이고, 그 이후 피고가 추가로 상품 문의를 하거나 구체적인 교섭 단계에 이르렀음을 인정할 아무런 증거가 없으며, 달리 피고의 온라인 쇼핑몰을 통하여 가방이 판매될 예정에 있었다고 볼 만한 사정도 보이지 아니한다.

(4) 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 추효정이 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사로 이현재로부터 양수한 것인지도 의문이 든다.

① 주식회사 송강인터내셔날(이하 '소외 회사'라 한다)은 2018. 7.경부터 온라인 및 오프라인 매장을 통하여 '플리츠마마(PLEATSMAMA)'라는 브랜드로 니트 주름가방 등을 판매하였는데, 2019. 9. 10.경 특허심판원에 주식회사 마치인터내셔널(이하 '마치인터내셔널'이라 한다)을 상대로 마치인터내셔널이 판매하고 있는 니트 주름가방이 소외 회사의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

② 추효정은 2019. 10.경 이현재를 찾아가 이 사건 등록서비스표를 자신에게 양도하여 줄 것을 요청하였는데, 기업정보 조회사이트인 '비즈노'에는 피고의 전화번호가 '02-6489-8222', 회사 이메일이 'in**@marchi.kr'로 기재되어 있고, 마치인터내셔널의 2023년 전화번호도 위와 같은 점, 소외 회사와 마치인터내셔널 사이의 분쟁과 그 이후의 경과 등에 비추어(갑 제6, 24, 29호증 참조), 추효정과 피고, 마치인터내셔널은 상당히 밀접한 관련이 있다고 보인다.

③ 이 사건 양도계약 제11조는 "양도인은 본 계약일로부터 3년 이후 양수인에 대하여 양도상표권 일체에 대한 환매를 요청할 수 있고, 양수인은 양도인의 환매요청이 있을 경우 즉시 협조해야 한다(환매금액: 0원)."라는 특약사항을 정하고 있었다. 위 특약사항에 의하면, 이현재는 이 사건 양도계약일로부터 3년이 경과한 이후에는 무상으로 환매를 요청할 수 있고 추효정은 이에 즉시 협조하여야 하므로, 위와 같은 환매약정은 서비스표를 사용할 의사가 있는 양수인에게는 매우 불리한 조항이다(추효정이 2019. 12. 26.에 이르러 이현재에게 300만 원을 지급하고 위 환매약정을 실효시키기로 합의하였다는 사실에 의하여 달리 평가하기 어렵다). 그럼에도 추효정은 이 사건 양도계약에 따라 이 사건 등록서비스표를 이전받은 다음 날인 2019. 11. 5. 이현재에게 이 사건 등록서비스표에 대하여 3년의 무상 통상사용권을 설정해 주었다.

④ 이현재도 2023. 1. 16.경 사실확인서(갑 제21호증)를 작성하여 '추효정이 플리츠마마를 사용하는 업체와 법적 분쟁 중이라 그 업체의 공격을 방어하고 현재 사업을 유지하기 위해서

이 사건 등록서비스표가 필요하다고 설명하면서 이를 양도하라고 설득하였고, 본인(이현재)의 서비스표 사용에는 아무런 문제가 없게 보장하겠다고 하여 이 사건 등록서비스표를 추효정에게 양도하였다.'라는 취지로 진술하였다.

다) 다음과 같은 이유로 위에서 인정한 사실만으로 전용사용권자 또는 통상사용권자였던 이현재에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 이 사건 등록서비스표가 정당하게 사용되었다고 보기 부족하고, 오히려 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방 판매 게시물 등에 이 사건 등록서비스표가 표시된 것은 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용으로 보인다.

(1) 이현재는 위 사실확인서에서 '이 사건 양도계약 체결 당시 가방을 주력으로 판매하고 있지도 않았고, 추효정에게 이 사건 등록서비스표를 양도한 후 본인(이현재)의 온라인 쇼핑몰을 계속 운영하면서 의류 도소매업을 지속하였다. 2019년 이후로는 가방 판매량이 없었는데, 2021. 4.경부터 2021. 10.경까지 피고 측의 요청으로 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방을 판매하고 있는 것처럼 판매 리스트를 추가하였다.'라고 진술하였다. 이현재의 위 진술은 피고 측이 2021. 4. 및 2021. 10.경 이현재와 나눈 문자 메시지나 카카오톡 메시지 내용, 피고 측의 요청에 따라 이현재 쇼핑몰에 다시 전시된 가방 제품 사진(을 제14호증의 4, 5와 같은 사진으로 보인다) 등에 비추어 사실에 부합하는 것으로 보이고, 피고가 들고 있는 사정만으로 위 진술의 신빙성을 쉽게 배척할 수 없다. 따라서 이현재가 이 사건 양도계약 체결 직후 추효정으로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정 받았다고 하여 당시에 가방을 판매할 의사가 있었다거나, 이현재의 온라인 쇼핑몰에 2021. 4. 이후 게재된 가방 판매 게시물이 실제로 판매를 예정하였던 것이라고 단정할 수 없다.

(2) 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 2022. 3. 23. 및 2022. 10. 25.부터 2022. 10. 31.까지 가방을 주문하면 모두 '상품정보가 상이하다'는 이유로 판매자 측에 의하여 주문이 취소되었다.

(3) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/) 자료 중에서 이현재가 피고 측의 요청을 받아 판매 리스트를 추가한 2021. 4. 이후의 게시물을 제외하면, 2020. 1. 21.자 가방 판매 게시물이 남는다.

그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 위 2020. 1. 21.자 게시물에 의하더라도 이 사건 등록서비스표가 이현재에 의하여 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하다.

① 이현재는 사실확인서를 통하여 '이 사건 양도계약 체결 당시 가방을 주력으로 판매하고 있지 않았고, 2019년 이후로는 판매량이 없었다.'라는 취지로 진술한 점은 앞서 본 바와 같고, 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 아카이브 자료(을 제13호증의 1, 2, 을 제37호증)를 보더라도 이현재가 2018년~2019년경 이 사건 양도계약을 체결하기 이전에 본인의 온라인 쇼핑몰에서 가방을 판매하였다고 볼 만한 직접적인 증거는 아래 2019. 10. 31.자 판매 게시물 외에는 없다.

② 이 사건 양도계약 체결일 전날인 2019. 10. 31. 이현재의 온라인 쇼핑몰에 '프로즌 숄더&클러치백' 가방 판매 게시물이 게재되었고, 같은 날 김유림 명의로 "가방 괜찮아요"라는 제목의 상품 리뷰글이 달렸으나,[105] 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 위 '프로즌 숄더&클러치백' 가

방은 2015년경 상품등록이 이루어진 후 이 사건 취소심판청구일까지 실제로 판매된 수량이 없었던 것으로 보인다. 위 김유림 명의로 작성된 상품 리뷰글에 2020. 4 .2.자로 신대성 명의의 댓글이 달려있기는 하지만, 그 댓글은 카지노 광고글로서 가방 판매와 무관한 것이다.

③ 이현재의 온라인 쇼핑몰에 2020. 1. 21. 게시된 '조디악 캔버스' 가방과 '로엔클러치' 가방 판매 게시물은 이 사건 양도계약 체결 이후인 2019. 11. 22. 게시된 가방 판매 게시물[106]과 동일하지만(을 제13호증의 3 참조), 위 각 가방 역시 2013년경 상품등록이 이루어진 이후부터 이 사건 취소심판청구일까지 전혀 판매가 이루어지지 않은 것으로 보이고, 2019. 11. 22. 및 2020. 1. 21. 당시에 재고가 있었는지도 불분명하다.

④ 피고의 주장과 같이 판매수량이 없다는 사실만으로 서비스표의 사용 사실이 곧바로 부정되는 것은 아니지만, 앞서 본 바와 같이 추효정은 소외 회사와 마치인터내셔널 사이의 법적 분쟁이 발생한 후 얼마 지나지 않은 2019. 11. 1. 이현재와 이 사건 양도계약을 체결하였던 점, 이 사건 양도계약 체결 전날인 2019. 10. 31. 이현재의 온라인 쇼핑몰에 가방 판매가 있었던 것과 같은 외관의 상품 게시물과 리뷰글이 있었으나 실제로 가방 판매는 없었던 것으로 보이는 점 등의 사정들에 비추어, 이 사건 양도계약 체결 이후 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방 판매가 실제로 이루어지고 있었다거나 예정된 상태에 있었다고 단정할 수 없고, 결국 가방 판매수량이 없었다는 점은 이 사건 등록서비스표의 명목상 사용을 추단케 하는 근거가 될 수 있다.

(4) 이현재는 이 사건 양도계약 체결 이후에도 본인의 온라인 쇼핑몰에서 여성의류 도소매업을 계속 영위하고 있었으므로, 2020. 7. 20. 및 2020. 10. 12.경 이현재의 온라인 쇼핑몰 이벤트 페이지에 " "이 표시되어 있었다고 하여 이현재가 지정서비스업을 '가방(지갑) 도소매업'으로 하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 사실이 뒷받침된다고 보기 어렵다.

2) 결국 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자인 피고 측이나 전용사용권자 또는 통상사용권자인 이현재에 의하여 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었음이 인정되지 않고, 나아가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료도 부족하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.

다. 소결론

이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

---

105) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.

106) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
PLEATSMOM (서비스표등록 제340308호 분할이전등록번호 제1호 취소)	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3491(기각) ■ **특허법원 2024.07.04.** 2023허14479(심결취소) ■ **심판원 2024.10.17.** 2024당(취소판결)51(인용)
서비스업류 구분 제35류의 가방 도매업, 가방 소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 12. 16. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호(현행 상표법 제119조 제1항 제3호)에 해당한다고 주장하면서 그 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당3491호로 심리한 후 2023. 11. 16. '이 사건 등록서비스표는 서비스표권자 또는 그 사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고가 심판 절차에서 이 사건 등록서비스표 사용의 증거로 제출한 자료들은 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 자료이거나 신뢰할 수 없는 자료들에 불과하다. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 전부에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자 및 그 사용권자에 의하여 정당하게 사용되지 않았으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록서비스표는 서비스표권자였던 송영덕과 전용사용권자 또는 통상사용권자였던 이현재에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 '가방소매업'에서 정당하게 사용되었으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권자・전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제119조 제1항 제3호).[107] 그 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의한 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

나. 판단

1) 갑 제3 내지 11, 17 내지 24, 29, 30호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제5 내지 13, 36, 37호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내인 2019. 12. 16.부터 2022. 12. 15.까지 사이에 그 지정서비스업 중 '가방소매업'에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 온라인 쇼핑몰 홈페이지에 표시되었다고 하더라도 이는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하고, 피고가 제출한 증거만으로 위 기간 동안 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 정당하게 사용된 사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) '이 사건 등록서비스표가 서비스표권자 등에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 정당하게 사용되었다'는 피고의 주장에 부합하는 듯한 증거로 을 제4호증(피고의 온라인 쇼핑몰 페이지), 을 제5, 6, 11호증(상표권 양도계약, 통상사용권・전용사용권 설정계약), 을 제14, 16, 21호증(이현재의 온라인 쇼핑몰 아카이브 자료, 이벤트 페이지 등)이 있고, 위 각 증거에 의하면 아래의 각 사실이 인정된다.

---

107) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용한 것으로 보이나, 위 구 상표법 부칙 제2조 제2항 본문의 내용 등을 고려하여 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

제119조 제1항 제3호

(1) 이현재는 2015년경부터 온라인 쇼핑몰(www.pleatsmom.com, 이하 '이현재의 온라인 쇼핑몰'이라 한다)을 운영하였는데, 2019. 11. 1. 추효정(피고의 등기이사이다)에게 표장 '플리츠맘', ' PLEATSMOM '의 각 등록서비스표 중[108] 지정서비스업 '가방(지갑) 도소매업' 부분을 분할하여 등록서비스표를 양도하는 계약(이하 '이 사건 양도계약'이라 한다)을 체결하고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표를 추효정에게 이전하였다. 이후 이현재는 이 사건 등록서비스표에 대하여 2019. 11. 5.부터 2021. 4. 8.까지는 통상사용권자의, 2021. 4. 9. 이후부터는 전용사용권자의 지위에 있었다.

(2) 추효정은 2020. 1. 17. 송영덕에게 이 사건 등록서비스표에 관하여 양도를 원인으로 권리이전등록을 마쳐주었다. 송영덕은 2020. 1. 17. 잡화 도소매업 등을 영위하는 주식회사인 피고를 설립하여 대표이사로 취임하였고, 2021. 7. 7. 피고에게 이 사건 등록서비스표에 관하여 양도를 원인으로 권리이전등록을 마쳐주었다.

(3) 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고(송영덕)의 네이버 스마트스토어(이하 '피고의 온라인 쇼핑몰'이라 한다)에는 홈페이지 우측 상단에 '플리츠맘', 상단 중앙에 'PLEATSMOM'이라고 표시되어 있으며, 다음과 같은 가방 판매 게시물과 그 하단에 2020. 12. 22.자로 "혹시 다른 색상은 없는 건가요?"라는 제목의 질의글이 게시되어 있다.[109]

을 제4호증 (2020. 12. 22.경 게시)

108) 이현재는 2014. 1. 6. 지정서비스업을 제35류 의류 도소매업, 가방/지갑 도소매업 등으로 정하여 표장 '플리츠맘'의 서비스표를 출원하여 2016. 2. 1. 등록받았고, 2015. 3. 25. 지정서비스업을 제35류 의류 도소매업, 가방 도소매업 등으로 정하여 표장 ' PLEATSMOM '의 서비스표를 출원하여 2015. 12. 3. 등록받았다.

109) 등록서비스표가 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용 취소사유에 해당되지 아니하려면 그 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하였어야 하는데, 여기서의 '동일함'이란 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 식별표지로서 서비스표의 동일성을 해치지 아니할 정도로 변형하는 경우도 포함된다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조). 이 사건의 경우와 같이 '플리츠맘'과 'PLEATSMOM', 'PLEATS MOM' 표장은 거래사회의 통념상 동일한 범주에 속한다고 봄이 타당하고, 당사자들도 이에 관하여 다투고 있지 아니하다.

(4) 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/[110]) 자료를 살펴보면, 다음과 같이 2020. 1. 21.자, 2021. 6. 20.자, 2021. 8. 1.자, 2021. 11. 29.자, 2022. 1. 22.자, 2022. 5. 28.자, 2022. 7. 6.자, 2022. 9. 28.자로 가방 판매 게시물이 게재되어 있고, 가방의 이름마다 그 좌측에 'PLEATSMOM', '플리츠맘' 등의 표장이 부기되어 있으며, 쇼핑몰 화면의 각 상단에 'PLEATSMOM'이라는 표장이 표시되어 있었다(을 제14호증의 1 내지 8).

을 제14호증의 1 (2020. 1. 21. 게시)	을 제14호증의 2, 3 (2021. 6. 20., 2021. 8. 1. 게시)

을 제14호증의 4, 5(2021. 11. 29., 2022. 1. 22. 게시)

110) 미국 비영리단체 '인터넷 아카이브(Internet Archive)'가 만든 디지털 타임캡슐로서 특정 시점에 게시된 웹페이지를 볼 수 있다.

을 제14호증의 6 내지 8 (2022. 5. 28., 2022. 7. 6., 2022. 9. 28. 게시)

(5) 이현재의 온라인 쇼핑몰 이벤트 페이지에는 "플리츠맘"이 표시되어 있고, 해당 이벤트 페이지에 적립금을 신청하는 고객들의 2020. 7. 20.자, 2020. 10. 12.자 댓글이 달려 있다.

(6) 이현재의 온라인 쇼핑몰에 게재된 아래 '프로즌 숄더&클러치백' 가방 판매 게시물에는 김유림 명의로 "가방 괜찮아요"라는 제목의 2019. 10. 31.자 상품 리뷰글이 작성되어 있고,[111] 해당 리뷰글에 대하여 2020. 4 .2.자로 신대성 명의의 댓글이 달려있다.

을 제36호증의 1 (2019. 10. 31. 게시)	을 제21호증 (2019. 10. 31.자 리뷰 / 2020. 4. 2.자 댓글)

나) 그러나 다음과 같은 이유로 위에서 인정한 사실만으로 피고(또는 그 대표이사인 송영덕)가 2020. 12. 22.경 피고의 온라인 쇼핑몰을 통하여 가방을 판매하거나 판매를 예정하면서 서비스표권자로서 이 사건 등록서비스표를 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

111) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.

(1) 피고의 온라인 쇼핑몰에 판매상품으로 등록된 가방의 개수는 이 사건 심판청구일 전까지 1개에 불과한 것으로 보이고, 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 관련된 상품 중 위 쇼핑몰에서 실제로 판매된 상품은 없었다. 피고의 온라인 쇼핑몰 내 '공지사항', '리뷰이벤트', '쇼핑스토리' 메뉴에도 아무런 내용이 기재되어 있지 않다.

(2) 피고의 온라인 쇼핑몰에 등록된 앞서 본 2020. 12. 22.자 상품 문의글 역시 "혹시 다른 색상은 없는 건가요?"라는 제목만 확인될 뿐 그 구체적인 내용이나 작성자도 알 수 없으며, 게시일자 등을 객관적으로 확인할 수 있는 자료도 없다.

(3) 피고는 2020. 8.경 일본 업체로부터 가방을 수입하여 피고의 온라인 쇼핑몰에서 판매하고자 하였고, 판매실적이 없다는 이유만으로 판매의사가 없었다고 단정할 수 없다고 주장한다. 그러나 피고가 일본 업체 'BUNZABURO'와 주고받았다는 이메일 내용(을 제8, 9호증)을 보더라도 피고가 단순히 판매를 문의한 정도에 그친 것으로 보이고, 그 이후 피고가 추가로 상품 문의를 하거나 구체적인 교섭 단계에 이르렀음을 인정할 아무런 증거가 없으며, 달리 피고의 온라인 쇼핑몰을 통하여 가방이 판매될 예정에 있었다고 볼 만한 사정도 보이지 아니한다.

(4) 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 추효정이 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사로 이현재로부터 양수한 것인지도 의문이 든다.

① 주식회사 송강인터내셔날(이하 '소외 회사'라 한다)은 2018. 7.경부터 온라인 및 오프라인 매장을 통하여 '플리츠마마(PLEATSMAMA)'라는 브랜드로 니트 주름가방 등을 판매하였는데, 2019. 9. 10.경 특허심판원에 주식회사 마치인터내셔널(이하 '마치인터내셔널'이라 한다)을 상대로 마치인터내셔널이 판매하고 있는 니트 주름가방이 소외 회사의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

② 추효정은 2019. 10.경 이현재를 찾아가 이 사건 등록서비스표를 자신에게 양도하여 줄 것을 요청하였는데, 기업정보 조회사이트인 '비즈노'에는 피고의 전화번호가 '02-6489-8222', 회사 이메일이 'in**@marchi.kr'로 기재되어 있고, 마치인터내셔널의 2023년 전화번호도 위와 같은 점, 소외 회사와 마치인터내셔널 사이의 분쟁과 그 이후의 경과 등에 비추어(갑 제6, 24, 29호증 참조), 추효정과 피고, 마치인터내셔널은 상당히 밀접한 관련이 있다고 보인다.

③ 이 사건 양도계약 제11조는 "양도인은 본 계약일로부터 3년 이후 양수인에 대하여 양도상표권 일체에 대한 환매를 요청할 수 있고, 양수인은 양도인의 환매요청이 있을 경우 즉시 협조해야 한다(환매금액: 0원)."라는 특약사항을 정하고 있었다. 위 특약사항에 의하면, 이현재는 이 사건 양도계약일로부터 3년이 경과한 이후에는 무상으로 환매를 요청할 수 있고 추효정은 이에 즉시 협조하여야 하므로, 위와 같은 환매약정은 서비스표를 사용할 의사가 있는 양수인에게는 매우 불리한 조항이다(추효정이 2019. 12. 26.에 이르러 이현재에게 300만 원을 지급하고 위 환매약정을 실효시키기로 합의하였다는 사실에 의하여 달리 평가하기 어렵다). 그럼에도 추효정은 이 사건 양도계약에 따라 이 사건 등록서비스표를 이전받은 다음 날인 2019. 11. 5. 이현재에게 이 사건 등록서비스표에 대하여 3년의 무상 통상사용권을 설정해 주었다.

④ 이현재도 2023. 1. 16.경 사실확인서(갑 제21호증)를 작성하여 '추효정이 플리츠마마를

사용하는 업체와 법적 분쟁 중이라 그 업체의 공격을 방어하고 현재 사업을 유지하기 위해서 이 사건 등록서비스표가 필요하다고 설명하면서 이를 양도하라고 설득하였고, 본인(이현재)의 서비스표 사용에는 아무런 문제가 없게 보장하겠다고 하여 이 사건 등록서비스표를 추효정에게 양도하였다.'라는 취지로 진술하였다.

다) 다음과 같은 이유로 위에서 인정한 사실만으로 전용사용권자 또는 통상사용권자였던 이현재에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 이 사건 등록서비스표가 정당하게 사용되었다고 보기 부족하고, 오히려 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방 판매 게시물 등에 이 사건 등록서비스표가 표시된 것은 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용으로 보인다.

(1) 이현재는 위 사실확인서에서 '이 사건 양도계약 체결 당시 가방을 주력으로 판매하고 있지도 않았고, 추효정에게 이 사건 등록서비스표를 양도한 후 본인(이현재)의 온라인 쇼핑몰을 계속 운영하면서 의류 도소매업을 지속하였다. 2019년 이후로는 가방 판매량이 없었는데, 2021. 4.경부터 2021. 10.경까지 피고 측의 요청으로 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방을 판매하고 있는 것처럼 판매 리스트를 추가하였다.'라고 진술하였다. 이현재의 위 진술은 피고 측이 2021. 4. 및 2021. 10.경 이현재와 나눈 문자 메시지나 카카오톡 메시지 내용, 피고 측의 요청에 따라 이현재 쇼핑몰에 다시 전시된 가방 제품 사진(을 제14호증의 4, 5와 같은 사진으로 보인다) 등에 비추어 사실에 부합하는 것으로 보이고, 피고가 들고 있는 사정만으로 위 진술의 신빙성을 쉽게 배척할 수 없다. 따라서 이현재가 이 사건 양도계약 체결 직후 추효정으로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정 받았다고 하여 당시에 가방을 판매할 의사가 있었다거나, 이현재의 온라인 쇼핑몰에 2021. 4. 이후 게재된 가방 판매 게시물이 실제로 판매를 예정하였던 것이라고 단정할 수 없다.

(2) 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 2022. 3. 23. 및 2022. 10. 25.부터 2022. 10. 31.까지 가방을 주문하면 모두 '상품정보가 상이하다'는 이유로 판매자 측에 의하여 주문이 취소되었다.

(3) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/) 자료 중에서 이현재가 피고 측의 요청을 받아 판매 리스트를 추가한 2021. 4. 이후의 게시물을 제외하면, 2020. 1. 21.자 가방 판매 게시물이 남는다.

그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 위 2020. 1. 21.자 게시물에 의하더라도 이 사건 등록서비스표가 이현재에 의하여 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하다.

① 이현재는 사실확인서를 통하여 '이 사건 양도계약 체결 당시 가방을 주력으로 판매하고 있지 않았고, 2019년 이후로는 판매량이 없었다.'라는 취지로 진술한 점은 앞서 본 바와 같고, 이현재의 온라인 쇼핑몰에 대한 아카이브 자료(을 제13호증의 1, 2, 을 제37호증)를 보더라도 이현재가 2018년~2019년경 이 사건 양도계약을 체결하기 이전에 본인의 온라인 쇼핑몰에서 가방을 판매하였다고 볼 만한 직접적인 증거는 아래 2019. 10. 31.자 판매 게시물 외에는 없다.

② 이 사건 양도계약 체결일 전날인 2019. 10. 31. 이현재의 온라인 쇼핑몰에 '프로즌 숄

더&클러치백' 가방 판매 게시물이 게재되었고, 같은 날 김유림 명의로 "가방 괜찮아요"라는 제목의 상품 리뷰글이 달렸으나,[112] 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 위 '프로즌 숄더&클러치백' 가방은 2015년경 상품등록이 이루어진 후 이 사건 취소심판청구일까지 실제로 판매된 수량이 없었던 것으로 보인다. 위 김유림 명의로 작성된 상품 리뷰글에 2020. 4 .2.자로 신대성 명의의 댓글이 달려있기는 하지만, 그 댓글은 카지노 광고글로서 가방 판매와 무관한 것이다.

③ 이현재의 온라인 쇼핑몰에 2020. 1. 21. 게시된 '조디악 캔버스' 가방과 '로엔클러치' 가방 판매 게시물은 이 사건 양도계약 체결 이후인 2019. 11. 22. 게시된 가방 판매 게시물[113]과 동일하지만(을 제13호증의 3 참조), 위 각 가방 역시 2013년경 상품등록이 이루어진 이후부터 이 사건 취소심판청구일까지 전혀 판매가 이루어지지 않은 것으로 보이고, 2019. 11. 22. 및 2020. 1. 21. 당시에 재고가 있었는지도 불분명하다.

④ 피고의 주장과 같이 판매수량이 없다는 사실만으로 서비스표의 사용 사실이 곧바로 부정되는 것은 아니지만, 앞서 본 바와 같이 추효정은 소외 회사와 마치인터내셔널 사이의 법적 분쟁이 발생한 후 얼마 지나지 않은 2019. 11. 1. 이현재와 이 사건 양도계약을 체결하였던 점, 이 사건 양도계약 체결 전날인 2019. 10. 31. 이현재의 온라인 쇼핑몰에 가방 판매가 있었던 것과 같은 외관의 상품 게시물과 리뷰글이 있었으나 실제로 가방 판매는 없었던 것으로 보이는 점 등의 사정들에 비추어, 이 사건 양도계약 체결 이후 이현재의 온라인 쇼핑몰에서 가방 판매가 실제로 이루어지고 있었다거나 예정된 상태에 있었다고 단정할 수 없고, 결국 가방 판매수량이 없었다는 점은 이 사건 등록서비스표의 명목상 사용을 추단케 하는 근거가 될 수 있다.

(4) 이현재는 이 사건 양도계약 체결 이후에도 본인의 온라인 쇼핑몰에서 여성의류 도소매업을 계속 영위하고 있었으므로, 2020. 7. 20. 및 2020. 10. 12.경 이현재의 온라인 쇼핑몰 이벤트 페이지에 "플리츠맘"이 표시되어 있었다고 하여 이현재가 지정서비스업을 '가방(지갑) 도소매업'으로 하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 사실이 뒷받침된다고 보기 어렵다.

2) 결국 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자인 피고 측이나 전용사용권자 또는 통상사용권자인 이현재에 의하여 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었음이 인정되지 않고, 나아가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료도 부족하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.

다. 소결론

이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

112) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.
113) 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간에 포함되는 것은 아니다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1359538호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.29.** 2021당2136(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14639(청구기각)
서비스업류 구분 제5류의 비타민제, 종합비타민제, 혼합비타민제, 단백질 식이보충제 등 서비스업류 구분 제29류의 가공된 우엉을 주성분으로 하는 건강보조식품, 가공된 인삼을 주성분으로 하는 건강보조식품 등 서비스업류 구분 제32류의 광천수 및 탄산수, 미네랄워터, 비타민이 함유된 광천수, 음료용 물, 채소주스음료 등 서비스업류 구분 제35류의 비타민제 도매업, 비타민제 소매업, 다이어트용 캡슐 도매업, 다이어트용 캡슐 소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 7. 14. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 제29류 및 제32류의 지정상품 전부(이하 ’취소대상 지정상품‘이라 한다)에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 그 등록이 취소되어야 한다.”라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구(이하 ‘이 사건 취소심판청구’라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당2136호로 심리한 후, 2023. 11. 29. ‘원고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품 중 1개 이상에 사용하였다거나 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었다는 점을 증명하지 못하였으므로, 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.’라는 이유로 이 사건 등록상표의 취소대상 지정상품에 관한 상표등록을 취소하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

원고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 건강기능식품인 '쾌변행복골드'라는 명칭의 상품(이하 '쾌변행복골드'라 한다)에 이 사건 등록상표를 표시하여 사용하였다. 쾌변행복골드는 취소대상 지정상품 중 제29류의 '가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소', '채소가공식품', '가공된 채소를 주성분으로 하는 건강보조식품' 및 제32류의 '음료용 조제품'(이하 위 각 지정상품을 통틀어 '쟁점 지정상품'이라 한다)과 동일하다고 볼 수 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

원고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 쾌변행복골드에 사용하였다고 볼 만한 증거가 없다. 뿐만 아니라 원고가 위 기간 내에 이 사건 등록상표를 표시하였다고 주장하는 쾌변행복골드는 쟁점 지정상품과 동일성이 인정되는 상품이라고 볼 수 없는바 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다. 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결 등 참조).

나. 상표의 사용 여부에 관한 판단

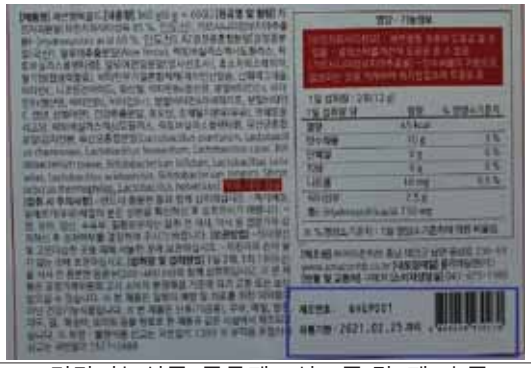
갑 제4 내지 8호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2021. 7. 14.로부터 3년 전 이내에 쾌변행복골드의 포장 용기에 이 사건 등록상표를 표시하여 사용한 사실을 인정할 수 있다.

1) 쾌변행복골드 포장 용기 전면의 오른쪽 상단에는 이 사건 등록상표의 표장과 실질적으로 동일한 표장이 표시되어 있다.

제119조 제1항 제3호

2) 쾌변행복골드 제조지시 및 기록서에 기재된 제품명과 제조번호 및 유통기한 등이 쾌변행복골드 포장 용기 후면에 기재된 내용과 일치한다. 위 제조지시 및 기록서에는 상품의 포장일이 2019. 3. 7.이라고 기재되어 있고, 상세한 제조공정, 포장 공정검사, 시험의뢰서, 출하승인서 등이 담당자의 서명 내지 날인과 함께 기재되어 있다.

3) 원고에게 쾌변행복골드에 관하여, ㈜한국분석기술연구원은 2016. 9. 13. 및 2019. 3. 22. 시험・검사성적서를, 대전지방식품의약품안전청장은 2016. 10. 12. 건강기능식품 품목제조신고증을 각 작성・발급하여 주었다.

쾌변행복골드 포장 용기 전면(갑 제4호증의1)	쾌변행복골드 포장 용기 후면(갑 제4호증의 2)
	
제조지시 및 기록서(갑 제7호증)	건강기능식품 품목제조신고증(갑 제6호증)
시험・검사성적서(갑 제5, 8호증)	

가. 상표 불사용에 해당한다.

다. 상품의 동일 여부에 관한 판단

1) 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 상품인 '쾌변행복골드'와 취소대상 지정상품 중 원고가 동일하다고 주장하는 쟁점 지정상품인 ① '가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소', ② '채소가공식품', ③ '가공된 채소를 주성분으로 하는 건강보조식품' 또는 ④ '음료용 조제품'이 동일한 상품이거나 사회통념상 동일하게 볼 수 있는지 여부가 문제된다.

2) 먼저 쾌변행복골드가 쟁점 지정상품과 동일한 상품인지에 관하여 보건대, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면, 쾌변행복골드는 이미·이취가 없고 고유의 향미가 있는 갈색의 과립(顆粒, 둥글고 작은 알갱이를 뜻한다) 성상으로 한 개당 6g 상당이 스틱형으로 밀봉 포장되어 있으며 200㎕ 내지 400㎕의 물과 함께 섭취하는 건강기능식품인바, 그것이 쟁점 지정상품 그 자체와 동일한 상품이라고 보기에 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

3) 다음으로 쾌변행복골드가 쟁점 지정상품과 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상품인지에 관하여 보건대, 앞서 든 증거 및 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면 쾌변행복골드는 쟁점 지정상품과 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정에 비추어 차이가 있다고 할 것인바, 원고가 주장하는 사정들이나 제출한 증거를 모두 감안하여 보더라도 쾌변행복골드와 쟁점 지정상품이 거래사회의 통념상 동일한 상품에 해당한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

가) 쾌변행복골드의 원료 중 73.5%는 '차전자피분말', 10.5%는 '가르시니아캄보지아', 9.4%는 'AZ검정콩혼합분말', 3.4%는 '알로에아보라센스' 등으로 구성되어 있다. 따라서 쾌변행복골드의 주성분은 '차전자피분말'이라고 볼 수 있는데, '차전자(車前子)'는 초본식물의 일종인 질경이의 씨앗을 이르는 말로서 '차전자피분말'이라 함은 질경이의 씨앗 껍질을 가루 형태로 가공한 것이다. 쾌변행복골드는 이러한 차전자피분말 등을 다른 부수적인 원료와 혼합하여 둥글고 작은 알갱이의 과립 형상으로 제조한 건강기능식품이다.

나) ① '가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소'는 '과일(나무 따위를 가꾸어 얻는 사람이 먹을 수 있는 열매를 뜻한다)'이나 '채소(밭에서 기르는 농작물 중 보리나 밀 따위의 곡류를 제외한 것으로 주로 그 잎이나 줄기, 열매 따위를 식용하는 것을 뜻한다)'를 인공적으로 처리하거나 냉동·건조 및 조리한 것을 의미하고, ② '채소가공식품'은 위와 같은 채소를 인공적으로 처리하여 새로운 형태 등으로 만든 식품을 의미하는데, 양자는 모두 일반적으로 맛을 즐기거나 영양을 섭취하기 위한 용도로 사용되는 것이다. 반면 쾌변행복골드는 과일이나 채소에 해당하다고 보기 어려운 질경이의 '씨앗' 껍질을 가공하여 만든 차전자피분말 등을 혼합하여 과립 형상으로 제조된 식품으로서, 체지방감소, 쾌변 내지 다이어트에 도움을 주는 용도로 물과 함께 섭취하는 건강기능식품인바, 위 ①, ② 제품과는 제품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법 등에서 차이가 있다.

다) ③ '가공된 채소를 주성분으로 하는 건강보조식품'은 채소를 인공적으로 처리한 것을 주성분으로 삼아 만든 건강보조식품이다. 건강보조식품은 건강보조를 목적으로 제조하는 식품을 뜻하고[구 식품위생법 시행령(2000. 7. 27. 대통령령 제16922호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 식품

위생법 시행령’이라 한다) 제3조 제1항 참조], 건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조하는 식품을 뜻하는바[건강기능식품에 관한 법률(이하 ‘건강기능식품법’이라 한다) 제3조 제1호 참조], 건강보조식품과 건강기능식품은 그 기능이나 원료・형상 등에 있어서 일부 유사하다고 볼 수 있다. 그러나 그와 같은 유사성에도 불구하고 위 ③ 제품과 쾌변행복골드는 제품 품질, 유통경로 및 공급자와 수요자 등에서 차이가 있어 거래통념상 동일하다고 보기 어렵다고 판단된다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

(1) 앞서 본 바와 같이 쾌변행복골드의 주성분인 차전자피분말은 식물 씨앗의 껍질로부터 가공된 것인데 ‘식물 씨앗의 껍질’이 ‘채소’에 해당한다고 보기는 어렵다.

(2) 상표법 제36조 제1항 제4호, 상표법 시행규칙 제28조 제1항에 따른 [별표 1] 상품류 구분에 의하면 ‘채소/과실가공식품을 주원료로 하는 건강보조식품’ 등 건강보조식품은 ‘가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소’ 등을 상품범위로 하는 제29류에 속하는 반면, 건강기능식품은 ‘의료용 또는 수의과용 식이요법 식품 및 제제, 유아용 식품’ 등을 상품범위로 하는 제5류에 속한다.

(3) 구 식품위생법(2000. 1. 12. 법률 제6154호로 개정되기 전의 것) 제13조 및 구 식품위생법 시행령 제3조는 건강보조를 목적으로 제조하는 식품인 건강보조식품에 대하여 관계 법령에 따라 제품검사를 받도록 규정하였는데, 위 법률의 개정으로 인하여 건강보조식품에 대한 제품검사 제도가 폐지되었다. 한편 건강기능식품법은 2002. 8. 26. 법률 제6727호로 제정되고 2003. 8. 27. 시행되었는데, 이 사건 취소심판청구일인 2021. 7. 14. 당시 시행 중인 건강기능식품법에 의하면, 건강기능식품제조업을 하려는 자는 식품의약품안전처장의 허가를 받아야 하고(제5조), 건강기능식품제조업의 허가를 받은 자가 건강기능식품을 제조하려는 경우 그 품목의 제조방법 설명서 등 일정한 사항을 식품의약품안전처장에게 신고하여야 하며(제7조), 식품의약품안전처장은 판매를 목적으로 하는 건강기능식품의 제조・사용 및 보존 등에 관한 기준과 규격을 정하여 고시하여야 하고(제14조), 건강기능식품제조업의 허가를 받은 자는 제조하는 건강기능식품이 제14조에 따른 기준 및 규격에 맞는지를 검사하고 그 기록을 보존하여야 하며(제21조), 기준・규격 위반 건강기능식품의 판매 등은 금지된다(제24조). 이처럼 건강기능식품은 안정성과 기능성을 평가하고 유통질서를 관리하기 위한 법적 제도를 구비하고 있는바, 그에 따라 제조・판매되는 건강기능식품은 그렇지 않을 수 있는 건강보조식품과 비교하여 제품의 품질, 유통경로 및 공급자의 측면에서 차이가 있다고 봄이 타당하다.

(4) 건강기능식품법에서 정한 절차와 기준을 충족한 건강기능식품은 이를 상품에 표시하거나 광고할 수 있지만, 식품 등의 표시・광고에 관한 법률 제8조 제1항에 따라 ‘건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고’는 금지된다. 이와 같은 표시나 광고로 인하여 수요자는 건강 증진 내지 유지를 목적으로 섭취하는 식품 중에서 엄격한 절차와 기준에 따라 제조・판매되는 건강기능식품을 그렇지 않을 수 있는 일반적인 건강보조식품과 구별하여 인식 및 소비할 것으로 보이는데, 쾌변행복골드는 그 포장 용기의 전면에 ‘건강기능식품

’임을 분명하게 표시하고 있다.

라) ④ ‘음료용 조제품’은 음료를 제조하기 위한 원료로 사용되는 제품을 말하는데, 쾌변행복골드는 200㎕ 내지 400㎕의 물과 함께 섭취하는 과립일 뿐이지 물과 과립을 섞어 음료를 만든 다음 섭취하거나 과립이 음료를 만들기 위한 원료에 해당한다고 볼 수 없으므로 양 제품은 품질, 용도 및 사용방법 등에서 차이가 있다.

라. 검토 결과의 정리

원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 취소대상 지정상품에 사용한 사실이 인정되지 않고, 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료도 없으므로, 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.[114]

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살펴 본 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 각 참고서면 및 첨부자료의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

114) 원고가 이 사건 심결에 관한 심판절차에서 쾌변행복골드 이외에 이 사건 등록상표를 사용한 상품이라고 주장하였던 조선황림 등 나머지 상품에 대하여 이 법원에서 사용상품으로 주장하지 않았을 뿐만 아니라 앞서 살핀 여러 사정 등을 종합해 볼 때 이 사건 등록상표가 조선황림 등 나머지 상품에 사용되었다고 보기도 어렵다.

제119조 제1항 제3호

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
  (상표등록 제1359539호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.29.** 2021당2135(인용) ■ **특허법원 2024.07.11.** 2023허14646(청구기각)
서비스업류 구분 제5류의 비타민제, 종합비타민제, 혼합비타민제, 단백질 식이보충제 등 서비스업류 구분 제29류의 가공된 우엉을 주성분으로 하는 건강보조식품, 가공된 인삼을 주성분으로 하는 건강보조식품 등 서비스업류 구분 제32류의 광천수 및 탄산수, 미네랄워터, 비타민이 함유된 광천수, 음료용 물, 채소주스음료 등 서비스업류 구분 제35류의 비타민제 도매업, 비타민제 소매업, 다이어트용 캡슐 도매업, 다이어트용 캡슐 소매업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 7. 14. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 제29류 및 제32류의 지정상품 전부(이하 ’취소대상 지정상품‘이라 한다)에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 그 등록이 취소되어야 한다.”라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구(이하 ‘이 사건 취소심판청구’라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당2135호로 심리한 후, 2023. 11. 29. ‘원고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품 중 1개 이상에 사용하였다거나 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었다는 점을 증명하지 못하였으므로, 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.’라는 이유로 이 사건 등록상표의 취소대상 지정상품에 관한 상표등록을 취소하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

원고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 ‘글리코맥스(GLYCOMAX)’라는 명칭의 상품(이하 ‘글리코맥스’라 한다)에 이 사건 등록상표를 표시하여 사용하였다. 글리코맥스는 취소대상 지정상품 중 제29류의 ‘채소가공식품’, ‘가공된 채소를 주성분으로 하는 건강보조식품’과 제32류의 ‘음료용 조제품’(이하 위 각 지정상품을 통틀어 ‘쟁점 지정상품’이라 한다)과 동일하다고 볼 수 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 등

록취소 사유에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

원고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 글리코맥스에 사용하였다고 볼 만한 증거가 없다. 뿐만 아니라 원고가 위 기간 내에 이 사건 등록상표를 표시하였다고 주장하는 글리코맥스는 쟁점 지정상품과 동일성이 있는 상품이라 볼 수 없는바 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있다. 위와 같은 관련 규정의 내용 등에 비추어 볼 때, 상표법 제119조 제1항 제3호가 정한 상표를 3년 이상 사용하지 아니하였음을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에 피청구인인 상표권자가 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였거나, 사용하지 아니한 것에 대해 정당한 이유가 있음을 증명하여야 한다고 볼 것이다.

나. 상표의 사용 여부에 관한 판단

1) 살피건대, 갑 제4 내지 7호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 글리코맥스 포장 용기 전면의 오른쪽 상단에는 이 사건 등록상표의 표장과 실질적으로 동일한 표장이 표시되어 있다.

나) 글리코맥스 포장 용기 측면에는 영문으로 '유통기한: 2018. 11. 25.까지'라는 내용이 기재되어 있다.

다) 원고의 대표자는 2016. 6. 23. 태안군수에게 글리코맥스에 관한 식품(식품첨가물) 품목제조보고서(이하 '품목제조보고서'라 한다)를 제출하였다.

라) 한국무역정보통신은 2017. 1. 4. 주식회사 닥터스초이스가 원고로부터 글리코맥스 400상자를 2016. 12. 7. 총 2,544,000원에 구매하였다는 내용의 외화획득용원료・기재구매확인서(이하 '구매확인서'라 한다)를 작성하였다.

마) 원고는 2019. 4. 8. 미국 FDA로부터 원고의 충남 태안군 남면 소재 생산시설에 관하여 관련 규정에 따른 식품 공장 시설등록을 받았다.

2) 그러나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 위 1)항의 인정사실만으로는 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2021. 7. 14.로부터 3년

전 이내에 글리코맥스의 포장에 이 사건 등록상표를 표시하거나 그 상품을 양도 내지 인도함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

가) 원고는 '글리코맥스의 유통기한이 제조일로부터 2년'이라는 취지로 주장하였는데(2024. 2. 15.자 준비서면 5면 참조), 그 주장과 같이 글리코맥스의 유통기한이 제조일로부터 2년이라고 보고 글리코맥스의 포장 용기에 표시된 유통기한의 말일인 2018. 11. 25.로부터 역산하면 그 제조 시점은 2016. 11. 25.경이 된다. 이 시점은 이 사건 취소심판청구일인 2021. 7. 14.로부터 3년 이전인 2018. 7. 14.보다 훨씬 앞선 시점에 해당한다.

나) 한국무역정보통신이 작성한 구매확인서의 기재 내용은 2016. 12. 7. 글리코맥스의 공급이 있었다는 것에 불과하고, 원고의 대표자가 글리코맥스에 관하여 작성한 품목제조보고서 역시 2016. 6. 23. 작성된 것으로 보이며, 원고가 2019. 4. 8. 미국 FDA로부터 식품 공장 시설등록을 받았다는 것과 글리코맥스의 제조 내지 판매와의 관련성을 알 수 있는 아무런 자료가 없다.

다) 글리코맥스 포장 용기 측면에 '유통기한: 2018. 11. 25.까지'라고 기재되어 있다는 사실로부터 글리코맥스가 2018. 11. 25.경까지 양도·인도되었다고 단정하기는 어렵고, 달리 이 사건 등록상표가 표시된 글리코맥스가 2021. 7. 14.로부터 3년 전 이내에 양도 내지 인도되었다고 볼 만한 자료가 없다.

다. 검토 결과의 정리

원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 취소대상 지정상품에 사용한 사실이 인정되지 않고, 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료도 없으므로, 이 사건 등록상표는 취소대상 지정상품에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.[115]

[부가적으로 보더라도, 글리코맥스의 원료 중 55.4%는 '쌀겨분말', 31.15%는 '분말결정포도당', 5.05%는 'D-자일로오스' 등으로 구성되어 있어 그 주성분은 쌀겨분말이라고 보이는 점, 채소는 밭에서 기르는 농작물 중 보리나 밀 따위의 곡류를 제외한 것이므로 쌀겨분말이 채소가 공식품 또는 가공된 채소에 해당한다고 보기 어려운 점, 글리코맥스는 이미·이취가 없고 고유의 향미가 있는 미황색의 과립(顆粒, 둥글고 작은 알갱이를 뜻한다) 성상인데 설령 그 섭취에 있어서 물을 함께 먹는다고 하더라도 그것이 음료를 제조하기 위한 원료로서 음료용 조제품과 동일하다고 보기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 글리코맥스는 쟁점 지정상품 그 자체에 해당하지 않을 뿐만 아니라 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정에 비추어 쟁점 지정상품과 차이가 있으므로 거래사회의 통념상 그와 동일한 상품이라고 보기도 어렵다.]

115) 원고가 이 사건 심결에 관한 심판절차에서 글리코맥스 이외에 이 사건 등록상표를 사용한 상품이라고 주장하였던 삼성동충하초환 등 나머지 상품에 대하여 이 법원에서 사용상품으로 주장하지 않았을 뿐만 아니라 앞서 살핀 여러 사정 등을 종합해 볼 때 이 사건 등록상표가 삼성동충하초환 등 나머지 상품에 사용되었다고 보기도 어렵다.

가. 상표 불사용에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1341230호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.16.** 2023당1980(인용) ■ **특허법원 2024.04.24.** 2024허10177(청구기각)
상품류 구분 제9류의 자동현금인출기(ATM), 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 6. 2. 특허심판원에 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어, 내려받기 가능한 스마트폰용 애플리케이션(소프트웨어), 스마트폰용 모바일뱅킹 어플리케이션 소프트웨어, 인터넷뱅킹용 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 게임 프로그램, 모바일뱅킹용 컴퓨터 프로그램, 모바일뱅킹 보호용 컴퓨터프로그램, 암호화용 컴퓨터소프트웨어, 영상/그래픽/텍스트 처리용 소프트웨어, 운영시스템용 프로그램, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어, 신용조회용 소프트웨어, 전자메일 보안용 소프트웨어, IC카드 및 부품, 기록된 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램'(이하 '취소대상 지정상품들'이라 한다)에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 인정할 자료가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하며 이 사건 등록상표의 지정상품 중 취소대상 지정상품들에 대한 등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2023당1980호로 심리한 후, 2023. 11. 16. 원고가 아무런 답변을 하지 않자 "원고가 이 사건 등록상표의 취소대상 지정상품들 중 1개 이상에 대하여 정당하게 사용한 사실이나 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 '스마트폰용 모바일뱅킹 어플리케이션 소프트웨어, IC카드 및 부품', 그리고 이를 광고하기 위한 홍보물 등에 지속적으로 사용해 왔다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

나. 원고의 제출 증거 및 인정 사실

원고는 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내 국내에서 이 사건 등록상표를 지정상품 중 '스마트폰용 모바일뱅킹 어플리케이션 소프트웨어, IC카드 및 부품', 그리고 이를 광고하기 위한 홍보물 등에 계속하여 사용하였다고 주장하면서 이를 증명하기 위하여 갑 제4 내지 43호증(달리 가지번호를 특정하지 않는 경우 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)을 증거로 제출하였다.

그러나 위 증거들 중 갑 제12호증의 3, 갑 제18, 20, 21, 22호증, 갑 제25호증의 2, 갑 제26, 30, 35, 40호증을 제외한 나머지 증거들은 게시일자를 확인할 자료가 전혀 없거나 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 게시된 자료가 아니므로 이 사건 심판청구일인 2023. 6. 2. 전 3년 이내에 국내에서 취소대상 지정상품들에 사용된 증거로 보기 어렵다.

한편, 갑 제12호증의 3, 갑 제18, 20, 21, 22호증, 갑 제25호증의 2, 갑 제26, 30, 35, 40호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 원고는 아래와 같이 실사용표장들을 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 통장, 금융상품, 어플리케이션 및 그 홍보물 등에 사용한 사실이 인정된다.

갑 제12호증의 3(2022. 11. 19.)	갑 제18호증(2021. 1. 6.)

가. 상표 불사용에 해당한다.

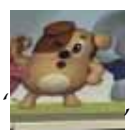
갑 제20호증(2022. 9. 2.)	갑 제21호증(2021.경)
갑 제22호증(2023. 5. 8.)	갑 제25호증의 2(2021. 1. 26.)
갑 제26호증(2022. 10. 25.)	갑 제30호증(2020.경)

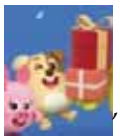
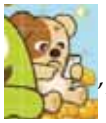
갑 제35호증(2021. 7. 5.)	
갑 제40호증의 1(2020. 12. 4.)	갑 제40호증의 2(2022. 4. 28.)

다. 판단

앞서 든 증거에 갑 제44호증, 을 제8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 취소대상 지정상품들에 사용되었다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 이 사건 등록상표인 ‘ ’는 강아지 도형과 영문자 ‘Dal-Li’가 결합된 표장으로, 갈색 점박이 모양의 강아지가 두 손을 들고 뛰는 형상이고, 그 가슴 부분에 영문자 ‘Dal-Li’라는 이름의 명찰을 붙이고 있다. 이 중 영문자 ‘Dal-Li’는 강아지 도형의 이름을 나타내는 것으로 이 사건 등록상표는 ‘달리’라고 호칭되므로, 식별력을 갖는 부분이고, 부기적 부분에 불과하다고 볼 수 없다.

2) 그런데 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 실사용표장들 중 ‘  , ,

, ,  , , , , , ,  ’은 영문자 ‘Dal-Li’ 부분이 생략되어 있고, 강아지 도형의 표정, 자세 등 외관이 이 사건 등록상표와는 상이하므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것이라고 보기 어렵다.

3) 그리고 위 실사용표장 중 ‘ ’은 영문자 ‘Dal-Li’를 한글로 표기한 ‘달리’가 부가되어 있기는 하나 강아지 도형의 표정, 자세, 복장, 명찰 유무 등 외관이 다르고, 문자 표기 위치 및 형태 또한 이 사건 등록상표와는 상이하므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것이라고 보기 어렵다.

4) 또한 위 실사용표장 중 ‘ ’은 이 사건 등록상표의 강아지 도형과 동일하게 볼 수 있는 형태이나 영문자 ‘Dal-Li’ 부분이 생략되어 있고, ‘ ’와 같은 형태로 ‘종이 통장’에 사용된 것이므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 취소대상 지정상품들에 사용한 것이라고 보기 어렵다. 나아가 원고는 이 사건 등록상표 중 영문자 ‘Dal-Li’ 부분을 제외한 강아지 도형 부분만으로 된 상표( )를 2017. 6. 9. 출원하여 2018. 3. 25. 등록번호 제1341226호로 상표등록받은 바 있으므로, 위와 같이 강아지 도형만으로 된 표장은 위 도형 상표를 사용한 것으로 볼 여지도 있다.

5) 원고가 도형과 문자가 결합된 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하면서 제출한 갑 제9, 11호증의 실사용표장들(,)은 마케팅용 사은품에 사용된 것으로 보이는데, 취소대상 지정상품들 중 어떠한 상품의 마케팅용 사은품에 사용된 것인지 알 수 있는 자료가 없

을 뿐만 아니라, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 것이라고 볼만한 자료도 없으며,[116] 강아지 도형의 표정과 자세, 명찰 유무 등의 외관도 이 사건 등록상표와는 상이하다. 그렇다면 이 사건 등록상표와 동일성 있는 표장을 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 취소대상 지정상품들에 사용한 것이라고 볼 수 없다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 취소대상 지정상품 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 의하여 등록이 취소되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
크레타 (서비스표등록 제348471호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.22.** 2023당2322(인용) ■ **특허법원 2024.09.12.** 2024허10344(청구기각)
서비스업류 구분 제41류의 디지털사진촬영업, 사진촬영업, 사진촬영스튜디오제공업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 7. 10. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다(이하 '**이 사건 심판**'이라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2023당2322호로 심리한 다음 2023. 11. 22. '원고가 제출한 증거자료만으로는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 이 사건 지정서비스업 중

116) 원고는 이 사건 변론종결 이후에 갑 제11호증의 실사용표장이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 것이라면서 2019. 5. 9.자 '홍보물 제작에 대한 기획서류 및 견적서'를 제출하였으나 이는 이 사건 심판청구일 전 4년 이전의 자료이고, 사용 사실을 증명하는 자료도 아니므로, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용을 증명하는 자료로 보기 어렵다.

하나에 대하여 사용하였음을 증명하거나 사용하지 않은 데에 정당한 이유를 증명하지 아니하였다.'라는 이유로 이 사건 지정서비스업에 대한 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 9호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 소의 적법 여부에 대한 판단

가. 주장의 요지

원고는, 특허심판원으로부터 이 사건 심결과 관련한 일체의 서류를 전혀 송달받지 못하였으므로 제소기간이 도과하지 않은 것이어서 이 사건 소제기는 적법하다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 소는 제소기간이 도과한 후에 제기된 것이고, 이 사건 심결에 대한 심결등본송달서는 민사소송법이 규정하는 피용자에 대한 적법한 송달절차에 따라 송달된 것이므로 원고에게는 제소기간 도과에 대한 책임이 있으므로 이 사건 소제기는 부적법하다고 주장한다.

나. 관련 상표법 규정

상표법 제218조[117]는 상표법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 상표법 시행령에서 정하도록 위임의 근거 규정을 두었다. 행정심판법이 서류의 송달에 관하여 민사소송법 중 송달에 관한 규정을 준용하는 것(행정심판법 제57조)과 달리 상표법은 송달절차에 관하여 직접 규정하고 있는데, 이는 상표에 관한 처분 등이 관계인의 권리의무에 현저한 영향을 미칠 수 있는 내용이거나 또는 일정한 사항에 관하여 관계인에게 그 내용을 알릴 필요가 있는 경우 서류를 수령할 자에게 확실히 송달하고자 하는 취지이다. 상표법 시행령에는 송달의 방법으로 교부송달, 정보통신망을 이용한 송달, 우편송달, 우편법령에 의한 특별송달, 발송송달 등을 정하고 있다(상표법 시행령 제18조 제1항 각호, 제3항, 제8항). 특히 상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 상표법 제31조 제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게 정보통신망을 이용하여 송달하는 경우 외에는 우편법 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 우편법 시행규칙으로 정한 방법으로 하여야 한다(상표법 시행령 제18조[118] 제3항,

117) 상표법 제218조(서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

118) 상표법 시행령 제18조(서류의 송달 등)
① 법 제218조에 따른 서류의 송달절차는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다.
1. 당사자나 그 대리인이 특허청 또는 특허심판원에서 직접 수령하는 방법
2. 당사자나 그 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 방법
3. 등기우편으로 발송하는 방법
② 특허청장이나 특허심판원장은 제1항에 따라 서류를 송달하였으면 다음 각 호의 구분에 따라 수령증 등을 보관하여야 한다.
1. 제1항제1호의 경우: 수령일 및 수령자의 성명이 적힌 수령증
2. 제1항제2호의 경우: 특허청이나 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용
3. 제1항제3호의 경우: 등기우편물 수령증
③ 상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 제1항에도 불구하고 「우편법」 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 산업통상자원부령으로 정하는 종류로 송달하여야 한다. 다만, 법 제31조제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다.
④ 송달을 하는 경우에는 법이나 이 영에 특별한 규정이 없으면 송달을 받는 자에게 서류의 등본을 보내야 하며, 송달할

우편법 제15조 제3항[119], 우편법 시행규칙 제25조 제1항 제6호 특별송달[120]). 이러한 서류들은 당사자의 이해관계에 미치는 영향이 크기 때문에 송달사실 및 송달일자를 명확하게 하기 위해서이다. 한편 민사소송법 제186조와 달리 상표법은 보충송달 규정을 두고 있지 않고 보충송달에 관한 민사소송법을 준용하는 규정도 별도로 두고 있지 않다.

다. 판단

앞서 본 사실과 갑 제5, 10 내지 14호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2023. 7. 10. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2023당2322호로 심리를 진행한 사실, 특허심판원은 원고에게, 2023. 7. 12. 심판(취소신청)번호 및 심판관지정통지서와 심판청구서부본을, 2023. 10. 31. 심리진행상황안내통지서를, 2023. 11. 21. 심리종결통지서를 각각 발송송달한 사실, 특허심판원은 2023. 11. 22. 이 사건 심결을 마친 후 같은 날 이 사건 심결등본을 원고에게 발송하였고, 2023. 12. 4. 재발송한 사실, 원고의 종업원인 주소영이 2023. 12. 7. 이 사건 심결등본을 등기우편으로 송달받았고, 원고는 그로부터 제소기간인 30일이 경과한 2024. 1. 8. 소송대리인을 선임하여 2024. 1. 10. 이 사건 소를 제기한 사실이 각 인정된다.

앞서 살펴 본 상표법 등 규정에 의하면 상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 특별송달과 같이 우편법 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 우편법 시행규칙으로 정한 방법으로 송달되어야 하는바, 이 사건 심결에 대한 일체의 서류가 모두 발송송달된 채 이 사건 심결이 있었고, 이 사건 심결등본 또한 발송송달되었다가 2023. 12. 7. 원고의

서류의 제출을 갈음하여 조서를 작성하였을 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 보내야 한다.
⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호에서 정한 자에게 서류를 송달한다.
1. 미성년자, 피한정후견인(상표권 또는 상표에 관한 권리와 관련된 법정대리인이 있는 경우로 한정한다) 또는 피성년후견인인 경우: 법정대리인
2. 교도소·구치소 등 교정시설에 구속된 사람인 경우: 교정시설의장
3. 당사자나 그의 대리인이 2인 이상인 경우에 서류를 송달받기 위한 대표자 1인을 선정하여 특허청장이나 특허심판원장에게 신고한 경우: 그 대표자
4. 2인 이상이 공동으로 대리권을 행사하는 경우: 그 중 1인
⑥ 송달 장소는 송달을 받을 자의 주소나 영업소로 한다. 다만, 송달을 받으려는 자가 국내의 송달 장소를 특허청장이나 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다.
⑦ 송달을 받을 자가 송달 장소를 변경하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.
⑧ 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하여 송달할 수 없게 되었을 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.
⑨ 법에 따라 송달할 서류 외의 서류의 송달에 필요한 사항은 특허청장이 정한다.

119) 우편법 제15조(선택적 우편역무의 제공) ③ 선택적 우편역무의 종류와 그 이용조건은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

120) 우편법 시행규칙 제25조(선택적 우편역무의 종류 및 이용조건 등)
① 법 제15조제3항에 따른 선택적 우편역무의 종류는 다음 각 호와 같이 구분한다.
6. 특별송달
등기취급을 전제로「민사소송법」제176조의 규정에 의한 방법으로 송달하는 우편물로서 배달우체국에서 배달결과를 발송인에게 통지하는 특수취급제도
민사소송법 제176조(송달기관)
① 송달은 우편 또는 집행관에 의하거나, 그 밖에 대법원규칙이 정하는 방법에 따라서 하여야 한다.
② 우편에 의한 송달은 우편집배원이 한다.
③ 송달기관이 송달하는 데 필요한 때에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있다.

종업원인 주소영이 이를 송달받은 사실은 있으나 민사소송법 제186조 보충송달 규정이 적용되지 않는 이상 원고의 종업원이 받은 송달을 원고가 적법하게 송달을 받은 것으로 볼 수 없고, 그밖에 원고가 상표법 제218조에 따라 이 사건 심결등본을 송달받았음을 인정할 증거가 없다.

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 원고가 2024. 1. 8. 즈음에야 이 사건 심결이 있었던 것을 알게 된 것으로 보이고, 그 직후인 2024. 1. 10. 이 사건 소를 제기한 이상 이 사건 소는 제소기간 이내에 제기된 것으로 적법하다. 피고의 본안전 항변은 이유 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장

이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

원고는 2020년부터 현재까지 페이스북의 '사진의 모든자료' 커뮤니티를 운영하면서 사진 촬영지도를 하면서 이 사건 등록서비스표를 사용하고 있고, 2011년부터 현재까지 경희대학교에서 '디지털사진촬용기법', '보도사진론', '사진의 이해와 감상' 등의 과목을 강의하면서 네이버 카페를 개설하여 이 사건 등록서비스표를 표시한 다음 수강생들을 대상으로 위 카페를 통해 학습자료를 게시하고 지도사항을 전달하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일인 2023. 7. 10. 전 3년 이내에 이 사건 지정서비스업에 정당하게 사용되어 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

원고는 코로나-19로 인하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상당기간 동안 사진 촬영 관련한 오프라인 강좌를 개설할 수 없어 이 사건 등록서비스표를 이 사건 지정서비스업에 대하여 사용할 수 없었다. 따라서 원고가 이 사건 등록서비스표를 이 사건 심판청구일인 2023. 7. 10. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 지정서비스업 중 어느 하나에 사용하지 못한 데에는 정당한 이유가 있으므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제3항 단서에 해당하여 그 등록이 취소되어서는 안 된다.

나. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호는 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하여, 상표의 정당한 사용에 관한 증명책임을 상표권자에게 두고 있다.

2) 상표 출원일 이후 상표법이 개정된 경우, 그 상표에 대한 '불사용 취소' 여부를 판단할 때 상표의 출원일을 기준으로 당시 시행되던 구법을 적용할 것인지, 취소심판 청구 당시 시행

중인 신법을 적용할 것인지 문제된다. 살피건대, ① 위 상표등록의 취소심판 사유는 상표 등록 후의 '불사용'이라는 후발적 사유를 이유로 한다는 점, ② 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 달리 표시하는 경우 외에는 이와 같다) 부칙 제2조 제2항 본문에서 이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판 청구한 경우부터 적용한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 취소심판청구 당시 시행 중이던 현행 상표법 조항을 적용하는 것이 타당하다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

3) 상표법 제119조 제1항 제3호의 상표의 '사용'에 해당하기 위해서는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 행위 중 어느 하나에 해당하기만 하면 된다. 그런데 레스토랑업과 같이 서비스를 지정상품으로 하는 상표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이어서 그 서비스 자체에 상표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 유형물인 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스를 지정상품으로 하는 상표의 사용에는 ① 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, ② 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위, ③ 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 상표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

다. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부

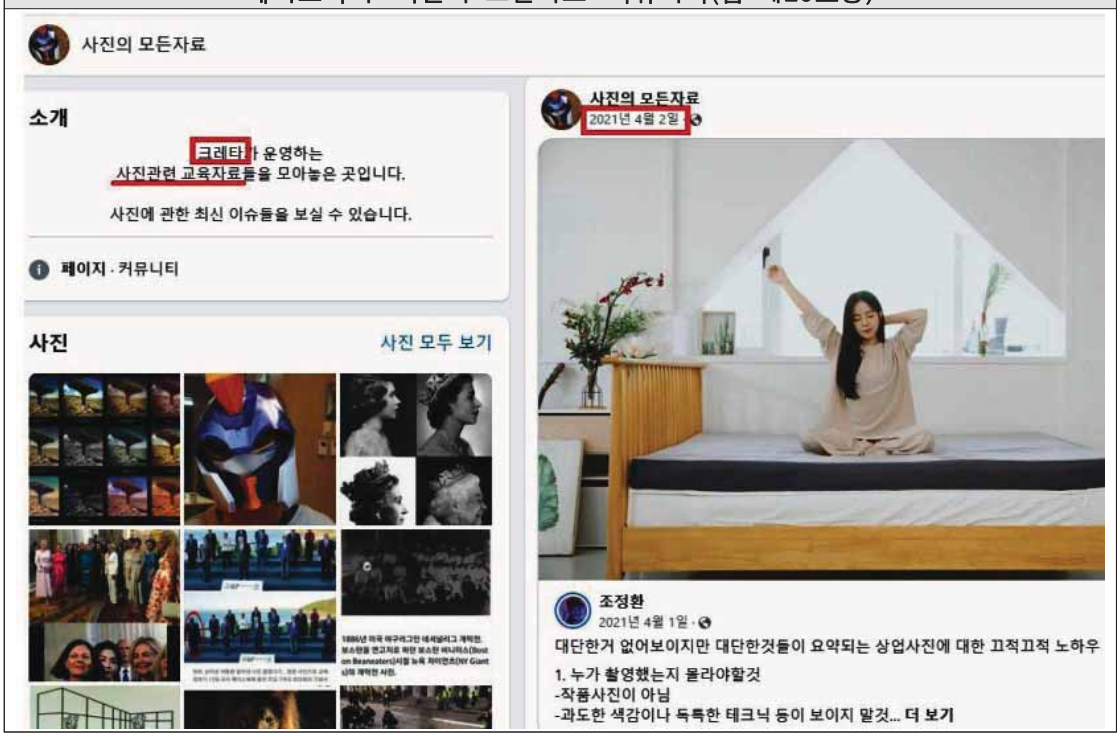
1) 인정사실

갑 제6 내지 8, 20, 23 내지 30호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고는 2021. 4.경부터 2022. 10.경까지 인터넷 SNS의 일종인 페이스북(facebook)에 '사진의 모든자료'라는 이름의 커뮤니티를 개설하였다. 위 커뮤니티의 소개란에는 '**크레타**가 운영하는 사진 관련 교육자료들을 모아놓은 곳입니다. 사진에 관한 최신 이슈들을 보실 수 있습니다.'라는 글이 있고, 원고가 촬영하거나 원고가 수집한 것으로 보이는 사진들이 게시되어 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

페이스북의 ‘사진의 모든자료’ 커뮤니티(갑 제20호증)



나) 원고는 2011년 2학기부터 2024년 1학기까지 경희대학교 후마니타스칼리지, 언론정보학과에서 개설한 ‘디지털사진촬영기법’, ‘보도사진론’, ‘사진의 이해와 감상’과 같은 학부 과목에 시간강사로 강의를 해 왔다.

원고는 2019. 9. 6. 인터넷 포털사이트인 네이버에 ‘디지털사진촬영기법 수업카페’를 개설하였다. 위 인터넷 카페의 첫화면에는 아래에서 보는 바와 같이 카페의 매니저로 이 사건 등록서비스표와 같은 ‘크레타’가 표기되어 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

네이버 카페 '디지털사진촬영기법 수업' (갑 제28호증)

원고는 2020. 4. 2. 네이버에 '사진의 이해와 감상' 카페를 개설하여 위 경희대학교 강의의 자료 배포, 과제 제출 용도로 활용하였다. 위 인터넷 카페의 첫화면에도 아래에서 보는 바와 같이 카페의 매니저로 이 사건 등록서비스표와 같은 '크레타'가 표기되어 있다. 원고는 위 수업의 수강생들만을 위 인터넷 카페의 회원으로 하는 비공개 카페로 운영하였고 주로 위 수업에 사용하거나 참조할 자료들을 업로드하였다. 위 수업의 수강생들은 위 인터넷 카페에 업로드하는 방식으로 수업과제를 제출하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

가. 상표 불사용에 해당한다.

네이버 카페 '사진의 이해와 감상' (갑 제24, 25, 27호증)

2) 검토

앞서 든 증거의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 원고가 이 사건 심판청구일인 2023. 7. 10. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표를 이 사건 지정서비스업에 사용하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 원고가 개설한 페이스북의 '사진의 모든자료'라는 커뮤니티에는 원고가 촬영하거나 수집한 사진이 게시되어 있고 위 커뮤니티의 소개란에 '크레타'와 같이 이 사건 등록서비스표

와 동일한 표장이 사용된 사실은 인정된다. 그러나 상표법상 서비스업을 영위한다는 것은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 하는 경우를 의미하는 바(대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결), 원고가 페이스북 커뮤니티를 통해 사진 자료 등을 게시한 것은 사진에 관심이 있는 일반 대중을 상대로 단순한 호의에 의해 무상의 편익을 제공한 것으로 독립적으로 상거래의 대상이 되지 않는 용역을 제공한 행위로 판단된다.

더욱이 '**크레타**가 운영하는 사진 관련 교육자료들을 모아놓은 곳입니다. 사진에 관한 최신 이슈들을 보실 수 있습니다.'라는 소개글의 내용에 비추어 보면 '크레타'는 위 커뮤니티의 운영자의 '별칭'을 단순히 표기한 것으로 보일 뿐 원고가 이 사건 지정서비스업 중 사진촬영지도업, 사진학원경영업에 관하여 사용하였다고 보기 부족하다.

나) 경희대학교 후마니타스칼리지, 언론정보학과의 '디지털사진촬영기법', '보도사진론', '사진의 이해와 감상' 강의는 경희대학교에서 학부생들을 대상으로 수강생들을 모집하고, 시간강사를 임명하여 강의료를 지급하며 강의 장소를 제공하는 것이므로, 원고가 시간강사로 강의한 '디지털사진촬영기법', '보도사진론', '사진의 이해와 감상' 과목들은 경희대학교에서 주관하는 교과과정에 불과하다.

원고가 네이버에 개설한 '디지털사진촬영기법 수업카페'와 '사진의 이해와 감상' 카페는 위 강의들을 보조하기 위해 개설된 것에 불과하고, 설령 위 카페에서 원고가 사진촬영과 관련한 자료를 제공하고 자신이 알고 있는 지식이나 의견을 게시하였다고 하더라도 이를 경희대학교 시간강사로서의 강의와는 별개의 독립적인 상거래의 대상이 되는 용역을 제공한 것으로 보기는 어렵다.

따라서 원고가 '디지털사진촬영기법' 및 '사진의 이해와 감상'을 강의하면서 강의자료 등을 제공하기 위한 네이버 카페에 '크레타'를 표시하였다고 하더라도 카페 개설 또는 운영자인 매니저로 '크레타'를 표기한 것으로 보일 뿐이고, 원고가 크레타를 상표로 사용하여 이 사건 지정서비스업과 관련한 지도를 하였다는 것을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

다) 원고가 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 독립된 상거래의 대상으로 사진촬영지도업, 사진학원경영업을 영위하였다면 그 매출자료가 있을 것이나, 원고는 이에 관한 자료를 제출하지 아니하였다.

라) 그밖에 원고가 제출한 증거들은 이 사건 심판청구일 전 3년 이내가 아닌 기간에 이 사건 지정서비스업에 사용한 것들에 불과하다.

라. 상표법 제119조 제3항 단서 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미도 포

함하는 것이라고 해석된다. 이 때 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

2) 판단

을 제2, 3호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 불사용에 정당한 이유가 있다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 전국적으로 코로나-19의 확진자가 증가함에 따라 사회적 거리두기가 2020. 2. 29. 시행되었다가 2022. 4. 18. 전면 해제되었다. 이 사건 심판청구일인 2023. 7. 10. 전 3년의 기간과 사회적 거리두기의 시행 기간이 다소 겹친다고 하더라도 이 사건 심판에서 문제되는 전체의 기간 동안 원고가 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었다고 단정하기 어렵다.

나) 정보통신정책연구원의 '코로나 이후 교육 동영상 콘텐츠 이용 변화' 보고서에 따르면 코로나-19의 영향으로 온라인 교육 동영상에 관한 지출이 증가하였음을 알 수 있고, 이 사건 지정서비스업인 사진촬영지도업이나 사진학원경영업도 오프라인에 한정되지 않고 온라인을 통해서도 충분히 서비스를 제공할 수 있었던 것으로 보인다.

마. 소결론

이 사건 등록서비스표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 지정서비스업 중 어느 하나에 대하여 정당하게 사용되었다거나, 사용하지 아니한 데에 정당한 이유가 있었음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표 중 이 사건 지정서비스업에 관한 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문에 의하여 이 사건 지정서비스업과 관련하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

제119조 제1항 제3호

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
 (상표등록 제928684호 취소)	 (실사용상표1) (실사용상표2)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당1802(기각) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허11999(심결취소) ■ **심판원** 2024당(취소판결)67
상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 스포츠전용 의류, 간호사용 가운, 겉옷, 골프복, 낚시복, 양말, 등	양말	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 6. 14. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없고, 피고가 사용했다고 주장하는 실사용상표는 이 사건 등록상표와 외관, 관념이 달라 동일성 범위 내의 사용이라 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 취지 등으로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당1802호로 심리한 후, 2023. 5. 9. '이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 피고에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 "양말"에 대하여 정당하게 사용되었다.'라는 이유 등으로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

실사용상표 1과 2(이하 실사용상표 1과 2를 통틀어 지칭할 때에는 '이 사건 실사용상표들'이라 한다)의 각 표장은 이 사건 등록상표의 표장과 비교해 볼 때 거래사회의 통념상 동일성 범위 내에 있지 않으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자 등에 의하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다. 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 판단

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는데, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 볼 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

2) 이 사건 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한 상표인지 여부

위에서 인정한 사실 및 증거들에다가 갑 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 이 법원에 제출한 증거들과 피고 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 동일하거나 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '양말'에 대하여 사용하였다고 하더라도, 이는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항이 규정하는 '등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하는 경우'에 해당한다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록상표(

)는 검은색 사각형 도형 안에 영문자 'SOCK'과 'STOP', 그리고 위 두 영문자 사이에 배치된 양말 형상의 도형 부분 ' '(이하 '쟁점 구성'이라 한다)이 결합한 표장이다. 한편, 실사용상표 1(

)은 영문자 'sockstop'만으로 구성된 표장이고, 실사용상표 2(

)는 영문자 'SOCKSTOP'만으로 구성된 표장이다.[121]

나) 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표들의 외관에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표와 달리 이 사건 실사용상표들은 검은색 사각형 도형과 쟁점 구성이 생략되어 있는 점에서 차이가 있고, 그 외에도 영문자의 대소문자 여부나 글자색 등에도 차이가 있다. 또한, 이 사건 등록상표는 검은색 사각형 도형의 바탕색과 각 영문자 부분의 글자색 및 쟁점 구성의 배경색이 서로 흑백 대비를 이루고 있는데 반하여, 이 사건 실사용상표들에는 그와 같은 대비를 발견할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표들은 외관이 서로 상이하다.

121) 앞서 본 증거 등에 의하면, 이 사건 실사용상표들을 둘러싼 '초록색' 혹은 '살구색'의 배경은 이 사건 실사용상표들의 특정 과정에서 불가피하게 사각형의 형상으로 형성된 것으로 보일 뿐이고, 이 사건 실사용상표들이 사각형의 구성을 가지고 있는 것으로는 인정되지 않는다.

다) 이 사건 등록상표는 쟁점 구성의 존재 및 그 배치로 인하여 일반 수요자 및 거래자에 의하여 'SOCK'과 'STOP'이 띄어쓰기 형태로 결합된 것과 마찬가지로 각 문자 부분의 구성이 명확하게 분리되어 인식될 것으로 판단된다. 그에 반하여 이 사건 실사용상표들은 쟁점 구성이 생략됨으로 인하여 'SOCK(sock)'과 'STOP(stop)'의 결합표장으로 인식될 수 있을 뿐만 아니라, 우리나라의 영어 보급수준 및 그 사용상품과의 관계등에 비추어 볼 때, 'SOCK', 'SOCKS'는 '양말', 'STOP'은 '멈춤', 'TOP'은 '최고의' 정도의 의미로 각 쉽게 인식될 수 있어, 'SOCKS(socks)'와 'TOP(top)'의 결합표장으로도 인식될 수 있을 것으로 보인다.

라) 나아가, 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표들의 관념에 관하여 보건대, 우리나라의 영어 보급수준 등 위 '다)항'에서 살핀 사정들을 감안할 때, 이 사건 등록상표는 '양말 멈춤' 정도의 의미로 관념될 수 있을 것으로 보이는데, 이 사건 실사용상표들은 그와 같은 의미뿐만 아니라, '최고의 양말'이라는 의미로도 관념될 수 있을 것으로 보인다. 그런데 '최고의 양말'이라는 관념은, 이 사건 등록상표의 경우 쟁점 구성의 존재 및 그 배치로 인하여 일반 수요자 및 거래자가 직관적으로 인식하기는 어려운 것으로 판단되는 반면, 이 사건 실사용상표들의 경우 쟁점 구성의 생략으로 인하여 비로소 새롭게 갖게 된 관념이라고 판단된다.

마) 앞서 살핀 사정들과 함께, 위 증거 등으로 인정할 수 있는 이 사건 등록상표의 문자 부분과 쟁점 구성의 배열위치와 그 도안화의 정도, 이 사건 실사용상표들의 전체적인 구성과 형태 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등을 종합해 보면, 이 사건 실사용상표들의 사용은 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에 해당되지 아니할 뿐만 아니라, 거래 사회통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표와의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 경우에 해당한다고 인정하기도 어렵다(따라서 '이 사건 등록상표와 비교해 이 사건 실사용상표들에서 생략된 부분 인 쟁점 구성과 검정색의 사각형 부분은, 이 사건 등록상표의 지정상품인 "양말"에 대한 일반적인 형상에 불과하거나 단순한 배경 색상에 불과하여 모두 식별력이 없으므로, 쟁점 구성 등을 생략한 이 사건 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표에 해당한다.'라는 취지의 피고의 주장도 이를 받아들일 수 없다).

다. 소결론

앞서 살핀 바에 따르면, 피고가 제출한 증거들과 피고 주장의 사정들만으로는 이 사건 등록상표가 그 상표권자인 피고나 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정할 수는 없고, 이처럼 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료 등도 발견할 수 없다. 따라서 원고의 나머지 주장 등에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호가 정한 등록취소사유에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 결국, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
 (상표등록 제496158호 취소)	 (실사용상표1) (실사용상표2)	■ **심판원 2023.05.09.** 2021당1797(기각) ■ **특허법원 2024.10.17.** 2023허12008(심결취소) ■ **심판원 2025.01.09.** 2024당(취소판결)68(인용)
상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 신발, 스포츠전용 의류, 간호사용 가운, 겉옷, 골프복, 낚시복, 양말, 등	양말	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 6. 14. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없고, 피고가 사용했다고 주장하는 실사용상표는 이 사건 등록상표와 외관, 관념이 달라 동일성 범위 내의 사용이라 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 취지 등으로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당1797호로 심리한 후, 2023. 5. 9. '이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 피고에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 "양말"에 대하여 정당하게 사용되었다.'라는 이유 등으로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

실사용상표 1과 2(이하 실사용상표 1과 2를 통틀어 지칭할 때에는 '이 사건 실사용상표들'이라 한다)의 각 표장은 이 사건 등록상표의 표장과 비교해 볼 때 거래사회의 통념상 동일성 범위 내에 있지 않으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자 등에 의하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다. 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

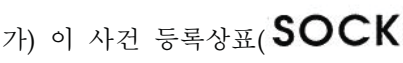
나. 판단

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는데, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 볼 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

2) 이 사건 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한 상표인지 여부

위에서 인정한 사실 및 증거들에다가 갑 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 이 법원에 제출한 증거들과 피고 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 동일하거나 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '양말'에 대하여 사용하였다고 하더라도, 이는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항이 규정하는 '등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하는 경우'에 해당한다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록상표(

)는 영문자 'SOCK'과 'STOP', 그리고 위 두 영문자 사이에 배치된 웃는 얼굴을 형상화한 도형 부분 ' '(이하 '쟁점 구성'이라 한다)이 결합한 표장이다. 한편, 실사용상표 1(

)은 영문자 'sockstop'만으로 구성된 표장이고, 실사용상표 2(

)는 영문자 'SOCKSTOP'만으로 구성된 표장이다.[122]

나) 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표들의 외관에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표와 달리 이 사건 실사용상표들은 쟁점 구성이 생략되어 있는 점에서 차이가 있고, 그 외에도 영문자의 대소문자 여부나 글자색 등에도 차이가 있다. 이 사건 등록상표에서의 쟁점 구성의 크기와 다른 문자 부분과의 배열 관계 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표와 쟁점 구성이 없는 이 사건 실사용상표들은 외관이 서로 상이하다고 볼 것이다.

다) 이 사건 등록상표는 쟁점 구성의 존재 및 그 배치로 인하여 일반 수요자 및 거래자에

122) 앞서 본 증거 등에 의하면, 이 사건 실사용상표들을 둘러싼 '초록색' 혹은 '살구색'의 배경은 이 사건 실사용상표들의 특정 과정에서 불가피하게 사각형의 형상으로 형성된 것으로 보일 뿐이고, 이 사건 실사용상표들이 사각형의 구성을 가지고 있는 것으로는 인정되지 않는다.

의하여 'SOCK'과 'STOP'이 띄어쓰기 형태로 결합된 것과 마찬가지로 각 문자 부분의 구성이 명확하게 분리되어 인식될 것으로 판단된다. 그에 반하여 이 사건 실사용상표들은 쟁점 구성이 생략됨으로 인하여 'SOCK(sock)'과 'STOP(stop)'의 결합표장으로 인식될 수 있을 뿐만 아니라, 우리나라의 영어 보급수준 및 그 사용상품과의 관계등에 비추어 볼 때, 'SOCK', 'SOCKS'는 '양말', 'STOP'은 '멈춤', 'TOP'은 '최고의' 정도의 의미로 각 쉽게 인식될 수 있어, 'SOCKS(socks)'와 'TOP(top)'의 결합표장으로도 인식될 수 있을 것으로 보인다.

라) 나아가, 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표들의 관념에 관하여 보건대, 우리나라의 영어 보급수준 등 위 '다)항'에서 살핀 사정들을 감안할 때, 이 사건 등록상표는 '양말 멈춤' 정도의 의미로 관념될 수 있을 것으로 보이는데, 이 사건 실사용상표들은 그와 같은 의미뿐만 아니라, '최고의 양말'이라는 의미로도 관념될 수 있을 것으로 보인다. 그런데 '최고의 양말'이라는 관념은, 이 사건 등록상표의 경우 쟁점 구성의 존재 및 그 배치로 인하여 일반 수요자 및 거래자가 직관적으로 인식하기는 어려운 것으로 판단되는 반면, 이 사건 실사용상표들의 경우 쟁점 구성의 생략으로 인하여 비로소 새롭게 갖게 된 관념이라고 판단된다.

마) 앞서 살핀 사정들과 함께, 위 증거 등으로 인정할 수 있는 이 사건 등록상표의 문자 부분과 쟁점 구성의 배열위치와 그 도안화의 정도, 이 사건 실사용상표들의 전체적인 구성과 형태 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등을 종합해 보면, 이 사건 실사용상표들의 사용은 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에 해당되지 아니할 뿐만 아니라, 거래 사회통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표와의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 경우에 해당한다고 인정하기도 어렵다(따라서 '이 사건 등록상표와 비교해 이 사건 실사용상표들에서 생략된 부분인 쟁점 구성은, 웃는 얼굴을 도안화한 "스마일 도형"의 일반적인 형태로 다양한 상품에서 흔하게 쓰이고 있어 식별력이 없으므로, 이를 생략한 이 사건 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표에 해당한다.'라는 취지의 피고의 주장도 이를 받아들일 수 없다).

다. 소결론

앞서 살핀 바에 따르면, 피고가 제출한 증거들과 피고 주장의 사정들만으로는 이 사건 등록상표가 그 상표권자인 피고나 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정할 수는 없고, 이처럼 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정이나 자료 등도 발견할 수 없다. 따라서 원고의 나머지 주장 등에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호가 정한 등록취소사유에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 결국, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1402460호 취소)	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1100(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12036(청구기각)
상품류 구분 제9류의 보호 헬멧, 사이클용 헬멧, 스노우보드용 헬멧, 스포츠용 고글(스포츠용 안경), 스포츠용 헬멧, 승마헬멧, 안경 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 4. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 따라서 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당1100호로 심리한 후, 2024. 3. 7. '이 사건 등록상표는 상표권자 또는 그 사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하고, 사용되지 아니한 점에 대한 정당한 이유도 인정하기 어려우므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제13호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 '스포츠용 고글(스포츠용 안경)'에 정당하게 사용되었으므로,[123] 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 오히려 피고는 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 의사도 없이 피고의 제안서(을 제8호증)를 무시한 전용사용권자에 대한 보복 내지 전용사용권자를 압박할 의사로 이 사건 심판청구를 하고 있는바, 이는 권리남용에 해당한다.

123) 전용사용권자의 제품 카탈로그(갑 제5, 7호증) 52-53면(전자기록 27면)에는 멀티마스크, 56-57면(전자기록 29면)에는 긴장갑, 반장갑 제품이 게재되어 있는데, 위 상품이 이 사건 등록상표의 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품인지 여부에 관하여 아무런 주장.증명이 없다.

나. 피고

원고가 제출한 증거들만으로 이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 하나 이상에 표시되는 등으로 국내에서 정당하게 사용되었다는 사실을 인정하기에 부족하고, 일부 증거들은 조작되었을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제119조 제1항 제3호). 그 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

나. 판단

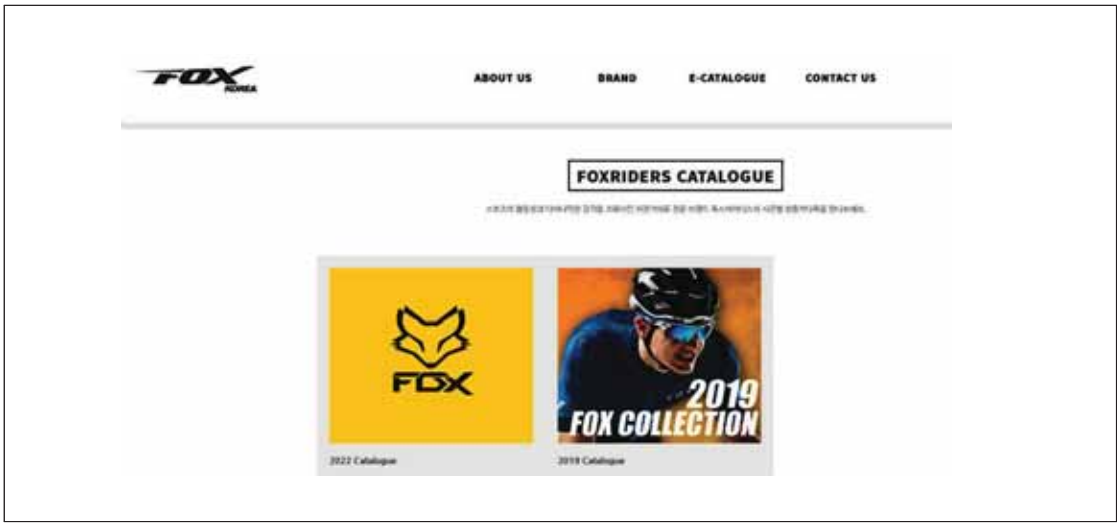
1) 상표의 사용 여부

이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 지정상품 중 '스포츠용 고글'에 정당하게 사용되었다는 원고의 주장에 부합하는 듯한 증거로는, 갑 제4, 5, 7, 20, 24호증이 있다. 그러나 아래와 같은 사정을 종합하면, 위 각 증거들만으로 원고의 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 원고가 전용사용권자의 홈페이지(www.foxkorea.net)를 2022. 6. 18.경 캡처한 것이라고 주장하는 인터넷 화면에는 아래와 같이 여우머리 형상의 ' ' 표시(이하 '아이콘 표시'라 한다)와 함께 하단에 "2022 Catalogue"라고 기재되어 있다(갑 제4호증).

원고의 주장대로 위 아이콘 표시가 2022. 6. 18.경 전용사용권자의 홈페이지에 게시되어 있었다

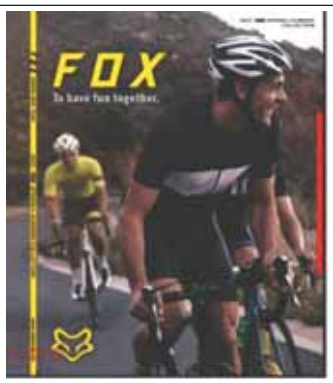
제119조 제1항 제3호



고 보더라도, 위 아이콘 표시만으로는 이 사건 등록상표가 어떠한 상품에 대하여 그 출처표시로서 사용된 것인지 알 수 없고, 앞서 든 증거 및 갑 제13, 23호증의 각 기재만으로 위 아이콘 표시를 클릭하였을 때 아래 나)항과 같은 원고 주장의 '2022 S/S 전자 카탈로그(갑 제5호증)'로 연결됨으로써 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 관한 광고 등에 표시된 것이라는 사실을 인정하기에 부족하다.

나) 원고가 전용사용권자의 '2022 S/S 카탈로그'라고 주장하면서 제출한 서증(갑 제5, 7호증, 이하 통틀어 '이 사건 카탈로그'라 한다)에는 아래 사진과 같이 카탈로그의 표지와 첫 페이지에 여우머리 형상의 이 사건 등록상표 표장이 표시되어 있고, 46-47면에는 스포츠용 고글(제품번호 K261, K262, 이하 통틀어 '이 사건 상품'이라 한다)이 이미지 사진으로 게재되어 있는데, 게재된 사진의 고글 중앙부에는 여우머리 형상 ' '의 표장이 부착되어 있다.

그러나 갑 제6, 8 내지 11, 14, 23호증, 을 제14호증의 각 기재 및 이 법원의 주식회사 우리은행에 대한 사실조회 결과만으로 이 사건 카탈로그가 원고가 주장하는 '2022. 3.경 제작되어 2022. 4. 1.경 전용사용권자의 거래처에 배포되었다는 카탈로그(갑 제9, 10호증)'와 동일한 것이라는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이 사건 카탈로그가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 제작·배포되었음을 인정할 증거가 없다.



갑 제5호증(전자 카탈로그), 갑 제7호증(카탈로그 책자)

다) 원고는 'www.foxriders.co.kr(이하 '이 사건 사이트'라 한다)'에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/)[124] 자료(갑 제24호증의 1, 2)를 제출하였는데, 2019. 11. 28.자 판매 게시물(갑 제24호증의 1)과 2020. 10. 28.자 판매 게시물(갑 제24호증의 2)에 이 사건 상품이 게재되어 있고, 게재된 이 사건 상품의 중앙부에는 ' '와 같이 앞서 본 여우머리 형상의 표장이 부착된 것으로 나와 있기는 하다.

그러나 이 사건 사이트는 전용사용권자의 홈페이지(www.foxkorea.net)와 다르고, 설령 전용사용권자가 이 사건 사이트의 관리자라고 보더라도, 위 인정사실만으로 전용사용권자가 위 각 판매 게시물 게재 당시에 이 사건 사이트를 통하여 온라인 전자상거래를 영위하면서 이 사건 상품을 광고하였다거나, 그 무렵 일반 소비자나 거래자가 위 사이트에서 이 사건 상품을 구매할 수 있는 상태에 있었다거나, 실제로 위 사이트를 통하여 주문·판매거래가 이루어졌다는 점

124) 미국 비영리단체 '인터넷 아카이브(Internet Archive)'가 만든 디지털 타임캡슐로서 특정 시점에 게시된 웹페이지를 볼 수 있다.

을 뒷받침하는 아무런 증거가 없다.

라) 전용사용권자의 카페24 주문조회 화면(갑 제20호증)에는 이 사건 취소심판청구일 3년 이내의 기간에 이 사건 상품과 동일한 제품번호(K261)의 상품에 관한 주문·결제내역이 조회되나, 같은 기간에 판매된 동일 상품의 개당 가격이 주문자마다 다르거나, 주문자가 동일한 경우에도 개당 결제금액이 다른 경우가 많아 그 기재를 그대로 믿기 어려울뿐더러, 이 사건 상품에 관하여 정상적인 판매거래가 있었음을 뒷받침하는 다른 증거가 없는 이 사건에서 위와 같은 사정만으로 이 사건 상품과 동일한 외관의 상품이 거래되었다고 단정할 수 없다.

2) 명목상 사용 여부

원고의 주장과 같이 전용사용권자가 2022. 3. 25.경 이 사건 카탈로그를 제작하고 이를 거래처에 배포하였다고 가정하더라도, 을 제1 내지 3, 6 내지 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 카탈로그의 제작·배포행위는 이 사건 등록상표의 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 위 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그치는 것으로 보일 뿐이어서 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것으로 볼 수 없다.

가) 피고는 산악자전거·일반자전거용 의류, 스포츠 장비 등을 생산·판매하는 회사로서 아래 표 기재와 같은 시기에 여우머리 형상의 도안(이하 '이 사건 도안'이라 한다)을 각 작성하여 미국에서 피고 명의로 공표하고 사업을 영위하였다.

나) 피고는 2011. 2. 9. 원고와 전용사용권자(이하 '원고 등'이라 한다)를 상대로, 원고 등이

시기	1976년경부터	1990. 6.경
표장		

여우머리 또는 영문 'FOX'를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권을 제3자로부터 양수하고 그 상표를 스포츠 의류 등 각종 제품에 표시하여 생산·판매하는 행위는 피고의 이 사건 도안 등에 관한 저작권을 침해하는 것이라고 주장하면서 저작권침해금지 등 청구의 소를 제기하였다. 피고는 제1심에서는 패소하였으나, 위 사건의 항소심 법원은 원고 등이 이 사건 도안에 관한 피고의 저작권을 침해하였다고 보아 피고에 대하여 일부 승소 판결을 선고하였고(서울고등법원 2011나70802호), 2014. 12. 11. 원고 등의 상고가 기각되어 위 판결은 그대로 확정되었다(대법원 2012다76829호).

다) 피고는 2022. 1. 21.경 원고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 원고가 보유하고 있는 여우머리 또는 영문 'FOX'를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권(관련 저작권 등 포함)을 매수하겠다고 제안하였으나, 원고는 이에 응하지 아니하였다.

라) 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 카탈로그는 피고의 상표권 매수 의사가 표시된 2022. 1. 21. 이후에 제작된 것이다. 일반적으로 패션 카탈로그는 대상 계절에 앞서 제작되는 것이 일반적이므로 봄·여름 상품에 관한 '2022 S/S 카탈로그'가 2022. 3.경에 이르러 제작·납품되어 2022. 4. 1. 이후 거래처에 배포되었다는 것은 상당히 이례적이어서 선뜻 납득하기 어렵다.

마) 원고 등이 2022. 1. 21. 이전에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 해당하는 이 사건 상품에 표시하여 판매하였다는 원고의 주장을 뒷받침하는 증거는 갑 제20, 24호증 뿐이고, 이를 그대로 믿기 어려운 점은 앞서 살핀 바와 같다. 위 증거들 외에 이 사건 상품이 국내에서 정상적으로 판매·유통되고 있었다거나 유통될 것을 예정·준비하고 있었음을 인정할 증거는 없다.

3) 소결론

결국 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 전용사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다고 보기 어렵고, 나아가 원고 등이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다[원고가 변론재개를 신청하면서 추가로 입증자료로 제출하겠다고 하는 참고자료를 모두 살펴보아도 달리 보기 어렵다].

4. 원고의 권리남용 주장에 대한 판단

권리의 행사가 권리남용에 해당하려면 그것이 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010다59783 판결 등 참조).

불사용으로 인한 등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있고(상표법 제119조 제5항, 제1항 제3호), 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람만으로 심판청구인이 제한되지 않는다. 게다가 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는 것이 상표등록 취소심판 제도의 취지이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조). 이에 더하여 앞서 본 원고 등과 피고 사이의 분쟁 경위, 피고가 원고에게 이 사건 등록상표의 매수를 제안하였던 점 등 제반 사정들에 비추어 볼 때 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 의사도 없이 오로지 원고 등에게 고통을 주고 손해를 입히려는 목적으로 이 사건 심판청구를 하였다고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 권리남용 주장은 어느 모로 보나 받아들이기 어렵다.

5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1402461호 취소)	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1101(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12043(청구기각)
상품류 구분 제12류의 경주용 자전거, 로드 바이크, 모터달린 자전거, 산악용 자전거, 외발자전거, 자전거 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 4. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 따라서 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당1101호로 심리한 후, 2024. 3. 7. '이 사건 등록상표는 상표권자 또는 그 사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하고, 사용되지 아니한 점에 대한 정당한 이유도 인정하기 어려우므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제14호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 '자전거용 가방'에 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 오히려 피고는 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 의사도 없이 피고의

제안서(을 제8호증)를 무시한 전용사용권자에 대한 보복 내지 전용사용권자를 압박할 의사로 이 사건 심판청구를 하고 있는바, 이는 권리남용에 해당한다.

나. 피고

원고가 제출한 증거들만으로 이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 하나 이상에 표시되는 등으로 국내에서 정당하게 사용되었다는 사실을 인정하기에 부족하고, 일부 증거들은 조작되었을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제119조 제1항 제3호). 그 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

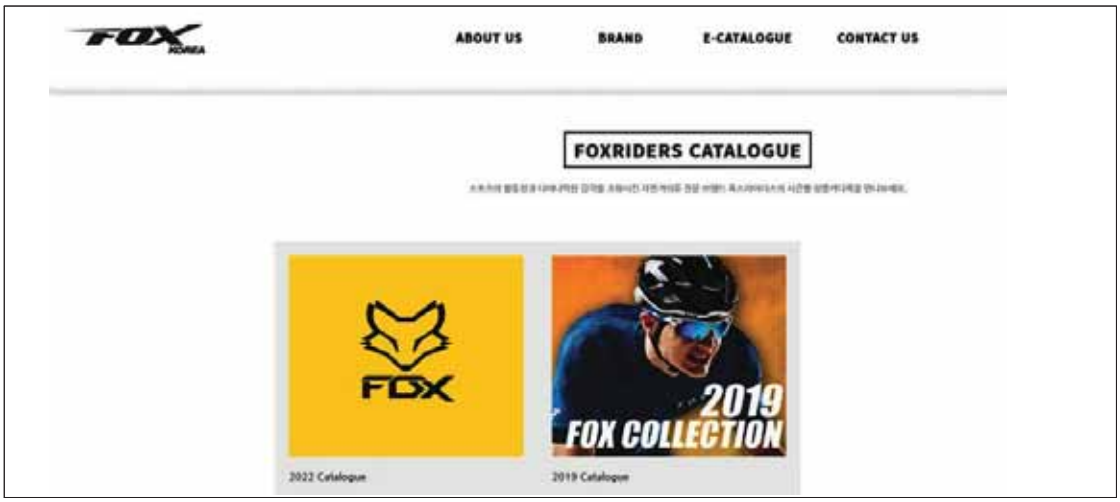
나. 판단

1) 상표의 사용 여부

이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 지정상품 중 '자전거용 가방'에 정당하게 사용되었다는 원고의 주장에 부합하는 듯한 증거로는, 갑 제4, 5, 7, 20호증이 있다. 그러나 아래와 같은 사정을 종합하면, 위 각 증거들만으로 원고의 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

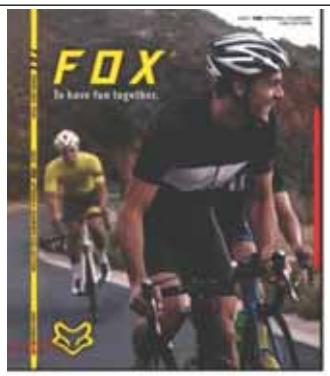
가) 원고가 전용사용권자의 홈페이지(www.foxkorea.net)를 2022. 6. 18.경 캡처한 것이라고 주장하는 인터넷 화면에는 아래와 같이 여우머리 형상의 ' ' 표시(이하 '아이콘 표시'라 한

다)와 함께 하단에 “2022 Catalogue”라고 기재되어 있다(갑 제4호증).



원고의 주장대로 위 아이콘 표시가 2022. 6. 18.경 전용사용권자의 홈페이지에 게시되어 있었다고 보더라도, 위 아이콘 표시만으로는 이 사건 등록상표가 어떠한 상품에 대하여 그 출처표시로서 사용된 것인지 알 수 없고, 앞서 든 증거 및 갑 제13, 22호증의 각 기재만으로 위 아이콘 표시를 클릭하였을 때 아래 나)항과 같은 원고 주장의 ‘2022 S/S 전자 카탈로그(갑 제5호증)’로 연결됨으로써 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 관한 광고 등에 표시된 것이라는 사실을 인정하기에 부족하다.

나) 원고가 전용사용권자의 ‘2022 S/S 카탈로그’라고 주장하면서 제출한 서증(갑 제5, 7호증, 이하 통틀어 ’이 사건 카탈로그‘라 한다)에는 아래 사진과 같이 카탈로그의 표지와 첫 페이지에 여우머리 형상의 이 사건 등록상표 표장이 표시되어 있고, 44-45면에는 자전거용 가방(제품번호: G150, G160, 이하 ’이 사건 상품‘이라 한다)이 이미지 사진으로 게재되어 있다(다만, 이 사건 상품 자체에는 영문 ‘FOX’ 표시만 있을 뿐 이 사건 등록상표의 표장이 표시되어 있지는 않다).



갑 제5호증(전자 카탈로그), 갑 제7호증(카탈로그 책자)

그러나 갑 제6, 8 내지 11, 14, 22호증, 을 제14호증의 각 기재 및 이 법원의 주식회사 우리은행에 대한 사실조회 결과만으로 이 사건 카탈로그가 원고가 주장하는 '2022. 3.경 제작되어 2022. 4. 1.경 전용사용권자의 거래처에 배포되었다는 카탈로그(갑 제9, 10호증)'와 동일한 것이라는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이 사건 카탈로그가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 제작·배포되었음을 인정할 증거가 없다.

다) 전용사용권자의 카페24 주문조회 화면(갑 제20호증)에는 이 사건 취소심판청구일 3년 이내의 기간 중에 이 사건 상품과 동일한 제품번호(G150)의 가방 제품에 대한 주문·결제내역이 조회되나, 이 사건 상품 자체에 이 사건 등록상표가 표시되어 있지 않았음은 앞서 본 바와 같다.

2) 명목상 사용 여부

원고의 주장과 같이 전용사용권자가 2022. 3. 25.경 이 사건 카탈로그를 제작하고 이를 거래처에 배포하였다고 가정하더라도, 을 제1 내지 3, 6 내지 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 카탈로그의 제작·배포행위는 이 사건 등록상표의 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 위 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그치는 것으로 보일 뿐이어서 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것으로 볼 수 없다.

가) 피고는 산악자전거·일반자전거용 의류, 스포츠 장비 등을 생산·판매하는 회사로서 아래 표 기재와 같이 여우머리 형상의 도안(이하 '이 사건 도안'이라 한다)을 각 작성하여 미국에서 피고 명의로 공표하고 사업을 영위하였다.

시기	1976년경부터	1990. 6.경
표장		

나) 피고는 2011. 2. 9. 원고와 전용사용권자(이하 '원고 등'이라 한다)를 상대로, 원고 등이 여우머리 또는 영문 'FOX'를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권을 제3자로부터 양수하고 그 상표를 스포츠 의류 등 각종 제품에 표시하여 생산·판매하는 행위는 피고의 이 사건 도안 등에 관한 저작권을 침해하는 것이라고 주장하면서 저작권침해금지 등 청구의 소를 제기하였다. 피고는 제1심에서는 패소하였으나, 위 사건의 항소심 법원은 원고 등이 이 사건 도안에 관한 피고의 저작권을 침해하였다고 보아 피고에 대하여 일부 승소 판결을 선고하였고(서울고등법원 2011나70802호), 2014. 12. 11. 원고 등의 상고가 기각되어 위 판결은 그대로 확정되었다(대법원 2012다76829호).

다) 피고는 2022. 1. 21.경 원고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 원고가 보유하고 있는 여우머리 또는 영문 'FOX'를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권(관련 저작권 등 포함)을 매수하겠다고 제안하였으나, 원고는 이에 응하지 아니하였다.

라) 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 카탈로그는 피고의 상표권 매수 의사가 표시된 2022. 1. 21. 이후에 제작된 것이다. 일반적으로 패션 카탈로그는 대상 계절에 앞서 제작되는 것이 일반적이므로 봄·여름 상품에 관한 '2022 S/S 카탈로그'가 2022. 3.경에 이르러 제작·납품되어 2022. 4. 1. 이후 거래처에 배포되었다는 것은 상당히 이례적이어서 선뜻 납득하기 어렵다.

3) 소결론

결국 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 전용사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다고 보기 어렵고, 나아가 원고 등이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다[원고가 변론재개를 신청하면서 추가로 입증자료로 제출하겠다고 하는 참고자료를 모두 살펴보아도 달리 보기 어렵다].

4. 원고의 권리남용 주장에 대한 판단

권리의 행사가 권리남용에 해당하려면 그것이 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010다59783 판결 등 참조).

불사용으로 인한 등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있고(상표법 제119조 제5항, 제1항 제3호), 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람만으로 심판청구인이 제한되지 않는다. 게다가 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무

를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는 것이 상표등록 취소심판 제도의 취지이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조). 이에 더하여 앞서 본 원고 등과 피고 사이의 분쟁 경위, 피고가 원고에게 이 사건 등록상표의 매수를 제안하였던 점 등 제반 사정들에 비추어 볼 때 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 의사도 없이 오로지 원고 등에게 고통을 주고 손해를 입히려는 목적으로 이 사건 심판청구를 하였다고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 권리남용 주장은 어느 모로 보나 받아들이기 어렵다.

5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1388596호 취소)	■ **심판원 2024.03.07.** 2022당1102(인용) ■ **특허법원 2024.11.21.** 2024허12050(청구기각)
상품류 구분 제25류의 골프바지, 모자, 셔츠, 사이클복, 스웨터, 아동복, 양말, 양복바지, 와이셔츠, 저지, 청바지 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 4. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 따라서 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2022당1102호로 심리한 후, 2024. 3. 7. '이 사건 등록상표는 상표권자 또는 그 사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하고, 사용되지 아니한 점에 대한 정당한 이유도 인정하기 어려우므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제14호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표는 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 '사이클복'에 정당하게 사용되었으므로,[125] 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 오히려 피고는 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 의사도 없이 피고의 제안서(을 제8호증)를 무시한 전용사용권자에 대한 보복 내지 전용사용권자를 압박할 의사로 이 사건 심판청구를 하고 있는바, 이는 권리남용에 해당한다.

나. 피고

원고가 제출한 증거들만으로 이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 하나 이상에 표시되는 등으로 국내에서 정당하게 사용되었다는 사실을 인정하기에 부족하고, 일부 증거들은 조작되었을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제119조 제1항 제3호). 그 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후

125) 전용사용권자의 제품 카탈로그(갑 제5, 7호증) 50-51면(전자기록 26면)에는 모자, 55면(전자기록 28면)에는 양말, 56-57면(전자기록 29면)에는 긴장갑, 반장갑 제품이 게재되어 있는데, 위 상품이 이 사건 등록상표의 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품인지 여부에 관하여 아무런 주장.증명이 없다.

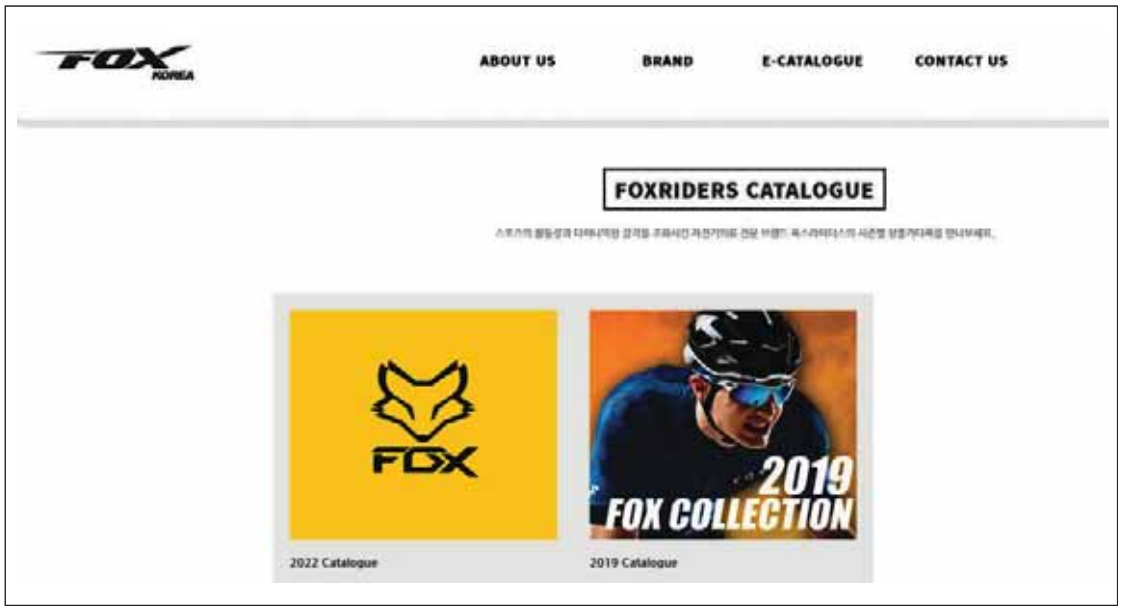
354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

나. 판단

1) 상표의 사용 여부

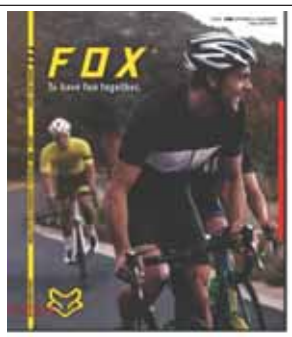
이 사건 등록상표가 전용사용권자에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 지정상품 중 '사이클복'에 정당하게 사용되었다는 원고의 주장에 부합하는 듯한 증거로는, 갑 제4, 5, 7, 20, 24호증이 있다. 그러나 아래와 같은 사정을 종합하면, 위 각 증거들만으로 원고의 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 원고가 전용사용권자의 홈페이지(www.foxkorea.net)를 2022. 6. 18.경 캡처한 것이라고 주장하는 인터넷 화면에는 아래와 같이 여우머리 형상의 ' ' 표시(이하 '아이콘 표시'라 한다)와 함께 하단에 "2022 Catalogue"라고 기재되어 있다(갑 제4호증).



원고의 주장대로 위 아이콘 표시가 2022. 6. 18.경 전용사용권자의 홈페이지에 게시되어 있었다고 보더라도, 위 아이콘 표시만으로는 이 사건 등록상표가 어떠한 상품에 대하여 그 출처표시로서 사용된 것인지 알 수 없고, 앞서 든 증거 및 갑 제13, 22호증의 각 기재만으로 위 아이콘 표시를 클릭하였을 때 아래 나)항과 같은 원고 주장의 '2022 S/S 전자 카탈로그(갑 제5호증)'로 연결됨으로써 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 관한 광고 등에 표시된 것이라는 사실을 인정하기에 부족하다.

나) 원고가 전용사용권자의 '2022 S/S 카탈로그'라고 주장하면서 제출한 서증(갑 제5, 7호증, 이하 통틀어 '이 사건 카탈로그'라 한다)에는 아래 사진과 같이 카탈로그의 표지와 첫 페이지에 여우머리 형상의 표장이 표시되어 있고, 4-5면 등에는 사이클복/저지 상품(상의 제품번호



갑 제5호증(전자 카탈로그), 갑 제7호증(카탈로그 책자)

2101~2108 등, 하의 제품번호 2201, 2202, 이하 통틀어 '이 사건 상품'이라 한다)이 이미지 사진으로 게재되어 있는데, 게재된 사진의 상의 가슴 부분 또는 하의 허벅지 윗부분에 여우머리 형상의 , 표장이 부착되어 있다.

그러나 갑 제6, 8 내지 11, 14, 22호증, 을 제14호증의 각 기재 및 이 법원의 주식회사 우리은행에 대한 사실조회 결과만으로 이 사건 카탈로그가 원고가 주장하는 '2022. 3.경 제작되어 2022. 4. 1.경 전용사용권자의 거래처에 배포되었다는 카탈로그(갑 제9, 10호증)'와 동일한 것이라는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이 사건 카탈로그가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간 동안 제작·배포되었음을 인정할 증거가 없다.

다) 원고는 'www.foxriders.co.kr(이하 '이 사건 사이트'라 한다)'에 대한 인터넷 아카이브(https://web.archive.org/)[126] 자료(갑 제24호증의 1, 2)를 제출하였다.

그러나 이 사건 사이트는 전용사용권자의 홈페이지(www.foxkorea.net)와 다르고, 설령 전용사용권자가 이 사건 사이트의 관리자라고 보더라도, 2020. 10. 28.자 판매 게시물(갑 제24호증의

126) 미국 비영리단체 '인터넷 아카이브(Internet Archive)'가 만든 디지털 타임캡슐로서 특정 시점에 게시된 웹페이지를 볼 수 있다.

2)에 게재된 상품은 이 사건 등록상표의 지정상품과 무관한 스포츠용 고글에 관한 것이며, 이 사건 사이트에는 ‘

’, ‘

’ 표시만 있을 뿐 이 사건 등록상표의 표장이 표시되어 있지도 아니하다. 나아가 전용사용권자가 위 각 판매 게시물 게재 당시에 이 사건 사이트를 통하여 온라인 전자상거래를 영위하면서 이 사건 상품을 광고하였다거나, 그 무렵 일반 소비자나 거래자가 위 사이트에서 이 사건 상품을 구매할 수 있는 상태에 있었다거나, 실제로 위 사이트를 통하여 주문·판매거래가 이루어졌다는 점을 뒷받침하는 아무런 증거가 없다.

라) 전용사용권자의 카페24 주문조회 화면(갑 제20호증)에는 이 사건 취소심판청구일 3년 이내의 기간 중에 사이클복 하의 제품에 대한 주문·결제내역이 조회되나, 조회되는 주문·결제내역의 제품과 이 사건 상품의 제품번호가 다를뿐더러, 달리 이 사건 상품에 관하여 정상적인 판매거래가 있었음을 인정할 증거가 없다.

2) 명목상 사용 여부

원고의 주장과 같이 전용사용권자가 2022. 3. 25.경 이 사건 카탈로그를 제작하고 이를 거래처에 배포하였다고 가정하더라도, 을 제1 내지 3, 6 내지 8호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 카탈로그의 제작·배포행위는 이 사건 등록상표의 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 위 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그치는 것으로 보일 뿐이어서 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것으로 볼 수 없다.

가) 피고는 산악자전거·일반자전거용 의류, 스포츠 장비 등을 생산·판매하는 회사로서 아래 표 기재와 같이 여우머리 형상의 도안(이하 ‘이 사건 도안’이라 한다)을 각 작성하여 미국에서 피고 명의로 공표하고 사업을 영위하였다.

시기	1976년경부터	1990. 6.경
표장		

나) 피고는 2011. 2. 9. 원고와 전용사용권자(이하 ‘원고 등’이라 한다)를 상대로, 원고 등이 여우머리 또는 영문 ‘FOX’를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권을 제3자로부터 양수하고 그 상표를 스포츠 의류 등 각종 제품에 표시하여 생산·판매하는 행위는 피고의 이 사건 도안 등에 관한 저작권을 침해하는 것이라고 주장하면서 저작권침해금지 등 청구의 소를 제기하였다. 피고는 제1심에서는 패소하였으나, 위 사건의 항소심 법원은 원고 등이 이 사건 도안에 관한 피고의 저작권을 침해하였다고 보아 피고에 대하여 일부 승소 판결을 선고하였고(서울고등법원 2011나70802호), 2014. 12. 11. 원고 등의 상고가 기각되어 위 판결은 그대로 확정되었다(대

법원 2012다76829호).

다) 피고는 2022. 1. 21.경 원고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 원고가 보유하고 있는 여우머리 또는 영문 'FOX'를 형상화한 표장들에 관한 국내 상표권(관련 저작권 등 포함)을 매수하겠다고 제안하였으나, 원고는 이에 응하지 아니하였다.

라) 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 카탈로그는 피고의 상표권 매수 의사가 표시된 2022. 1. 21. 이후에 제작된 것이다. 일반적으로 패션 카탈로그는 대상 계절에 앞서 제작되는 것이 일반적이므로 봄·여름 상품에 관한 '2022 S/S 카탈로그'가 2022. 3.경에 이르러 제작·납품되어 2022. 4. 1. 이후 거래처에 배포되었다는 것은 상당히 이례적이어서 선뜻 납득하기 어렵다.

마) 원고 등이 2022. 1. 21. 이전에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 이 사건 상품에 표시하여 판매하였다는 원고의 주장을 뒷받침하는 증거는 갑 제20호증 뿐이고, 위 증거만으로 원고의 주장사실을 인정하기 어려운 점은 앞서 살핀 바와 같다. 위 증거들 외에 이 사건 상품이 국내에서 정상적으로 판매·유통되고 있었다거나 유통될 것을 예정·준비하고 있었음을 인정할 증거는 없다.

3) 소결론

결국 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 전용사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다고 보기 어렵고, 나아가 원고 등이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다[원고가 변론재개를 신청하면서 추가로 입증자료로 제출하겠다고 하는 참고자료를 모두 살펴보아도 달리 보기 어렵다].

4. 원고의 권리남용 주장에 대한 판단

권리의 행사가 권리남용에 해당하려면 그것이 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010다59783 판결 등 참조).

불사용으로 인한 등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있고(상표법 제119조 제5항, 제1항 제3호), 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람만으로 심판청구인이 제한되지 않는다. 게다가 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는 것이 상표등록 취소심판 제도의 취지이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012

후2463 전원합의체 판결 참조). 이에 더하여 앞서 본 원고 등과 피고 사이의 분쟁 경위, 피고가 원고에게 이 사건 등록상표의 매수를 제안하였던 점 등 제반 사정들에 비추어 볼 때 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 의사도 없이 오로지 원고 등에게 고통을 주고 손해를 입히려는 목적으로 이 사건 심판청구를 하였다고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 권리남용 주장은 어느 모로 보나 받아들이기 어렵다.

5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
심팩 (상표등록 제913566호 일부 취소)	■ **심판원 2023.12.06.** 2023당1709(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10559(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11040(기각)
상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 5. 9. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2023당1709로 심리한 다음, 2023. 12. 6. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 '주식회사 심팩' 및 '주식회사 심팩인더스트리'는 이 사

건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 기계식 컨베이어에 대한 견적서, 도면, 카탈로그 등에 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

갑 제5 내지 10호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 주식회사 심팩은 각종 산업기계 설비의 제작, 조립판매 등을 영위하는 회사이고 주식회사 심팩인더스트리는 자동화설비 제작 및 판매업 등을 영위하는 회사인 사실, 원고가 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리 주식의 과반을 보유하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리는 원고의 자회사로서 원고로부터 산업기계나 자동화설비 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

나. 주식회사 심팩 또는 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위다. 위 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조).

2) 판단

원고가 이 사건 등록상표를 사용하였다는 증거로 제출한 갑 제11 내지 16호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)은 카탈로그, 견적사양서, 설계도, 수주보고서인데, 위 각 문서 어디에도 이 사건 등록상표가 표시된 바 없고, 달리 이 사건 등록상표의 사용 사실을 인정할 증거가 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표의 상표권자나 전용사용권자, 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 위 등록상표를 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어에 대하여 정당하게 사용하였다고 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 지정상품 중 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

4. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
SIMPAC (상표등록 제913495호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.14.** 2022당2384(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10016(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11057(기각)
상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 식음료병뚜껑부착기, 병조림기계, 통조림기계 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 8. 25. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당2384로 심리한 다음, 2023. 11. 14. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 '주식회사 심팩' 및 '주식회사 심팩인더스트리'는 이 사

건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대한 카탈로그에 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

갑 제4 내지 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 주식회사 심팩은 각종 산업기계 설비의 제작, 조립판매 등을 영위하는 회사이고 주식회사 심팩인더스트리는 기계제조 판매업 등을 영위하는 회사인 사실, 원고가 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리 주식의 과반을 보유하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리는 원고의 자회사로서 원고로부터 산업기계나 자동화설비 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

나. 주식회사 심팩 또는 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위다. 위 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조).

2) 판단

원고가 이 사건 등록상표를 사용하였다는 증거로 제출한 갑 제10, 11호증은 주식회사 심팩과 주식회사 심팩인더스트리의 카탈로그인데, 위 각 문서 어디에도 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계가 등장하지 않아 위 각 상품에 대하여 이 사건 등록상표가 표시되었다고 볼 만한 것이 없고, 달리 위 각 상품에 대한 이 사건 등록상표의 사용 사실을 인정할 증거가 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표의 상표권자나 전용사용권자, 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 위 등록상표를 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대하여 정당하게 사용하였다고 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 지정상품 중 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

4. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
심팩 (상표등록 제913566호 일부 취소)	■ **심판원 2023.11.14.** 2022당2385(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10023(청구기각) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11064(기각)
상품류 구분 제7류의 수족관용 공기펌프, 기계식 스탬프 날인기, 기계식 접착테이프 디스펜서, 라벨 부착기, 식음료병뚜껑부착기, 병조림기계, 통조림기계 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 8. 25. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당2385로 심리한 다음, 2023. 11. 14. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 '주식회사 심팩' 및 '주식회사 심팩인더스트리'는 이 사

건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대한 카탈로그에 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

갑 제4 내지 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 주식회사 심팩은 각종 산업기계 설비의 제작, 조립판매 등을 영위하는 회사이고 주식회사 심팩인더스트리는 기계제조 판매업 등을 영위하는 회사인 사실, 원고가 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리 주식의 과반을 보유하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, 주식회사 심팩 및 주식회사 심팩인더스트리는 원고의 자회사로서 원고로부터 산업기계나 자동화설비 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

나. 주식회사 심팩 또는 주식회사 심팩인더스트리가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위다. 위 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조).

2) 판단

원고가 이 사건 등록상표를 사용하였다는 증거로 제출한 갑 제10, 11호증은 카탈로그인데, 위 각 문서 어디에도 이 사건 등록상표가 표시된 바 없고, 달리 이 사건 등록상표의 사용사실을 인정할 증거가 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표의 상표권자나 전용사용권자, 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 위 등록상표를 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대하여 정당하게 사용하였다고 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 그 지정상품 중 병조림기계, 식음료병뚜껑부착기, 통조림기계에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

4. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
MG MAGSOL Magnet Solution (상표서비스표등록 제46942호 취소)	■ **심판원 2024.01.03.** 2022당3480(인용) ■ **특허법원 2024.08.22.** 2024허10733(청구기각) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11095(기각)
상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 기어, 비수송기계기구용 기어박스, 비수송기계기구용 링크, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 캠 등 상품류 구분 제35류의 비수송기계기구용 기어 도매업, 비수송기계기구용 기어 소매업, 비수송기계기구용 기어 판매대행업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당3480으로 심리한 다음, 2024. 1. 3. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

피고 회사의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 2019. 5. 1.[127] 재판상 이혼하기 전까지 법률상 부부로서 피고 회사를 함께 경영하였다. 피고 회사는 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 피고 회사 설립일인 2014. 11. 19.부터 현재까지 이 사건 등록상표를 사용하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

2) 원고와 피고 사이의 묵시적 합의에 의한 통상사용권이 있었다고 하더라도 2019. 5. 이혼 판결의 확정과 동시에 묵시적 합의가 파기되었다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

가. 피고는, 이 사건 등록상표는 2024. 5. 23. 존속기간 만료로 그 등록이 소멸되었으므로 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다는 취지로 본안 전 항변을 한다.[128]

나. 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 이 사건 소송이 계속 중이던 2024. 5. 23. 이 사건 등록상표가 '2023. 11. 14. 존속기간 만료'를 원인으로 소멸등록된 사실은 인정된다.

상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우 그 심판청구일에 상표권이 소멸하는 것으로 본다(동조 제6항 단서). 따라서 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 취소심판이 청구된 이후 상표권이 존속기간 만료로 소멸하더라도, 그 상표등록을 취소하는 심결이 내려져 확정될 경우 존속기간 만료일보다 앞선 취소심판청구일에 상표권 소멸의 효력이 발생하므로, 취소심판청구일과 존속기간 만료일 사이의 법률관계, 예컨대 그 사이에 있었던 상표권 침해에 대한 손해배상 문제 등의 해결을 위하여 여전히 그 상표등록의 취소여부를 판단할 현실적 필요가 있다.

그렇다면 위 인정사실만으로는 원고에게 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 할 수 없으므로, 피고의 본안 전 항변을 받아들이지 아니한다.

---

127) 원고와 정문교가 당사자인 청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소) 사건에서 이혼 등 판결이 선고된 날이다.

128) 피고의 본안 전 항변은 대법원 2009. 4. 9. 선고 2009후221 판결 등을 근거로 하고 있다. 위 판결 등은 '다만, 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.'라는 제119조 제6항 단서 규정이 신설된 개정 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 것)이 시행되기 전의 판례이다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

가) 원고는, 피고가 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로 주장한다.

나) 다음의 각 사실은 이 법원에 현저하거나, 갑 제1, 2, 3, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

① 피고의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 법률상 부부 사이였다. 정문교는 2016. 8. 12. 원고를 상대로 청주지방법원 2016드단32415 이혼 등 소송을 제기하였고, 위 법원은 2018. 8. 22. '정문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였다. 원고는 위 판결에 대하여 항소하였고 항소심에서 정문교를 상대로 이혼 등을 구하는 반소를 제기하였다[청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소)]. 항소심 법원은 2019. 5. 1. '본소 및 반소에 의하여, 정문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였고, 위 판결은 2019. 5. 17. 그대로 확정되었다.

② 원고는 2022. 8. 18. 피고에게 이 사건 등록상표의 사용을 중지하라는 요청서를 발송하였다.

③ 피고는 2022. 12. 15. 이 사건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이상 사용되지 않았다는 이유로 그 등록취소를 구하는 이 사건 심판을 청구하였다.

④ 원고는 2023. 4. 27. 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 사용 금지 및 2019. 5. 1.부터 발생한 이 사건 등록상표의 상표권 침해에 대한 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다(서울중앙지방법원 2023가합60979).

다) 위 법리에 따르면 상표에 대한 통상사용권을 설정하는 것뿐만 아니라 그 설정을 해지하는 것 역시 묵시적으로 가능하다고 할 것인데, 설령 원고 주장과 같이 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자였다고 하더라도, 위 인정사실로부터 알 수 있는 아래 사정을 종합하여 보면 늦어도 2019. 5. 1. 그 통상사용권 설정이 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하므로, 이를 지적하는 피고의 항변은 이유 있고, 결국 피고는 2019. 5. 1.부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 할 수 없다.

① 피고는 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 후로서 3년이 경과한 후인 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이

사건 심판을 청구하였다. 이에 비추어 보면, 피고는 적어도 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 이후로서 이 사건 심판청구일(2022. 12. 15.) 3년 전인 2019. 5.경부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권을 향유할 의사가 없었던 것으로 추단할 수 있다.

② 원고 또한 피고가 2019. 5. 1.부터 현재까지 무단으로 이 사건 등록상표를 사용하고 있다고 주장하면서 피고를 상대로 손해배상청구 등 소송을 제기하였다. 이에 비추어 보면, 원고 역시 2019. 5. 1. 이전에 피고에 대한 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정을 해지할 의사가 있었다고 할 것이다.

③ 원고는 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정 자체가 원고와 정문규 간의 혼인관계로 인하여 묵시적으로 발생하였다고 주장하는바, 원고와 정문규 간의 이혼으로 혼인관계가 해소됨에 따라 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정계약도 해지하는 것으로 봄이 당사자의 의사에 합치한다.

나. 소결

원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 취소심판청구일인 2022. 12. 15. 전 3년 이내에 위 등록상표를 정당하게 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

5. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
MagHolder (상표등록 제992531호 취소)	■ **심판원 2024.01.03.** 2022당3481(인용) ■ **특허법원 2024.08.22.** 2024허10740(청구기각) ■ **대법원 2025.01.23.** 2024후11101(기각)
상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 커플링{기계부품}, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 베어링{기계부품} 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청

구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당3481로 심리한 다음, 2024. 1. 3. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

피고 회사의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 2019. 5. 1.[129] 재판상 이혼하기 전까지 법률상 부부로서 피고 회사를 함께 경영하였다. 피고 회사는 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 피고 회사 설립일인 2014. 11. 19.부터 현재까지 이 사건 등록상표를 사용하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

2) 원고와 피고 사이의 묵시적 합의에 의한 통상사용권이 있었다고 하더라도 2019. 5. 이혼 판결의 확정과 동시에 묵시적 합의가 파기되었다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

가. 피고는, 이 사건 등록상표는 2024. 3. 13. 존속기간 만료로 그 등록이 소멸되었으므로 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다는 취지로 본안 전 항변을 한다.[130]

나. 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 이 사건 소송이 계속 중이던 2024. 3. 13. 이 사건 등록상표가 '2023. 9. 4. 존속기간 만료'를 원인으로 소멸등록된 사실은 인정된다.

상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우 그 심판청구일에 상표권이 소멸하는 것으로 본다(동조 제6항 단서). 따라서 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 취소심판이 청구된 이후 상표권이 존속기간 만료로 소멸하더라도, 그 상표등록을 취소하는 심결이 내려져 확정될 경우 존속기간 만료일보다 앞선 취소심판청구일에 상표권 소멸의 효력이 발생하므로, 취소심판청구일과 존속기간 만료일 사이의 법률관계,

129) 원고와 정문교가 당사자인 청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소) 사건에서 이혼 등 판결이 선고된 날이다.

130) 피고의 본안 전 항변은 대법원 2009. 4. 9. 선고 2009후221 판결 등을 근거로 하고 있다. 위 판결 등은 '다만, 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.'라는 제119조 제6항 단서 규정이 신설된 개정 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 것)이 시행되기 전의 판례이다.

예컨대 그 사이에 있었던 상표권 침해에 대한 손해배상 문제 등의 해결을 위하여 여전히 그 상표등록의 취소여부를 판단할 현실적 필요가 있다.

그렇다면 위 인정사실만으로는 원고에게 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 할 수 없으므로, 피고의 본안 전 항변을 받아들이지 아니한다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

가) 원고는, 피고가 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로 주장한다.

나) 다음의 각 사실은 이 법원에 현저하거나, 갑 제1, 2, 3, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

① 피고의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 법률상 부부 사이였다. 정문교는 2016. 8. 12. 원고를 상대로 청주지방법원 2016드단32415 이혼 등 소송을 제기하였고, 위 법원은 2018. 8. 22. '정문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였다. 원고는 위 판결에 대하여 항소하였고 항소심에서 정문교를 상대로 이혼 등을 구하는 반소를 제기하였다[청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소)]. 항소심 법원은 2019. 5. 1. '본소 및 반소에 의하여, 정문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였고, 위 판결은 2019. 5. 17. 그대로 확정되었다.

② 원고는 2022. 8. 18. 피고에게 이 사건 등록상표의 사용을 중지하라는 요청서를 발송하였다.

③ 피고는 2022. 12. 15. 이 사건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이상 사용되지 않았다는 이유로 그 등록취소를 구하는 이 사건 심판을 청구하였다.

④ 원고는 2023. 4. 27. 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 사용 금지 및 2019. 5. 1.부터 발생한 이 사건 등록상표의 상표권 침해에 대한 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다(서울중앙지방법원 2023가합60979).

다) 위 법리에 따르면 상표에 대한 통상사용권을 설정하는 것뿐만 아니라 그 설정을 해지하는 것 역시 묵시적으로 가능하다고 할 것인데, 설령 원고 주장과 같이 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자였다고 하더라도, 위 인정사실로부터 알 수 있는 아래 사정을 종합하여 보면 늦어도 2019. 5. 1. 그 통상사용권 설정이 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하므로, 이

를 지적하는 피고의 항변은 이유 있고, 결국 피고는 2019. 5. 1.부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 할 수 없다.

① 피고는 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 후로서 3년이 경과한 후인 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 심판을 청구하였다. 이에 비추어 보면, 피고는 적어도 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 이후로서 이 사건 심판청구일(2022. 12. 15.) 3년 전인 2019. 5.경부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권을 향유할 의사가 없었던 것으로 추단할 수 있다.

② 원고 또한 피고가 2019. 5. 1.부터 현재까지 무단으로 이 사건 등록상표를 사용하고 있다고 주장하면서 피고를 상대로 손해배상청구 등 소송을 제기하였다. 이에 비추어 보면, 원고 역시 2019. 5. 1. 이전에 피고에 대한 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정을 해지할 의사가 있었다고 할 것이다.

③ 원고는 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정 자체가 원고와 정문규 간의 혼인관계로 인하여 묵시적으로 발생하였다고 주장하는바, 원고와 정문규 간의 이혼으로 혼인관계가 해소됨에 따라 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정계약도 해지하는 것으로 봄이 당사자의 의사에 합치한다.

나. 소결

원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 취소심판청구일인 2022. 12. 15. 전 3년 이내에 위 등록상표를 정당하게 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

5. 결론

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

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
MDC (상표등록 제1006771호 취소)	■ 심판원 2024.01.03. 2022당3482(인용) ■ 특허법원 2024.08.22. 2024허10757(청구기각) ■ 대법원 2025.01.23. 2024후11118(기각)
상품류 구분 제7류의 비수송기계기구용 기어, 비수송기계기구용 기어박스, 비수송기계기구용 링크, 비수송기계기구용 축{기계부품}, 비수송기계기구용 캠 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당3482로 심리한 다음, 2024. 1. 3. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

피고 회사의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 2019. 5. 1.[131] 재판상 이혼하기 전까지 법률상 부부로서 피고 회사를 함께 경영하였다. 피고 회사는 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 피고 회사 설립일인 2014. 11. 19.부터 현재까지 이 사건 등록상표를 사용하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

2) 원고와 피고 사이의 묵시적 합의에 의한 통상사용권이 있었다고 하더라도 2019. 5. 이혼 판결의 확정과 동시에 묵시적 합의가 파기되었다.

131) 원고와 정문교가 당사자인 청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소) 사건에서 이혼 등 판결이 선고된 날이다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

가. 피고는, 이 사건 등록상표는 2024. 5. 23. 존속기간 만료로 그 등록이 소멸되었으므로 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다는 취지로 본안 전 항변을 한다.[132)]

나. 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 이 사건 소송이 계속 중이던 2024. 5. 23. 이 사건 등록상표가 '2023. 11. 14. 존속기간 만료'를 원인으로 소멸등록된 사실은 인정된다.

상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우 그 심판청구일에 상표권이 소멸하는 것으로 본다(동조 제6항 단서). 따라서 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 취소심판이 청구된 이후 상표권이 존속기간 만료로 소멸하더라도, 그 상표등록을 취소하는 심결이 내려져 확정될 경우 존속기간 만료일보다 앞선 취소심판청구일에 상표권 소멸의 효력이 발생하므로, 취소심판청구일과 존속기간 만료일 사이의 법률관계, 예컨대 그 사이에 있었던 상표권 침해에 대한 손해배상 문제 등의 해결을 위하여 여전히 그 상표등록의 취소여부를 판단할 현실적 필요가 있다.

그렇다면 위 인정사실만으로는 원고에게 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 할 수 없으므로, 피고의 본안 전 항변을 받아들이지 아니한다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

가) 원고는, 피고가 원고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받아 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로 주장한다.

나) 다음의 각 사실은 이 법원에 현저하거나, 갑 제1, 2, 3, 4호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

① 피고의 대표자인 사내이사 정문교와 원고는 법률상 부부 사이였다. 정문교는 2016. 8. 12. 원고를 상대로 청주지방법원 2016드단32415 이혼 등 소송을 제기하였고, 위 법원은 2018. 8. 22. '정문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였다. 원고는 위 판결에 대하여 항소하였고 항소심에서 정문교를 상대로 이혼 등을 구하는 반소를 제기하였다[청주지방법원 2018르1468(본소), 2019르1014(반소)]. 항소심 법원은 2019. 5. 1. '본소 및 반소에 의하여, 정

132) 피고의 본안 전 항변은 대법원 2009. 4. 9. 선고 2009후221 판결 등을 근거로 하고 있다. 위 판결 등은 '다만, 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.'라는 제119조 제6항 단서 규정이 신설된 개정 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 것)이 시행되기 전의 판례이다.

문교와 원고는 이혼한다'는 내용의 판결을 선고하였고, 위 판결은 2019. 5. 17. 그대로 확정되었다.

② 원고는 2022. 8. 18. 피고에게 이 사건 등록상표의 사용을 중지하라는 요청서를 발송하였다.

③ 피고는 2022. 12. 15. 이 사건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이상 사용되지 않았다는 이유로 그 등록취소를 구하는 이 사건 심판을 청구하였다.

④ 원고는 2023. 4. 27. 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 사용 금지 및 2019. 5. 1.부터 발생한 이 사건 등록상표의 상표권 침해에 대한 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다(서울중앙지방법원 2023가합60979).

다) 위 법리에 따르면 상표에 대한 통상사용권을 설정하는 것뿐만 아니라 그 설정을 해지하는 것 역시 묵시적으로 가능하다고 할 것인데, 설령 원고 주장과 같이 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자였다고 하더라도, 위 인정사실로부터 알 수 있는 아래 사정을 종합하여 보면 늦어도 2019. 5. 1. 그 통상사용권 설정이 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하므로, 이를 지적하는 피고의 항변은 이유 있고, 결국 피고는 2019. 5. 1.부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 할 수 없다.

① 피고는 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 후로서 3년이 경과한 후인 2022. 12. 15. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 심판을 청구하였다. 이에 비추어 보면, 피고는 적어도 그 대표자인 정문교와 원고가 이혼한 이후로서 이 사건 심판청구일(2022. 12. 15.) 3년 전인 2019. 5.경부터는 이 사건 등록상표의 통상사용권을 향유할 의사가 없었던 것으로 추단할 수 있다.

② 원고 또한 피고가 2019. 5. 1.부터 현재까지 무단으로 이 사건 등록상표를 사용하고 있다고 주장하면서 피고를 상대로 손해배상청구 등 소송을 제기하였다. 이에 비추어 보면, 원고 역시 2019. 5. 1. 이전에 피고에 대한 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정을 해지할 의사가 있었다고 할 것이다.

③ 원고는 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정 자체가 원고와 정문규 간의 혼인관계로 인하여 묵시적으로 발생하였다고 주장하는바, 원고와 정문규 간의 이혼으로 혼인관계가 해소됨에 따라 이 사건 등록상표의 통상사용권 설정계약도 해지하는 것으로 봄이 당사자의 의사에 합치한다.

나. 소결

원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 취소심판청구일인 2022. 12. 15. 전 3년 이내에 위 등록상표를 정당하게 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

가. 상표 불사용에 해당한다.

5. 결론

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

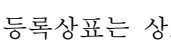
제119조 제1항 제3호

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
 (상표등록 제719227호 취소)	 (실사용상표1)	■ **심판원 2023.07.04.** 2022당866(인용) ■ **특허법원 2024.01.10.** 2023허12824(심결취소) ■ **심판원 2024.06.27.** 2024당(취소판결)10(기각)
	 (실사용상표2)	
상품류 구분 제9류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치	컴퓨터 소프트웨어, 네트워크 보안 소프트웨어(컴퓨터 방화벽 Intelligent Web Application Firewall) 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 3. 28. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 및 화이트정보통신 주식회사를 상대로 "원고 및 화이트정보통신 주식회사는 이 사건 등록상표의 일부인 ' '만을 사용하고 있으므로 이는 정당한 상표의 사용에 해당하지 않는다. 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하면서, 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2022당866호로 심리하여 2023. 7. 4. "상표권자인 원고가 사용한 실사용상표들(' ', '  ')은 이 사건 등록상표와의 동일성이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호 및 같은 조 제3항에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."는 이유로 상표등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제2 내지 4, 6, 9호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

상표권자인 원고 또는 통상사용권자인 주식회사 크로니아이티는 이 사건 심판청구일 전

3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 아래와 같이 정당하게 사용하였으므로 등록취소 사유가 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 등록상표권자인 원고는 2012. 5. 4.경부터 현재까지 원고의 홈페이지에 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용표장 1을 표시하여 원고가 판매하는 컴퓨터 소프트웨어나 방화벽 프로그램에 대한 정보를 제공하는 등의 방법으로 그 지정상품에 관하여 광고하는 방식으로 정당하게 사용하였다.

2) 통상사용권자인 주식회사 크로니아이티는 2020. 10. 22.경 자신의 홈페이지에 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용표장 2를 표시하여 컴퓨터 소프트웨어나 방화벽 프로그램 등 지정상품을 홍보하는 광고를 하였다.

나. 피고

이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하여, 상표의 정당한 사용에 관한 증명책임을 상표권자에게 두고 있다.

상표 출원일 이후 상표법이 개정된 경우, 그 상표에 대한 '불사용 취소' 여부를 판단할 때 상표의 출원일을 기준으로 당시 시행되던 구법을 적용할 것인지, 취소심판 청구 당시 시행 중인 신법을 적용할 것인지 문제된다. 살피건대, ① 위 상표등록의 취소심판 사유는 상표 등록 후의 '불사용'이라는 후발적 사유를 이유로 한다는 점, ② 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 달리 표시하는 경우 외에는 이와 같다) 부칙 제2조 제2항 본문에서 이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판 청구한 경우부터 적용한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 취소심판청구 당시 시행 중이던 현행 상표법 조항을 적용하는 것이 타당하다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

여기서 '상표의 사용'이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행

위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 말한다[구 상표법(2022. 10. 18. 법률 제18999호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제11호[133]]. 그리고 상표법 제225조 제1항에 의하면 상표법 제119조 제1항 제3호에 규정된 '등록상표'에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표도 포함된다. 그리고 상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이란 등록상표와 동일한 상표의 사용을 의미하는데, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 그와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함되나 유사상표는 포함되지 아니한다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결, 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조). 여기서 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에는 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 것도 포함된다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조).

나. 동일한 상표에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표	실사용표장 1	실사용표장 2

이 사건 등록상표는 상단의 ' ' 도형부분과 하단의 '' 문자부분이 결합된 것으로, 도형부분은 정오각형 내부에 문자부분의 첫 글자인 알파벳 'W'가 큰 비중을 차지하며 중앙부에 배치되어 있다. 실사용표장 1은 이 사건 등록상표와 구성은 동일하나 상하단의 2단 구조가 아니라 도형부분과 문자부분이 나란하게 배치되어 있고, ' ' 도형부분이 이 사건 등록상표의 도형부분에 비해 반시계방향으로 기울어져 있다. 실사용표장 2는 이 사건 등록상표의 도형부분 중 'W' 부분의 색상만 차이가 있는 점 외에는 모두 동일하다.

앞서 살펴본 법리에 따르면 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 상표법 제119조 제1항 제3호의 '등록상표의 사용'에 포함된다 할 것인데, 실사용표장 1은 도형부분과 문자부분의 배치, 도형부분의 기울기의 차이가 존재하지만 위와 같은 차이는 거래사회의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형에 불과하다고 판단된다. 그리고

133) 이 사건 심판청구 당시 시행 중이던 조항이다.

실사용표장 2는 이 사건 등록상표와 도형부분 일부의 색채에서만 차이가 있을 뿐 그 외 전체 구성과 배치가 모두 동일하다. 따라서 실사용표장 1, 2는 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 보는 것이 타당하다.

다. 상표적 사용 여부

1) 앞서 든 증거 및 갑 제10, 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 의하면 다음 각 사실과 사정이 인정된다.

① 원고는 2012. 5. 4.부터 현재까지 원고의 홈페이지에서 실사용표장 1을 사용하여 컴퓨터 방화벽 프로그램인 'WAPPLES'(이하 이 사건 대상상품)를 소개하고 있다.

원고의 실사용표장 1 사용 (갑 제4호증)

② 원고와 주식회사 크로니아이티는 계약기간을 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지로 정하여, 이 사건 대상상품을 포함한 컴퓨터 프로그램[D'Amo, ISign+(PKI)]의 공급 및 유지보수를 내용으로 하는 '유지보수 파트너 계약'을 체결하였다. 위 계약에 따라 주식회사 크로니아이티는 '기술파트너사'로서 원고로부터 공급받은 이 사건 대상상품을 포함한 컴퓨터 프로그램[D'Amo, ISign+(PKI)]지정상품을 판매하고, 이들 상품에 대한 유지보수 서비스를 제공하게 되었다.

유지보수 파트너 계약 (갑 제10호증)

원고(이하 '공급사'라 칭함)와 주식회사 크로니아이티(이하 '기술파트너사'라 칭함)는 다음과 같은 내용으로 유지보수 파트너 계약을 체결하고 신의와 성실로 본 계약을 이행한다. 본 계약에 따를 제반 조건은 "공급사"를 통해 허가된 유지보수 제품군과 유지보수 서비스에 적용된다.

제1조 (목적)

본 계약은 "공급사"와 "기술파트너사" 상호간에 "공급사"의 취급제품에 관한 "기술파트너사"의 유지보수 대행에 대해 제반 사항을 정의하고 각기 성실히 이행할 것을 확약함으로써 공동의 이익을 도모하는 것을 목적으로 한다.

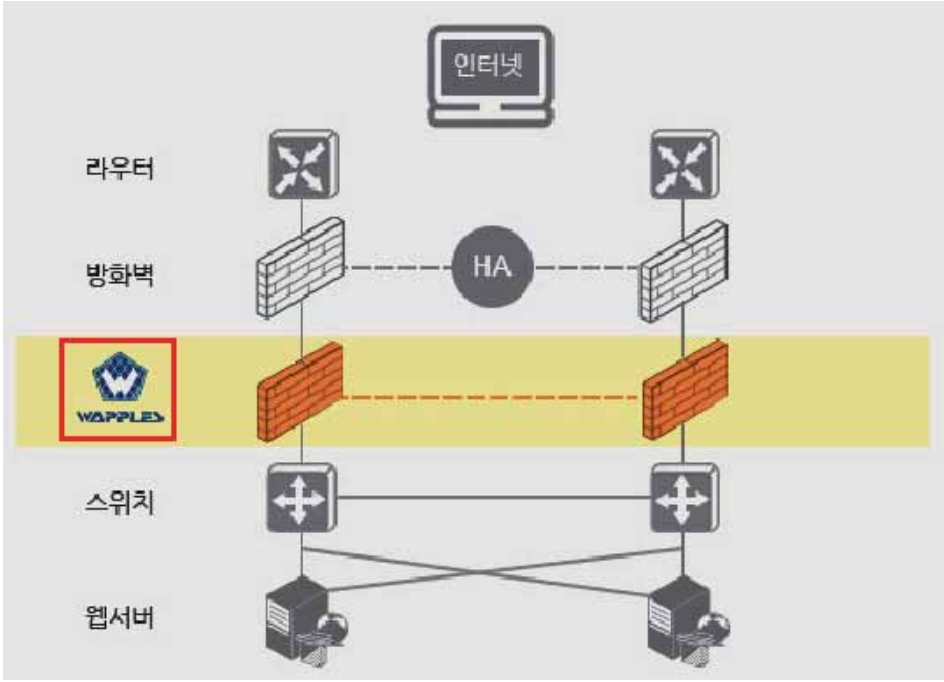
제2조 (용어의 정의)

제119조 제1항 제3호

1. “제품”이란 “(**WAPPLES**/ D’Amo/ ISign+(PKI) 중 선택)” 제품을 말한다. 2. **“파트너사”란 “공급사”의 제품군을 전문으로 판매하며, 총판과 채널계약을 맺은 파트너를 말한다.** 3. **“기술파트너사”란 “파트너사” 중 , 유지보수 파트너 계약을 체결할 자격요건을 충족한 업체를 말한다**(생략). 제3조 (계약기간) **본 계약은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 유효**하며, 제2조 제3항에 근거한 “기술파트너사” 자격조건을 충족하고 쌍방이 유지보수 파트너 유지 의사가 있는 경우 1년 단위로 연장 가능하며, 1년 단위로 발급하는 “기술파트너사 인증서”로 이를 인증한다(생략).

③ 주식회사 크로니아이티는 위와 같은 유지보수 파트너 계약에 따라 2020. 10. 22.경 자사 홈페이지에 실사용표장 2를 사용하여 아래와 같이 이 사건 대상상품 등을 홍보하였다.

주식회사 크로니아이티의 실사용표장 2 사용 (갑 제9호증)



2) 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의 만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다고 할 것이다. 위 법리에 비추어 보면, 원고는 위 계약을 통하여

주식회사 크로니아이티에게 명시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정해주었거나 적어도 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정해준 것이라고 봄이 타당하다.

3) 위와 같은 법리에 비추어 보면 등록상표권자인 원고와 통상사용권자인 주식회사 크로니아이티는 각자 자신의 홈페이지에서 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용표장 1, 2를 사용하여 컴퓨터 방화벽 프로그램의 일종인 이 사건 대상상품을 광고한 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록상표는 정당한 상표사용의 주체에 의하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용된 것으로 봄이 타당하다.

라. 심결의 위법 여부

이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일인 2022. 3. 28. 이전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 원고와 통상사용권자인 주식회사 크로니아이티에 의하여 그 지정상품에 정당하게 사용되었다. 이 사건 등록상표에는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
Legere (상표등록 제598217호 취소)	L'EGERE (실사용상표)	■ **심판원 2023.05.03.** 2022당2607(인용) ■ **특허법원 2024.01.18.** 2023허11982(심결취소) ■ **심판원 2024.06.14.** 2024당(취소판결)14(기각)
상품류 구분 제3류의 나리싱크림, 립스틱, 마스카라, 선스크린크림, 스킨프레시너, 스킨밀크 등	모이스쳐라이징 아쿠아 젤 크림(Moisturizing aqua gel cream), 세럼(Serum), 스모그방지크림(Anti-smog cream), 씨씨크림(CC cream), 에센스크림(Essence cream), 에센스파운데이션(Essence foundation), 클렌징폼(Cleansing foam) 등	

1. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 피고는 2022. 9. 19. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 통상사용권자, 전용사용권자 중 누구에 의해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 그 등록이 취소되어야 한다.'는 취지로 주장하면서 등록취소심판을 청구(이하 '이 사건 취소심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 2023. 5. 3. '상표관리인이 없는 재외자인 원고에게 이 사건 심판과 관련된 심판청구서부본 등 서류가 발송된 사실을 인정할 수 있고, 원고는 이 사건 심판의 심리종결 시까지 아무런 답변을 하지 않았다. 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용된 사실이나 이를 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유가 증명되지 아니하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호[134]에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'는 이유로 피고의 이 사건 취소심판청구를 받아들이는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 주문자상표부착생산방식(OEM) 업체인 주식회사 해피엘앤비(이하 '해피엘앤비'라 한다)로 하여금 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 실사용상표를 실사용상품인 에센스크림 등과 그 거래서류에 표시하여 원고에게 수출하도록 하는 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하였다. 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있고, 실사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품인 나리싱크림 등과 거래사회의 통념상 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표는 주문자인 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용된 것이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제2조 제1항 제1호는 "상표란 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다."라고 정하고 있는바, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상

134) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것) 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 참조).

2) 상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우는 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나, 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

3) 상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우는 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 이 때 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 등 참조).

나. 판단

1) 인정사실

앞에서 본 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 사실이 인정된다.

가) 원고는 2015. 1. 10. 해피엘앤비와 아래와 같은 내용의 제품공급계약을 체결하였다(갑 제9호증).

> 제1조(목적)
> 해피엘앤비는 원고가 주문한 완성된 제품(이하 '제품'이라 함)을 원고에게 납품하고, 원고는 해피엘앤비와의 거래에서 발생하는 모든 채권과 채무를 성실히 이행한다.
> 제2조(거래조건)
> 해피엘앤비는 원고가 발주한 프리미엄 화이트닝 톤업크림 5,000개를 충진, 포장하여 공급한다. 제품의 대금결제는 계약시 50%, 제품 출고 전 50% 원고가 해피엘앤비에 완납 후 출고한다.
> 제3조(발주 및 납기)
> 발주는 원칙적으로 납기 40일 전으로 하며, 원고와 해피엘앤비가 협의하여 따로 정할 수 있다.
> 제4조(납품 및 물품의 검수)
> 1. 원고는 검수 시 물품의 품목, 규격, 수량 및 품질 등에 대하여 본 계약 및 개별사항의 차이를 발견한 경우 즉시 해피엘앤비에게 그 사실을 통지하고, 그 처리에 대하여 요구할 수 있다.

2. 해피엘앤비는 원고로부터 요구를 받은 경우 지체 없이 그 요구에 따라야 한다.
3. 해피엘앤비는 원고가 지정한 한국 회사까지 운송하며 관련 물류비용을 부담한다.

제5조(품질보증)

본 제품의 품질보증기간은 제품 인도 후 2년으로 하며, 해피엘앤비는 생산과정의 결격 등 제조물 책임법상의 책임을 부담한다. (제품 하자 발생 시 즉시 환불 또는 재생산을 요청 공급한다.)

제6조(계약기간)

본 계약은 서명한 날로부터 1년간 유효하다. 본 계약 만료 이전에 원고와 해피엘앤비가 상호 이의가 없을 경우 1년씩 자동 갱신되는 것으로 한다.

나) 원고는 2019. 9. 17.경부터 2021. 3. 19.경 사이에 국내의 'Happy Cosmetic' 업체에 "L'EGERE" 표장 및 ' ' 제품 사진 등을 이용하여 '스모그방지크림(Anti-smog cream), 씨씨크림(CC cream), 모이스쳐라이징 아쿠아 젤 크림(Moisturizing aqua gel cream), 세럼(Serum), 에센스크림(Essence cream), 에센스파운데이션(Essence foundation), 클렌징폼(Cleansing foam)' 등에 관한 발주서를 작성, 교부하였다(갑 제4호증)

超 啟 有 限 公 司
TSAO CHEE CO., LTD.
6F-6, NO.492, BANNAN ROAD, ZHONG HO CITY,
TAIPEI TAIWAN R. O. C.
PURCHASE ORDER

TO : Happy Cosmetic
ATTN : 申海月
FAX : 82-31-632-2776

FROM : Tsao Chee Co., Ltd
P/O # : HC201909170001

ITEM NO.	ITEM	PICTURE	QUANTITY(PCS)	UNIT PRICE(USD)	SUB. TOTAL	ETA TAIWAN
1	L'EGERE Brightening Water Drop Anti-smog Cream 50G		10,000	3.9	$39,000	2019-10-25
4	L'EGERE AQUA soothing essence-in CC CRAM (45G)		5,040	3	$15,120	2019-10-25
				TOTAL	$54,120	

[갑 제4호증의 1]

다) 2019. 10. 30.자 수출신고필증, 2019. 11. 20.자 수출신고필증, 2019. 12. 12.자 수출신고필증, 2020. 6. 16.자 수출신고필증, 2021. 2. 22.자 수출신고필증에는 구매자는 '원고', 수출대행자 및 수출화주는 '해피엘앤비', 품명은 '스킨 케어 화장품(SKIN CARE COSMETICS)', 모델·

규격은 “L’EGERE” 표장이 표시된 실사용상품들이 기재되어 있다(갑 제5호증).

라) 해피엘앤비가 구매자를 ‘원고’로 표시하여 2019. 12.경, 2021. 2.경, 2021. 9.경 작성한 각 상업송장(Commercial Invoice) 및 2019. 10.경부터 2021. 9.경 사이에 작성한 포장명세서(Packing List)에도 실사용상품들의 명칭으로 “L’EGERE” 표장이 표시되어 있다(갑 제6, 7호증).

2) 구체적 판단

위 인정사실과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하다.

가) 해피엘앤비는 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 사용상품들을 생산하여 그 상품 또는 포장에 실사용상표를 표시하여 이를 원고에게 수출하였고, 이와 같은 내용이 표시된 거래서류를 작성하여 교부하는 등의 방법으로 실사용상표를 사용하였다.

나) 위와 같은 해피엘앤비의 이 사건 사용상품들의 생산 및 수출행위는 원고의 주문에 따른 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의하여 이루어진 것으로 보이므로, 위와 같은 해피엘앤비의 실사용상표 사용행위는 주문자인 원고가 실사용상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

다) 실사용상표 ‘L'EGERE’와 이 사건 등록상표 ‘Legere’는 모두 영문자 6개로 구성된 것으로서 각 상표를 구성하는 구체적인 알파벳과 그 배열은 동일하고, 다만 대소문자 여부 및 기호(’)의 유무에 있어서 차이가 있다. 그러나 위와 같은 차이는 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서의 변형 내지는 식별력 없는 구성이 단순히 부기된 것이므로, 양 상표는 거래사회의 통념상 동일한 것으로 봄이 타당하다.

라) 이 사건 실사용상품들은 자외선 차단 기능이 있거나 보습, 영양, 진정 용도로 쓰이고, 크림 또는 로션의 제형을 가지고 있는 것으로 보이며, 용기에 주입되어 포장을 갖춘 완제품의 형상으로 특정되어 발주부터 인도까지 이루어지는 유통경로를 가지고 있고, 이에 관한 공급자 및 수요자는 화장품 관련 업계 종사자 내지는 소비자로 보인다. 이러한 이 사건 사용상품들의 상품의 속성과 거래의 실정을 종합해 보면, 이 사건 사용상품들은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘나리싱크림, 선스크린크림, 스킨밀크’ 등과 거래사회의 통념상 동일성이 있다고 판단된다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
 (상표등록 제1023406호 취소)	■ **심판원 2023.07.12.** 2021당2337(기각) ■ **특허법원 2024.04.25.** 2023허13346(청구기각)
상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어, 기록된 컴퓨터 소프트웨어, IC카드, 집적회로가 내장된 카드 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 7. 30. 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 '상표권자 등'이라 한다) 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당2337호로 심리한 다음, 2023. 7. 12. '이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 피고에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 정당하게 사용되었다 할 것이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.'라는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자 등에 의하여 사용된 사실이 증명되었다고 볼 수 없다. 설령 사용사실이 인정된다고 하더라도 이는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 해당하여 상표법상 정당한 사용이 아니고, 피고가 사용상품이라고 주장하는 '이 사건 앱'은 교환가치를 가진 독립적 상거래의 목적물이 아니라 피고가 영위하는 서비스업의 제공을 위한 수단에 불과하므로 이를 두고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용되었다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품 중 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

3. 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표의 사용 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인(상표권자)이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 여기서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위(나목), ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

2) 인정사실

을 제4, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 사실이 인정된다.

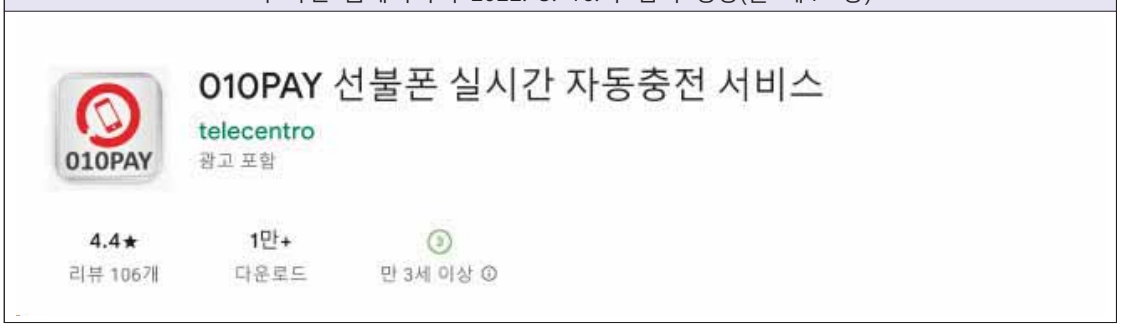
가) 피고는 '010pay' 서비스와 관련하여 스마트 기기의 운영체제(OS)인 안드로이드(Android)에서 작동하는 모바일 애플리케이션(이하 '이 사건 앱'이라 한다)을 개발하여 2013. 4. 10. 구글(Google LLC.)이 운영하는 앱마켓인 구글 플레이(Google Play)에 등록하였다.

나) 누구든지 구글 플레이에서 '010pay'를 검색하면 나오는 검색결과인 아래와 같은 이 사건 앱에 관한 구글 플레이 웹페이지(이하 '이 사건 웹페이지'라고 한다)에 접근하여 이 사건 앱을 다운로드 받을 수 있다. 그리고 이 사건 웹페이지에는 이 사건 앱에 관한 정보 및 업데이트 날짜, 이 사건 앱을 설치한 자들의 후기가 게재되어 있다.

제119조 제1항 제3호

다) 이 사건 웹페이지를 2022. 3. 16.자로 캡처한 영상(이하 '쟁점 캡처'라고 한다)에 의하면, 이 사건 앱은 1만 회 이상 다운로드 되었고, 이 사건 앱에 관한 106개의 리뷰가 게재되어 있으며, 최종 업데이트 날짜는 2022. 1. 13.이다. 쟁점 캡처에는 아래와 같이 실사용표장 '

'이 표시되어 있고, '천근희'라는 사용자의 2020. 4. 4.자 리뷰도 게재되어 있다.

이 사건 웹페이지의 2022. 3. 16.자 캡처 영상(을 제4호증)


3) 구체적 판단

위 인정사실에다가 갑 제4호증의 1, 21, 22호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표권자인 피고에 의하여 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'인 이 사건 앱에 표시되었고, 이 사건 앱에 관한 광고에 표시 및 전시됨으로써, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 봄이 타당하다.

가) 실사용표장(

)은 이 사건 등록상표(

) 구성부분인 도형과 문자의 배치나 그 상대적 크기를 약간 달리한 것뿐이어서 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있다.

나) 이 사건 웹페이지는 이 사건 앱에 관한 정보를 제공하는 기능을 하고 인터넷 상의 불특정 다수인에게 공개되어 있으므로 이 사건 앱에 관한 광고라 봄이 타당하다.

다) 이 사건 심판청구일인 2021. 7. 30. 전 3년 이내의 기간 동안 누구나 이 사건 웹페이지에 접근하여 이 사건 앱에 관한 정보를 보거나 이 사건 앱을 다운받을 수 있는 상태가 유지되어 온 것으로 보이고, 이 사건 웹페이지의 내용 중 이 사건 앱에 관한 정보나 이를 보충하여 설명하기 위한 첨부 사진 등은 일부 수정이 가능했던 것으로 보이기는 하나, 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 표시된 실사용표장은 위 기간 동안 삭제나 변경 없이 계속하여 그 상태로 표시되어 있었던 것으로 보인다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 이에 대하여 원고는, 웨이백 머신(Wayback Machine)은 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 비영리법인 인터넷 아카이브(Internet Archive)에서 제작한 일종의 디지털 타임캡슐로 웹페이지를 주기적으로 저장한 다음 나중에 과거 특정 시점의 해당 웹페이지 내용을 볼 수 있게 해주

는 기능을 수행하는 웹사이트(https://web.archive.org)인데, 위 웹사이트에서 이 사건 웹페이지를 검색하면 검색결과가 나타나지 않는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용되었음이 증명되지 않았다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 즉, 웨이백 머신은 계속적으로 인터넷상에 존재하는 모든 웹페이지를 저장하는 것이 아니고 특정 시점에 특정 웹페이지만을 저장하는 점, 웨이백 머신이 특정 시점에 특정 웹페이지를 저장하지 않았다고 하여 웹상에 특정 웹페이지가 특정 시점에 존재하지 않았다는 결론이 논리적으로 도출되지 않는 점, 웨이백 머신이 특정 시점에 특정 웹페이지를 저장하는 방법이나 기준 등을 인정할만한 아무런 객관적 자료가 없는 점 등을 종합해 보면, 웨이백 머신 검색 결과 이 사건 웹페이지를 발견할 수 없다는 사정만으로 과거에 이 사건 웹페이지가 존재하지 않았다는 결론을 도출할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 또한 원고는, 쟁점 캡처는 이 사건 심판청구일 이후에 작성된 것이고, 이 사건 웹페이지의 내용은 얼마든지 사후적으로 수정이 가능하여 믿을 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용되었음이 증명되지 않았다는 취지로 주장한다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 웹페이지의 내용 중에는 이 사건 앱을 개발하여 구글 플레이에 등록한 주체로서 피고가 수정할 수 있는 부분이 일부 포함되어 있는 것으로 보이기는 하나, 피고와 이해관계가 없는 객관적·중립적 제3자인 구글이나 이 사건 앱을 다운로드 받은 사용자 등에 의하여 작성된 내용도 포함되어 있고, 이 사건 웹페이지 및 쟁점 캡처의 내용이나 형식 등에 비추어 볼 때 객관적으로 신빙할 수 없는 자료라고 보기 어렵다. 또한 쟁점 캡처를 제외하더라도 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 관한 여러 증거들과 앱마켓에 등록된 앱의 사용실태나 거래관행 등을 종합하면 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 표시되어 있었다고 인정할 수 있다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나. 명목상 사용 여부

1) 원고의 주장

원고는, 피고가 이 사건 앱을 통하여 제공하는 통신서비스는 피고가 운영하는 웹사이트(010pay.co.kr)를 통하여서도 제공되는데, 해당 웹사이트에서는 이 사건 앱이 아니라 '더페이(thePAY)'라는 앱을 내려받을 수 있는 웹페이지가 링크되어 있으므로, 피고의 이 사건 등록상표의 사용은 명목상 사용에 불과하다는 취지로 주장한다.

2) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상

으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

3) 판단

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

가) 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 '천근희'라는 사용자가 이 사건 앱에 관하여 이 사건 등록상표가 표시된 이 사건 웹페이지를 통하여 이 사건 앱을 내려받아 사용한 뒤 그에 대한 리뷰 게시물을 작성하였음은 앞서 살펴본 바와 같다. 뿐만 아니라 위 '천근희'라는 사용자 외에도 다수가 이 사건 앱을 내려받아 사용한 것으로 보이는 바, 이에 의하면 이 사건 앱은 국내에서 정상적으로 유통되고 있었다고 판단된다.

나) 이 사건 웹페이지에 게재된 리뷰들에는 이 사건 앱의 기능상 오류를 언급하는 내용의 리뷰도 포함되어 있는데, 피고는 이에 대하여 이 사건 앱의 개발자로서 답변하는 취지의 게시물들을 남겨왔다. 뿐만 아니라 피고는 이 사건 앱에 관하여 꾸준히 업데이트를 해 온 것으로 보이는 바, 이 사건 웹페이지를 두고 피고가 단순히 일회적으로 이 사건 등록상표에 관한 광고행위를 한 것이라고 보기는 어렵다.

다) 피고가 운영하는 인터넷 웹사이트는 피고의 전략과 선택에 의하여 운영될 수 있는 것이므로 해당 웹사이트에서 이 사건 앱에 관한 광고 외에도 그 후속 앱인 '더페이(thePAY)' 앱에 관한 광고도 얼마든지 병행될 수 있다고 보이고, 이 사건 웹페이지는 피고가 운영하는 웹사이트가 아니더라도 구글 플레이가 제공하는 검색 기능 등을 활용하여 얼마든지 접근 가능함은 앞서 살펴본 바와 같다.

다. 지정상품에의 사용 여부

1) 이 사건 앱이 상표법상 상품에 해당하는지 여부

가) 관련 법리

상표법상 '상표의 사용'에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 참조).

나) 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합

하여 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 앱은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법상 '상품'에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 앱은 선불폰 충전 서비스 제공업자(이하 '판매점'이라 한다[135])를 그 사용자로 상정하고 개발·출시된 모바일 앱이다. 피고는 판매점이 이 사건 앱을 이용하여 고객의 통신사에 관계없이 간편하게 선불폰 충전 서비스를 제공할 수 있도록 하기 위하여 이 사건 앱을 개발한 것인데, 구체적으로 선불폰의 통신서비스를 제공하는 업자(이하 '통신사'라 한다)들은 각자의 충전 방법을 가지고 있기에 판매점으로서는 이를 모두 파악하여 고객에게 고객의 통신사에 맞는 충전 방법을 알아내어 선불폰 충전 서비스를 제공하는 과정에서 어려움이 있었고, 특히 앱을 통한 선불폰 충전 서비스 제공에 있어서 통신사들은 자체적으로 앱을 출시하는 경우도 있고 아예 출시하지 않는 경우도 있어 이와 관련하여 판매점이 어려움을 겪고 있었던 것에 착안하여 이 사건 앱을 개발한 것이다.

(2) 이 사건 앱의 사용방법 및 비용흐름에 관하여 보건대, 판매점은 이 사건 앱을 내려받은 뒤 이 사건 앱을 작동시켜 회원가입 절차를 거친 후, 해당 계정에 부여된 가상계좌에 5만 원 이상의 예치금을 입금해야만 비로소 이 사건 앱이 제공하는 기능을 이용할 수 있다. 즉, 판매점은 위와 같이 예치금을 입금한 후 이 사건 앱에 고객의 휴대전화 번호 및 고객이 충전을 요청한 금액(예: 10,000원)을 입력하고 고객의 통신사를 선택한 뒤 "충전" 버튼을 누르면, 고객의 선불폰에는 통신사가 제공하는 해당 금액에 상당하는 데이터 등의 충전 처리가 완료되고 판매점은 해당 금액에서 할인된 금액(예: 8,800원)만이 예치금에서 차감되어 수익(예: 10,000원-8,800원=1,200원)을 얻고 한편 피고는 통신사에게 위 판매점보다 더 할인된 금액(예: 8,300원)만 통신사에게 지급함으로써 수익(예: 8,800원-8,300원=500원)을 얻는다.

그렇다면 이 사건 앱은 비록 내려받는 것 자체에는 어떠한 대가를 요구하지 않는다고 하더라도, 사용자가 이 사건 앱이 제공하는 기능을 실질적으로 향유하기 위하여서는 예치금의 입금이 필수적이고 피고는 이로부터 일정한 수익을 얻고 있으므로, 이러한 일련의 과정은 사용자가 이 사건 앱에 대한 대가를 지불한 것으로 평가할 수 있다.

(3) 이 사건 앱은 앞서 살펴본 바와 같이 통신사와 무관한 선불폰 충전 서비스의 제공을 가능케 한다는 점에서 그 자체로 일정한 가치를 가진 독립한 물품으로서 거래에 제공되고 있는 것으로 볼 수 있다. 실제로 이 사건 앱은 앞서 살펴본 바와 같이 구글 플레이 등 앱마켓에서 활발하게 내려받기 되고 있는 것으로 보인다.

다) 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 피고의 이 사건 앱에 관한 수익구조는 구글이 제공하는 앱 수익 창출 전략 가이드가 제시하는 5가지 모델 즉, ① 유료 앱 모델, ② 인앱 결제 모델을 적용한 무료 앱, ③ 정기 결제 모델을 적용한 무료 앱, ④ 파트너십 모델(광고수익 모델), ⑤ 앱의 무료 버전과 유료 버전을 동시에 제공하는 모델 중 어느 하나에도 해당하지 않아 일반적인 앱 수익

135) 통상 선불폰 판매업자가 고객에게 선불폰을 판매하면서 통신회선을 개통해 주고 최초의 전화·문자 또는 데이터의 충전 서비스를 제공해 주는 것이 보통이므로, 편의상 '판매점'이라 한다.

창출방식과 전혀 다르므로, 이 사건 앱은 교환가치를 가진 독립한 상거래의 목적물이 아니라는 취지로 주장한다.

갑 제9호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 구글은 원고가 주장하는 바와 같은 5가지의 모델을 모바일 앱을 통한 수익 창출 전략으로 제시하고 있는 사실은 인정된다. 그러나 구글이 제시한 위 5가지 앱 수익 창출 모델은 예시에 불과한 것이므로, 설령 이 사건 앱이 구글이 제시한 위 5가지 앱 수익 창출 모델 중 하나에 해당하지 않는다고 하더라도, 이 사건 앱의 이용 과정에서 사용자가 일정한 대가를 지불하고 이로 인하여 피고가 일정한 수익을 얻을 수 있는 이상 이 사건 앱은 독립한 교환가치를 갖는 상거래의 목적물에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 이 사건 앱이 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 사용된 것인지 여부

가) 원고의 주장

피고는 전기통시사업법상 '회선설비미보유 기간통신사업자'로 등록되어 있는 기간통신사업자로서, 이 사건 앱을 통하여 '호집중, 재과금, 무선재판매'의 통신서비스를 제공해 왔다. 즉 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지는 피고가 제공하는 무형의 서비스의 수요자의 이용에 공여되는 물건 및 그에 관한 광고에 불과하므로, 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 이 사건 등록상표를 표시 등 하였다고 하더라도 이는 이 사건 등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제9류의 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용된 것이 아니라 상품(서비스업)류 구분 제38류의 '데이터통신중개업, 전화중개서비스업'에 사용된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 사용된 것이 아니다.

나) 판단

앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용되었다고 봄이 타당하다. 설령 이 사건 앱에 이 사건 등록상표를 표시한 것이 '데이터통신중개업' 등의 서비스업과 관련된 사용으로 볼 여지가 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대한 사용이 부정되는 것이 아니다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 피고는 2000. 11. 17. 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 제조업 등을 목적으로 설립된 회사이다. 피고는 이 사건 앱을 개발·배포하였고, 이 사건 앱을 구글 플레이에 등록한 후 수차례 업데이트를 수행하였다. 그렇다면 피고는 이 사건 앱의 생산 및 품질 관리 등의 주체로서 상품으로서의 이 사건 앱의 출처라고 보인다.

(2) 구글 플레이는 이 사건 앱과 같은 안드로이드 기반의 모바일 애플리케이션을 등록할 수 있는 앱마켓이다. 앱마켓은 개발자들이 개발한 앱을 등록·판매할 수 있도록 하고, 소비자들은 앱을 구매할 수 있도록 거래를 중개하는 디지털 플랫폼인데, 이 사건 앱을 비롯하여 앱마켓을 통하여 앱을 다운로드 받는 수요자들은 앱마켓에 등록되어 있는 다운로드 가능한 앱 자체를 거래의 목적물로 인식할 것으로 보인다.

(3) 이 사건 앱은 사용자로 하여금 고객의 전화번호, 통신사, 충전할 금액만 입력하면 자동으로 충전 처리를 해 주는 기능을 제공하고 있다. 이 사건 앱을 내려받는 사용자로서는 위와 같은 이 사건 앱이 제공하는 기능을 앱 자체의 기능 또는 효용으로 인식할 것으로 보인다.

라. 소결론

이상에서 살펴본 점을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품 중 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법 사유가 있다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
KATANA GOLF (상표등록 제429841호 취소)	■ **심판원 2023.05.17.** 2020당2621(기각) ■ **특허법원 2024.01.19.** 2023허12091(청구기각) ■ **대법원 2024.05.30.** 2024후10221(기각)
상품류 구분 제18류의 스포츠가방 상품류 구분 제28류의 골프채(아이언), 골프퍼터, 골프클럽샤프트, 골프채그립, 골프헤드, 골프채커버, 골프헤드커버, 골프공, 골프용장갑 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 31. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 취소 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되지 아니하였으므로 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다."고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다).

2) 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2020당2621호로 심리한 다음, 2023. 5. 17. "이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 정당한 사용권자에 의하여 이 사건 등록상표의 지

정상품 중 골프클럽 등에 대하여 사용되었으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제20호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고가 2016년 주식회사 타미스포츠(이하 '타미스포츠' 라고 한다)와 체결한 사용권설정계약은 2017. 10. 31. 종료되었고, 이 사건 심판청구일로부터 3년 전인 2017. 8. 31.부터 위 설정계약 종료일인 2017. 10. 31.까지 이 사건 등록상표가 사용되었다는 점에 대한 증명이 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

나. 피고

피고로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받은 타미스포츠가 2017. 8. 31.부터 2017. 10. 31.까지 이 사건 등록상표가 사용된 지정상품을 수입하고, 다수의 소매업체들에게 이를 판매하였고, 위와 같은 사용허락계약은 그 이후 묵시적으로 갱신되어 타미스포츠가 이 사건 등록상표를 지속적으로 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호[136]에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).

한편, 상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는

136) 이 사건 심결은 이 사건 심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 2016년 개정 상표법(2016. 2. 29.. 법률 제14033호로 전부개정된 것)은 부칙 제2조 제2항 본문에서 '이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.'라고 정하고 있다. 그리고 위 개정 상표법 제119조 제1항 제3호는 위와 같은 경우 '그 상표등록의 취소심판을 청구'할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 위 개정 상표법 시행 이후에 원고가 제기한 이 사건 심판청구에 관하여는 위 개정 상표법의 제119조 제1항 제3호의 심판청구에 관한 개정규정을 적용하여 판단한다(다만 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 결론에 있어 차이는 없다).

행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

나. 인정 사실

당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제1, 12, 18, 20, 22, 27호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)[137]의 각 기재 및 영상 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

1) 피고는 2016. 11. 1. 타미스포츠, 브랜트포드 에이전트(BRENTFORD AGENTS LTD)와 사이에 피고가 타미스포츠에게 이 사건 등록상표에 관하여 2016. 11. 1.부터 2017. 10. 31.까지 국내 사용을 허락하고 로열티를 지급받는 내용의 사용권설정계약을 체결하였다(이하 '이 사건 사용권설정계약'이라 한다).

2) 피고는 위 사용권설정계약에서 아래와 같이 Protex Co Ltd, MAC Enterprise 등을 사용권자인 타미스포츠가 이 사건 등록상표가 부착된 제품을 공급받을 수 있는 제조업체로 승인하였다.

4. MANUFACTURING

4.1 The Licensee may source the Products from manufacturers approved by the Licensor for specific Products and the Licensor has approved the following manufacturers (the **"Approved Manufacturers"**) for the following specific Products:

4.1.1 Protex Co Ltd of 692 Kitabara Himeji, Hyogo 672-8002 Japan for the manufacture of all golf clubs;

4.1.2 Seojin Enterprise Company Ltd 1F~2F, 3103, Taepyeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do, South Korea for the manufacture of golf head covers;

4.1.3 Lizard International, 502, 26, Yeoksam-ro 78-gil, Gangnam-gu, Seoul, South Korea for the manufacture of golf bags and gloves; and

4.1.4 MAC Enterprise, 3-5-9 Jiyugaoka-Minami, Munakata City, Fukuoka Pref., Japan.

MAC Enterprise is an exporter of certain Products, but for the purposes of this Agreement shall be treated as an Approved Manufacturer from whom the Licensee may source Products.

3) 이 사건 사용권설정계약에 따라 타미스포츠는 피고에게 로열티로 2016. 11. 23. 미화 25,000달러, 2017. 5. 16. 미화 25,000달러를 각 지급하고, 2017. 9. 25. 그 사용권설정계약에서 승인된 제조업체 중 하나인 MAC Enterprise에게 " " 와 같은 표장(이하 '실사용표장'이라 한다)이 부착된 골프클럽(제품명: STARDOM GOLD-7 DRIVER) 28개를 제조하게 하여 이를 수입하고, 2017. 9. 11.부터 2017. 10. 20.의 기간에 걸쳐 이를 갤러리스포츠, 금산골프, 우리골프 타임월드점, 주식회사 광주그린골프 등 국내 소매업체들에게 판매하였다.

다. 판단

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 타미스포츠는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에 유통시킬 목적으로 이 사

137) 을 제27호증은 을 제1호증의 가림처리 부분을 제거하고 제출한 것으로 동일한 계약서이다.

건 등록상표와 동일성 있는 실사용표장이 표시된 골프클럽을 양도 목적으로 수입하여 이를 양도함으로써 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 골프클럽에 사용하였다고 봄이 상당하다.

1) 먼저 실사용표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는지에 관하여 보면, 실사용표장은 'KATANA GOLF' 문자 부분이 완만한 곡선 모양으로 배열된 후 그 아래에 도형 부분이 배치되어 이 사건 등록상표와 비교하여 문자 부분과 도형 부분의 위치가 상하로 바뀌어 있고, 도형 부분 아래에 'STARDOM' 문자 부분이 추가로 배치되어 있기는 하다.

2) 그러나 실사용표장에는 이 사건 등록상표와 동일한 문자 및 도형이 모두 거의 그대로 포함되어 있을 뿐만 아니라, 위와 같은 차이도 문자나 도형의 배치의 변형에 불과하고, 'STARDOM' 문자 부분도 그 아래에 병기된 것에 불과하며 'STRDOM' 문자 부분의 결합에도 불구하고 이 사건 등록상표와 사실상 동일한 표장이 동일성과 독립성을 유지하고 있다.

3) 타미스포츠는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2017. 9. 11.부터 같은 해 10. 20.까지의 기간 내에 이 사건 사용권설정계약에 의하여 이 사건 등록상표에 관한 사용권을 설정받은 사용권자로서, 실사용표장이 부착된 골프클럽을 유통시킬 목적으로 실사용표장이 부착된 골프클럽을 수입하고 이를 소매업체들에 양도하였다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

<table>
<tr><th>등록상표(서비스표)
지정상품(서비스업)</th><th colspan="2">실사용표장
사용상품 및 서비스업</th><th>사건번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">온새미로
(상표등록 제1109250호 취소)</td><td>ONSEMIRO
(원고등록상표1)</td><td>NO PANG!
(원고등록상표2)</td><td rowspan="3">■ 심판원 2023.06.12.
2022당3119(기각)
■ 특허법원 2024.07.25.
2023허12435(청구기각)</td></tr>
<tr><td>NEW COAT
(원고등록상표3)</td><td>ONSEMIRO
(원고등록상표4)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ONSEMIRO
(원고출원상표)</td></tr>
<tr><td>상품류 구분 제2류의 내약품도료, 내화페인트, 도료, 목재용도료, 리포지셔너블 페인트패치, 방수도료, 알루미늄페인트, 에나멜페인트, 오염방지 페인트, 수성도료, 유성도료, 지붕펠트용 도료, 코팅도료, 살균용 페인트, 단열페인트 등</td><td colspan="2">등록상표1: 제35류 사업 및 시장조사업, 기업경영업, 사업관리 및 경영업 등
등록상표2: 제2류 가정용 도료, 건물외벽용 컬러페인트, 건축용 페인트 등
등록상표3: 제2류 가정용 도료, 건물외벽용 컬러페인트, 건축용 페인트 등
등록상표4: 제37류 주택도장업, 아파트도장업, 오피스텔도장업, 호텔도장업 등
출원상표: 제2류 내화페인트, 니스, 방청유, 보존용 방청제, 살균용 페인트 등</td></tr>
</table>

1. 원고와 피고의 계약관계 등

1) 엔에이취케이 주식회사는 2011. 3. 15. 피고를 발명자로 기재한 “네프라이트를 포함하는 도포식 단열재 조성물”이라는 발명을 출원하여 2013. 3. 7. 특허 제1243163호로 등록받았다(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다). 피고는 2015. 6. 3. 이엔티판넬 주식회사를 거쳐 이 사건 특허권을 이전등록받았으나, 2023. 6. 13. 이 사건 특허권을 주식회사 시너지솔루션스에 이전등록해 주었다.

2) 피고는 2014. 1. 30. “HNK화인세라”라는 상호로 단열코팅 제조업 등에 관하여 사업자등록을 하고, 2015년 12월경까지 주식회사 화인티케이(대표자 사내이사 강채연, 이하 ‘화인티케이’라 한다) 등에 “온새미로”라는 이름을 붙인 도료 제품을 공급하였다.

3) 원고는 2015. 8. 13. “온새미로”라는 상호로 페인트 소매업 등에 관하여 사업자등록을 하였다.

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

4) 피고("HNK화인세라")는 2016. 1. 4. 원고("ei온새미로")와 다음과 같은 내용의 "HNK화인세라 총판계약"을 체결하였다(이하 '이 사건 총판계약'이라 한다).

HNK화인세라 총판계약서

HNK화인세라(이하 "갑"이라 한다)와 본 계약을 맺는 총판점 ei온새미로(이하 "을"이라 한다)는 갑이 취급하는 제품의 공급에 대한 상품판매계약을 체결한다.

제1조 계약의 원칙

갑은 을에게 상품을 공급하고 을은 갑의 상품을 판매함에 있어서 전반적인 사항을 규정하고 상호 권익 보호를 위하여 본 계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 체결한다.

제2조 기본계약 및 부칙

본 계약은 갑과 을 간의 개발사/판매사 계약에 관한 기본사항을 정한 기본계약으로 별도의 약정이 없는 한 본 계약에 대하여 적용되며, 갑과 을은 기본계약 및 부칙을 준수하여야 한다.

제3조 개별계약의 내용

계약을 통하여 위탁하는 업무의 사용신청서, 납기, 서비스 단가, 작업장소, 납품, 검수의 시기 및 방법 등 기타 위탁에 필요한 조건은 상호 협의하여 정한다.

제4조 계약의 성립

② 개별계약서에서 따로 약정한 사항 이외의 사항은 본 기본계약에 의하기로 하고, 만일 기본계약에 정하는 사항과 개별계약에 정하는 사항 간의 차이가 있을 경우 그 상충하는 부분에 한하여는 개별계약에 정하는 사항을 우선하기로 한다.

제5조 거점지역 및 영업권 보호

① 갑은 이 계약에 따른 을의 상품 영업권을 보장하여 을이 기업 및 관공서 납품 등의 대량 판매 시에 대해서는 갑과 협의하여 진행한다.

② 을은 정해진 지역을 거점으로 하여 판매 및 대리점 개설 활동을 할 수 있으며, 전국을 대상으로 영업 및 대리점을 개설할 경우 갑에게 승인을 얻어야만 가능하다. 단, 타 대리점과 영업마찰이 발생했을 시에는 지체 없이 갑의 중재에 따른다.

제6조 결[제]조건

을은 갑의 상품을 주문 시 물량에 대해 현금으로 결[제] 후 갑은 을에게 출고한다.

제7조 취급상품의 범위와 가격

① 이 계약에 따라 갑이 을에게 공급하는 상품의 종류, 가격, 공급량 등은 별도로 정한다.

③ 을에게 공급하는 제품 가격에 대하여 갑이 정하고, 을은 대리점 및 특판 등 실수요자에게 판매하는 가격은 갑이 권장하는 가격으로 함을 원칙으로 하되, 을이 시장 상황에 따라 별도 가격을 정할 수 있다.

제13조 가입자 관리의무

이 계약의 기간은 계약 체결일로부터 2년간으로 한다.

제119조 제1항 제3호

제14조 계약기간의 자동갱신
계약 만료일 30일 이전까지 서면을 통한 쌍방의 이의제기가 없으면 본 계약은 자동갱신을 원칙으로 한다.
제15조 분쟁의 해결
이 계약과 관련하여 발생하는 갑과 을 간의 모든 분쟁은 상호 협의하여 해결하며, 협의에 의해 해결되지 않을 경우에는 갑의 관할지역 법원의 중재에 따른다.
갑의 기존 판매조직의 영업과 중복으로 문제가 발생할 경우 갑이 조정하기로 하고 갑의 결정을 따르기로 한다.
제16조 계약의 효력 및 상실의 발생
총판계약금은 일억 원정(100,000,000원)으로 하며, 계약일로부터 물품으로 소멸할 수 있다. 단, 중도에 부득이한 사정으로 포기할 경우 갑에게 미리 통지하고 남은 금액은 갑은 을에게 반환한다.

5) 원고는 2018. 4. 23. 친환경 액상단열 페인트 제조업 등을 목적으로 "주식회사 온새미로"(이하 '원고 측 회사'라 하고, 원고와 원고 측 회사를 특별히 구별하지 않고 통틀어 가리킬 때는 '원고 측'이라 한다)를 설립하고 대표자 사내이사로 취임하였다.

6) 원고("온새미로")와 피고("HNK화인세라")는 2018. 5. 1. 다음과 같은 내용의 OEM 계약서를 작성하였다(이하 '이 사건 OEM 계약서'라 한다).

OEM 계약서
온새미로(이하 "갑"이라 함)와 HNK화인세라(이하 "을"이라 함)[는] 단열도료 등의 화학제품의 OEM거래에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.
제1조(정의) 본 계약에서 본 제품이란 갑이 갑의 수요자들에게 판매하는 화학제품으로 갑이 사전에 을의 동의를 얻어 작성한 사양에 기초하여 을이 제조한 것을 말한다.
제2조(목적) ① 갑은 본 제품의 제조를 을에게 위탁하여 완성된 본 제품을 을로부터 매입한다.
② 을은 갑으로부터 위탁하여 제조한 본 제품에 갑이 지정한 갑의 상표를 부착하여 갑에게 납품한다.
제3조(사양) ① 본 제품의 사양은 사전에 을의 동의를 얻은 후 갑이 작성하고 갑은 그 사양서를 을에게 교부한다.
제9조(상표) 을은 갑에게 납품하는 본 제품 이외의 제품에 갑의 상표를 부착하거나 사용해서는 안 된다.
제10조(경합금지) ① 갑은 을 이외로부터 본 제품을 구입하지 않는다. 단, 사전에 을로부터 서면에 의한 동의를 얻은 경우는 이에 한하지 않는다.
② 을은 갑 이외로부터 본 제품 또는 유사 제품을 판매해서는 안 된다. 단, 사전에 갑으로부터 서면에 의한 동의를 얻은 경우는 이에 한하지 않는다.

제14조(유효기간) ① 본 계약의 유효기간은 2018년 5월 1일부터 2021년 4월 30일까지로 한다. 단, 기간만료 2개월 전까지 갑·을 누구도 별도의 신청이 없는 경우는 다시 1년간 연장하는 것으로 하고 이후에도 동일하다.

7) 원고는 2018. 5. 9. 아래 다.와 같이 원고 제1, 2, 3 등록상표를 출원하였다.

8) 피고는 2019. 7. 15. 원고 측 회사에, 기간을 2019. 7. 8.부터 2021. 6. 8.까지로 하여 이 사건 특허권의 전용실시권을 설정등록해 주었다.

2. 이 사건 심결 등 원고 측과 피고의 소송 경과

1) 피고는 2022. 10. 17. '원고 측 회사가 피고로부터 이 사건 특허권의 전용실시권을 설정받으면서 피고에게 계약금 1억 원 및 순매상금 2% 상당 실시료를 지급하기로 하였음에도 이를 지급하지 않고 있다.'라고 주장하면서 서울동부지방법원 2022가단150109호로 원고 측 회사를 상대로 계약금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 위 법원은 2023. 5. 23. '피고와 원고 측 회사의 거래는 특허 전용실시권 설정계약서 내용에 부합하지 아니하여 피고와 원고 측 회사 사이에 피고 주장과 같은 계약이 체결되었다고 인정하기 부족하다.'라는 등의 이유로 피고 청구를 기각하는 판결을 하였다.

피고는 위 판결에 불복하여 서울동부지방법원 2023나26679호로 항소하였다.

2) 피고는 2022. 10. 18. '원고 측 회사는 2022. 8. 25. 이 사건 총판계약을 임의로 해지하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리가 없음에도 원고 제1, 4 등록상표가 등록된 것을 기화로 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 내화페인트 등에 계속 사용하여 피고의 상표권을 침해하였다.'라고 주장하면서 서울중앙지방법원 2022카합21492호로 원고의 상표 사용금지 등을 구하는 가처분을 신청하였다. 법원은 2023. 4. 20. '피고가 취소심판청구일[138] 전 3년 이내에 원고 측에 납품하는 도료, 페인트 등에 이 사건 등록상표를 사용했다고 볼 만한 소명자료가 없어 이 사건 등록상표는 불사용 취소 대상이 될 여지가 크므로 만족적 가처분을 발령할 정도로 보전의 필요성이 소명되었다고 보기 어렵다.'라는 등의 이유로 피고 신청을 기각하는 결정을 하였다.

위 결정에 대하여 피고가 서울고등법원 2023라20678호로 항고하였으나, 법원은 2023. 11. 30. 피고의 항고 중 간접강제 신청 부분은 항고이유서 미제출을 이유로 각하하고, 나머지 항고는 기각하는 결정을 하였다. 피고가 대법원 2023마8154호로 재항고하였으나, 2024. 4. 12. 대법원에서 피고의 재항고가 기각되었다.

3) 원고는 2022. 11. 14. '이 사건 등록상표가 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없다.'라고 주장하면서 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 이 사건 등록상표의 취소를 구하는 이 사건 심판을 청구하였다.

특허심판원은 2023. 6. 12. '이 사건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이내에, 원고와 가맹점 계약을 맺고 피고 대리점을 운영한 김우식에 의하여 사용되었다.'라는 이유로 원고 심판청구를

138) 뒤에서 보는 이 사건 심판(2022당3119)을 가리킨다.

기각하는 이 사건 심결을 하였다(2022당3119).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제 1 내지 9, 13, 18 내지 21, 24호증(가지번호 있는 것은 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제2, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34호증 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체 취지

3. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고가 통상사용권자 등에 의해 사용되었다고 주장하는 상표는 원고 측 회사 제품에 표시된 것으로서 원고 등록상표(ONSEMIRO)와 원고 측 회사 상호의 일부분("온새미로")을 결합한 것이고, 이 사건 등록상표와는 무관하다. 김우식, 온새미로 인천지사 및 충북지사 등은 이 사건 총판계약 종료 전에는 피고가 알지 못하였고 피고와 거래관계도 없었으므로 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 될 수 없다. 온새미로 인천지사 및 충북지사는 법인격이 없다는 점에서도 통상사용권자라 할 수 없다. 이 사건 등록상표의 "ONSEMIRO" 부분이 사용되었다 하여 이 사건 등록상표 자체의 사용으로 볼 수도 없다.

나. 피고

이 사건 심판청구일 전 3년 안에 통상사용권자인 원고, 김우식, 온새미로 인천지사 및 충북지사 등이 이 사건 등록상표를 사용하였을 뿐 아니라, 이 사건 총판계약이 2022. 8. 23. 종료한 이후에는 피고도 이 사건 등록상표가 표시된 상품을 판매하였다.

4. 판단

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따르면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판으로 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 상표권자가 등록상표 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하나, 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표의 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조).

2) 통상사용권은 전용사용권과는 달리 당사자 사이의 계약으로 발생하는 채권으로 등록 유무를 묻지 않고 계약 성립 시 효력이 발생하고, 묵시적으로도 설정될 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 갑 제10, 11, 14, 15, 16호증, 을 제1, 5 내지 16, 20, 25, 26, 29, 35 내지 40, 42 내지 53호증 각 기재 또는 영상 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일(2022. 11. 14.) 전 3년 안에 통상사용권자 등에 의하여 그 지정상품인 도료, 페인트 등에 사용되었다고 인정된다.

1) 피고는 2014. 1. 30. 사업자등록을 한 후 자신의 단열 페인트 제품에 "온새미로"라는 이름을 붙여 홍보하였고, 2014. 9. 5. 피고 자신이 출연하여 제품 성능을 시연한 홍보영상(을 제5호증)에서도 "바[르]는 단열재 온새미로", "온새미로 외장재", "온새미로 내장재", "온새미로 도료", "온새미로 도포", "온새미로의 열 차단 능력이 아주 우수", "온새미로를 적용한 시편" 등으로 피고 제품을 "온새미로"라고 부르면서, 이 사건 등록상표의 표장과 이를 변경한 "

" 표장을 사용하였다.

2) 피고는 사업자등록 이후부터 원고와 이 사건 총판계약을 체결하기 전인 2015년 12월경까지 화인티케이 등에 "온새미로" 제품을 공급하였는데, 그 사이 이 사건 등록상표가 2015. 6. 2. 등록되었고, 화인티케이에 공급한 제품에는 다음과 같이 이 사건 등록상표 중 왼쪽 부분 (

)만을 분리·변경하여 사용하기도 하였다(을 제7, 25호증, 오른쪽 상단 붉은 점선 표시 부분).

피고가 화인티케이에 공급한 제품에 붙인 스티커(을 제7, 25호증)

제119조 제1항 제3호

이에 대하여 원고는, "화인티케이가 사용한 'ONSEMIRO' 표장은 원고가 2016. 6. 3.경 에이스플랜이라는 광고 회사를 통해 만든 것인데, 화인티케이 측에서 이를 무단 도용하여 제품을 판매하다가 원고에게 적발된 후 잘못을 인정하고 2016. 7. 20. 원고와 판매지사(서울 동남지사) 계약을 체결하였다."라는 취지로 주장한다.

그러나 위 표장은 앞서 본 바와 같이 2014. 9. 5. 촬영된 영상에도 등장하는 점, 피고와 화인티케이는 2014년 4월경부터 "온새미로" 제품에 관하여 교섭하고 거래했던 반면 원고는 2016. 1. 4. 피고와 이 사건 총판계약을 체결하기 전까지 "온새미로"라는 상호나 표장을 사용했음을 인정할 증거가 없는 점, 원고가 온새미로 지사들에 공급한 제품도 이 사건 총판계약 등에 따라 피고가 제작한 제품인 점, 원고가 2016. 6. 3.경 에이스플랜이라는 회사를 통해 제작했다는 시안에도 "판매원" 등이 다음과 같이 피고 상호인 "HNK 화인세라"로 표시되어 있는 점(갑 제14호증의 2, 아래쪽 좌우 붉은 점선 표시 부분) 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 믿기 어렵다.

원고가 제출한 스티커(갑 제14호증의 2)

3) 원고와 피고의 이 사건 총판계약은 피고가 생산한 제품을 원고가 공급받아 판매하는 것을 내용으로 한다. 이 사건 총판계약에 따르면, 원고는 피고 제품을 판매하기 위하여 대리점을 개설할 수 있으나 정해진 지역을 벗어나 전국 단위 대리점을 개설할 때에는 피고의 승인을 얻어야 하고, 대리점 간 또는 피고의 기존 판매조직과 영업권 충돌 등에 관하여 피고의 결정에 따라야 한다(제5조 제2항, 제15조 후문 등 참조).

그런데 이 사건 총판계약서 표지에는 "ONSEMIRO HNK 화인세라"와 같이 이

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

사건 등록상표 중 왼쪽 부분( )을 변경한 표장이 피고 표장으로 표시되어 있었다(을 제2호증). 그렇다면 원고는 이 사건 등록상표 또는 적어도 그 왼쪽 부분이 피고의 표장임을 알고 이 사건 총판계약을 체결하였다고 할 것이고, 피고는 이 사건 총판계약으로 원고에게 이 사건 등록상표의 통상사용권을 설정해 주는 한편, 원고가 개설할 대리점들에도 이 사건 등록상표 사용을 포괄적으로 허락했다고 봄이 타당하다.

한편 원고와 피고는 2018년 7월경부터 피고가 제조한 제품에 관하여 환경기술 및 환경산업 지원법 제17조 제3항에 따른 환경표지 인증을 받기 위하여 협력하였는바(을 제20, 37 내지 40호증), 피고는 늦어도 원고 측 회사 명의로 환경표지 인증서가 발급된 2018. 10. 30.경에는, 원고 측 회사의 이 사건 등록상표 사용까지 추인 내지 허락했다고 봄이 타당하다.

4) 원고 측은 2018년 또는 2019년경 김우식과 판매가맹점(온새미로 성남점) 계약을 체결하였고,[139] 그 계약서에는 "판매가맹점에 '(주)온새미로' 및 기타 본사가 지정 또는 사용하는 등록상표 및 상호의 사용을 승인"한다는 조항이 있다(을 제10호증 제1조). 위 계약은 2022. 12. 29. 자로 해지되었고, 김우식("페인트 앤홈")은 2022. 11. 1. 피고("HNK화인세라")와 피고가 제작한 "온새미로" 제품을 공급받기로 하는 계약을 체결하였다(을 제12호증). 김우식은 원고 측과의 계약기간 중이던 2022. 3. 7. 자신의 네이버 블로그에 앞서 1)에서 본 피고 홍보영상을 게시하였고, 이 사건 변론종결일까지 해당 영상을 그대로 올려 두고 있으며, 그 밖에 위 블로그 2021. 8. 17. 자 게시 글 등에서 " ", " "와 같이 이 사건 등록상표 또는 그중 왼쪽 부분을 변경하여 사용하였음이 확인된다(을 제11호증의 1).

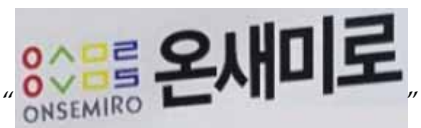
원고 측과 김우식의 판매가맹점 계약서에 '원고 측 회사가 지정 또는 사용하는 등록상표'가 무엇인지 명시되어 있지는 않다. 그러나 원고 측은 제2류 도료 등에 관하여 " " 상표를 등록받지 못하였음에도 이 사건 등록상표의 권리자인 피고로부터 도료 등 제품을 공급받아 가맹점을 통해 판매하였고 그 제품에 위 표장을 사용한 점, 이 사건 총판계약으로 원고와 원고 측 회사는 물론이고 그 대리점(가맹점)들까지 포괄적으로 이 사건 등록상표의 사용을 허락받았다고 볼 수 있는 점, 김우식이 원고 측과의 판매가맹점 계약 해지 전후로 블로그에서 피고 홍보영상 등을 바꾸지 않고 게시하고 있는 점 등에 비추어 보면, 위 판매가맹점 계약서에서 말하는 '원고 측 회사가 지정 또는 사용하는 등록상표'는 이 사건 등록상표를 포함한다고 해석

139) 을 제10호증 계약서에는 계약한 날짜가 쓰여 있지 않고, 제2조는 '계약기간은 계약 체결일로부터 2년, 2019. 12. 31.까지로 한다.'라고 정하고 있다. 그러나 계약 당사자로 표시되어 있는 원고 측 회사는 2018. 4. 23. 설립된 점(즉, 2019. 12. 31.에서 역산하여 2년이 되는 2017. 12. 31. 또는 2018. 1. 1.보다 뒤에 설립되었다), 원고 측이 김우식에게 간판, 로고 이미지 등을 발송한 것은 2019년 3월이고(갑 제12호증), 김우식이 원고 측에 "A/S 보증금" 명목으로 1,000만 원을 송금한 것은 2019. 4. 30.인 점(을 제10호증), 원고는 김우식에게 '귀사와 2018. 11. 7. 대리점 계약을 체결하여 이행되어 오던 중 (…) 2022. 12. 29. 자로 계약 해지됨을 통보합니다.'라는 메시지를 발송한 점(갑 제1호증) 등에 비추어 보면, 계약 체결일은 2018년 11월경 또는 2019년 3월경으로 보이기도 한다.

하는 것이 합리적이다. 또한 피고가 이 사건 총판계약 등으로 원고 측에 부여한 권한에 터 잡아 김우식도 위 판매가맹점 계약으로 이 사건 등록상표의 통상사용권을 설정받은 것이라고 봄이 타당하다.

나아가 김우식이 네이버 블로그에서 사용한 " " 표장은 이 사건 등록상표( )의 동일성을 해하지 않는 범위에서 배경색을 바꾸고 글자꼴을 변경한 것에 불과하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 안에 통상사용권자인 김우식에 의하여 사용되었다고 보아야 한다.

[이 사건 등록상표에서 한글로 쓴 "온새미로"( ) 부분은 바로 왼쪽에 초성과 영문 표기가 있는 점, '온새미로'는 '가르거나 쪼개지 않고 생긴 그대로'라는 뜻의 순우리말로 원고 주장대로 다양한 상품과 업종에서 상표 또는 상호로 쓰이고 있어(갑 제10, 11호증 등 참조) 우리나라의 외국어 보급 정도를 함께 고려하면 일반 수요자나 거래자는 왼쪽의 영문 표기 "ONSEMIRO"( ) 부분을 '온새미로'라고 읽을 것으로 보이는 점, 특히 왼쪽 초성 부분( )은 한글 자음 표기를 상하 반전시켜 그 자체로 기하학적 도형처럼 보이는 데다 채도가 높은 원색으로 표현되어 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 이를 기억·연상하게 함으로써 독립하여 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부로 볼 수 있는 점 등에 비추어 보면, 김우식이 사용한 표장 중 "온새미로" 부분을 뺀 " " 표장도 단지 부기적 부분을 생략한 것으로서 거래사회통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 볼 여지가 크다.]

5) 온새미로 인천지사가 "2019 하우징브랜드페어"에서 단열 페인트 제품을 홍보하면서 사용한 "  " 표장,[140] "2020 건축산업대전 박람회"에서 사용한 "

" 표장[141]도 김우식의 경우와 마찬가지로, 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 않는 범위에서 글자꼴 등을 변경한 것으로서 이 사건 총판계약 및 원고 측과의 판매지사 계약 등으로 설정된 통상사용권에 터 잡아

140) 네이버 블로그 2019. 2. 18. 자 게시 글(을 제45호증의 1)에 포함되어 이 사건 변론종결일까지 게시되어 있다.
141) 네이버 블로그 2020. 11. 28. 자 게시 글(을 제45호증의 2)에 포함되어 이 사건 변론종결일까지 게시되어 있다.

사용되었다고 보아야 한다.[142]

이에 대하여 원고는, 온새미로 인천지사는 법인격이 없어서 통상사용권자가 될 수 없다고 주장하나, 온새미로 인천지사("미추홀건축산업")의 운영자인 안정환을 통상사용권자로 볼 수 있으므로(을 제45호증의 1, 2 하단 참조), 위 주장은 이유 없다.

6) 원고 측 회사도 그 유튜브 채널에 "

" 표장이 등장하는 2019. 1. 23. 게시 영상을 이 사건 변론종결일까지 올려 두고 있고(을 제6호증), 2020. 2. 12. 자 블로그 게시글에서는 2020. 2. 13.부터 2020. 2. 16.까지 코엑스 A홀에서 열린 "2020 하우징브랜드페어"에 "바르는 액상단열재 온새미로"를 출품하였음을 홍보하고 있는데 당시 "

" 표장을 사용한 사실이 확인된다(을 제51호증). 원고 측 회사는 대구 엑스코에서 열린 "대한민국 국제쿨 산업전" 2021년(7. 21.~23.) 및 2022년(7. 6.~ 8.) 행사에도 단열 페인트를 출품하면서 "

", "

" 표장을 사용하였다(을 제52, 53호증). 그런데 원고 제1, 4 등록상표(

)의 지정상품은 제35류 사업 및 시장조사업 등과 제37류 주택도장업 등이고, 단열재나 페인트 또는 그 판매업을 포함하지 않으므로(원고 제1 등록상표의 지정상품 중 "유성페인트도매업, 수성페인트도매업, 미술용페인트도매업"은 등록이 무효로 되었다), 원고 측 회사가 사용한 표장들은 원고 제1, 4 등록상표가 아니라 피고가 이 사건 총판계약 등으로 원고 측 회사에 부여한 통상사용권에 터 잡아 사용한 것이라고 보아야 한다.

7) 원고는, "이 사건 OEM 계약서를 작성함으로써 이 사건 총판계약은 폐기되었고, 이 사건 OEM 계약서 작성 이후에 피고가 원고 측에 공급한 제품에 부착되는 상표는 이 사건 등록상표가 아니라 원고 등록상표라고 보아야 한다."라는 취지로도 주장한다.

그러나 다음과 같은 점에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

가) 이 사건 OEM 계약서에는 이 사건 총판계약을 폐기한다는 내용이 없는 반면, 이 사건 총판계약서에는 이 사건 총판계약을 원고와 피고가 체결하는 개별계약에 정하지 않은 사항을 규율하는 "기본계약"으로 한다는 내용이 포함되어 있다(제1조, 제2조, 제3조, 제4조 제2항 등 참조).

나) 원고는 제1, 2, 3 등록상표를 2018. 5. 9. 출원하였는데 이 사건 OEM 계약서는 그보다 앞선 2018. 5. 1. 작성되어 그 작성 당시에는 피고가 공급하는 제품에 사용될 원고 상표라고 할 만한 것이 없었다. 이후에도 이 사건 OEM 계약서 제2조 제2항, 제9조에서 말하는 "갑의 상표"

142) 안새미로 충북지사의 네이버 블로그 2018. 7. 31. 자 게시 글(을 제46호증, 단열도료 홍보자료)은 현재 삭제되어 있다.

가 무엇을 가리키는지 명시되었다고 볼 증거가 없다.

다) 원고 제1, 4 등록상표는 그 지정상품으로 단열재나 페인트 또는 그 판매업을 포함하고 있지 않다. 원고 제1 등록상표의 지정상품 중 "유성페인트도매업, 수성페인트도매업, 미술용페인트도매업"은 등록이 무효로 되었고, 원고가 도료, 페인트 등을 지정상품으로 하여 출원한 원고 제5 출원상표는 등록이 거절되었다.

라) 원고가 이 사건 OEM 계약서 제3조에 따라 피고에게 사양서를 교부하였다고 인정할 증거가 없는 등 위 계약서는 원고와 피고 사이 거래의 실질과 부합하지 않는 측면이 있다. 앞에서 본 바와 같이 원고와 피고는 2018년 7월경부터 피고 제품의 환경표지 인증을 받기 위해 협력하였고, 2018. 10. 30. 원고 측 회사 명의로 환경표지 인증서가 발급되었다. 그런데 당시에 환경표지 인증을 받으려면 자체 생산 기업은 공장등록증을, 위탁 생산 기업은 공장등록증과 위탁생산계약서를 제출했어야 하고(을 제37호증), 페인트를 자체 생산하는 것이 아니었던 원고 측 회사는 공장등록증이 있는 피고에 대한 위탁생산계약서가 필요했을 것이다. 이러한 사정에 비추어 보면, 피고 주장대로 이 사건 OEM 계약서는 환경표지 인증 신청을 위해 형식적으로 작성된 것으로 보인다.

다. 소결론

이 사건 등록상표의 통상사용권자 등이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 이상 원고의 심판청구는 이유 없다.

5. 결론

원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다. 따라서 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
RAF SIMONS (상표등록 제722106호 일부 취소)	■ **심판원 2023.01.19.** 2021당1602(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허10897(청구기각) ■ **대법원 2024.09.13.** 2024후10443(기각)
상품류 구분 제3류의 가정용 탈지제, 나리싱크림, 립스틱, 마스카라, 맛사지용 오일, 스킨밀크, 핸드크림, 향수 등 상품류 구분 제9류의 보통안경, 선글라스, 안경테, 구명보트 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 골프화, 축구화, 승마바지, 롱코트, 아동복, 슈트, 신사복, 청바지, 원피스 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 5. 25. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 상품류 구분 제25류의 지정상품 전부(이하 '이 사건 취소대상 지정상품'이라 한다)에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 그 등록이 취소되어야 한다."라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구(이하 '이 사건 취소심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당1602호로 심리한 후, 2023. 1. 19. "이 사건 등록상표는 통상사용권자라 할 수 있는 한국의류협회에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 '티셔츠, 요가복(레깅스), 팬티'에 정당하게 사용되었으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 해당하지 않는다."라는 취지로 원고의 이 사건 취소심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.[143]

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 피고의 주장 요지

피고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 양도나 인도 또는 광고의 목적으로 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 속팬티, 잠옷, 티셔츠 등이나 거래서류 등에 표시하였고 그와 같은 상품을 유통하기 위하여 실질적인 예정 또는 준비 상태를 마쳤다. 따라서 피고는 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위' 내지 '상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'를 통하여 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 것인바 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

나. 원고의 주장 요지

피고의 주장은 아래와 같은 이유로 타당하지 않고, 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용하였다는 점을 인정할 객관적인 증거가 없다. 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는바 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하면서 피고가 제출한 증거들 중 일부는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 사용에 관한 것이 아니고, 제품 사진 등에는 촬영일자가 전혀 표시되어 있지 않으며, 홈페이지와 화보 등의 일부 사진은 타인의 사진을 도용하거나 조작한 것이다. 피고가 제출한 계약서와 거래명세서 등의 거래서류는 당사자 간 합의에 따라 임의로 작성될

143) 특허심판원은 이 사건 취소심판청구에 대하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였다. 그러나 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것) 부칙 제2조 제2항 본문은 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."라고 규정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대하여 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

수 있는 문서이고, 금전 거래 내역이 서류상 일치하는 것도 아니며, 피고는 생산 제품을 실제로 유통하지도 않았다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하였다고 볼 수 없다. 설령 이와 달리 본다고 하더라도 피고의 사용은 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하므로 상표법상 상표의 사용으로 인정될 수 없다.

2) 피고가 제출한 전자세금계산서, 거래명세서, 송금내역, 입금영수증 등 거래서류나 홍보 자료 중 일부에 이 사건 등록상표가 표기되었다고 하더라도, 이는 지정상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것이 아닐 뿐만 아니라 위 거래서류가 불특정 다수인에게 전시되거나 배포되지 않았으므로, 그와 같은 사용은 상표법상 상표의 사용으로 인정될 수 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 "상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우" 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고, 같은 조 제3항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정한다. 여기서 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정한 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(나목), ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

한편 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표의 사용 여부

1) 인정사실

가) 피고는 '한국의류협회'라는 상호로 의류, 신발, 잡화 등의 도소매업을 영위하는 개인 사업자이다.

나) 피고와 '컴포지션'이라는 상호의 업체(이하 '컴포지션'이라 한다)를 운영하는 탁미경 사이에 아래와 같은 내용의 2020. 7. 11.자 계약서가 작성되었다. 탁미경은 피고에게 2020. 9. 3. 공급가액을 2,200만 원으로 하는 'RAF SIMONS 이너웨어 런칭 디자인 계약금' 품목을 포함하여 총

공급가액 4,200만 원의 전자세금계산서를, 2020. 10. 6. 공급가액을 2,600만 원으로 하는 'RAF SIMONS SS 신제품 런칭 일체 중도금' 품목을 포함하여 총 공급가액 4,600만 원의 전자세금계산서를, 2020. 12. 23. 공급가액을 2,200만 원으로 하는 'RAF SIMONS 이너웨어 런칭 디자인 잔금' 품목을 포함하여 총 공급가액 4,200만 원의 전자세금계산서를 각 발급하여 주었다. 피고는 탁미경에게 2020. 10. 7. 9,680만 원, 2021. 7. 29. 2,750만 원, 2023. 8. 22. 1억 1,000만 원 등을 각 송금하였다.

RAF SIMONS 이너웨어 신제품 런칭 디자인 개발 계약서

한국의류협회(대표: 피고)는 한국의류협회의 RAF SIMONS 이너웨어 신제품 런칭 디자인 개발에 따른 일체의 업무를 컴포지션(대표: 탁미경)에 의뢰한다.

제4조(계약금액 및 지급방법)

① 계약금액은 총 일금 칠천칠백만 원(₩77,000,000/부가세 포함)으로 한다.

② 본 사업 지불 방법은 아래와 같다.

구분	지분비율	금액	지급기일
계약금	31.4%	₩24,200,000	7월 15일
중도금	37.2%	₩28,600,000	9월 30일
잔금	31.4%	₩24,200,000	12월 14일
합계	100%	₩77,000,000	VAT 포함

다) 피고와 주식회사 교라인터내셔널(이하 '교라인터내셔널'이라 한다) 사이에 '라프시몬스(RAF SIMONS) 요가복'에 대한 2020. 9. 12.자 물품납품계약서가 작성되었다. 교라인터내셔널은 2020. 9. 14. 공급가액을 1,500만 원으로 하는 '위류[144] 임가공: LAF SIMONS' 품목을 포함하여 총 공급가액 3,000만 원의 전자세금계산서를, 2020. 12. 15. 공급가액을 7,350만 원으로 하는 'EVISU 요가복, RAF SIMONS 티' 품목에 관한 전자세금계산서를 각 발급하여 주었다. 피고는 교라인터내셔널에 2020. 9. 14. 3,300만 원, 2020. 10. 14. 17,812,025원, 2021. 1. 7. 135만 원, 2021. 3. 26. 7,000만 원 등을 각 송금하였다.

라) 피고와 주식회사 켈르(이하 '켈르'라 한다) 사이에 물품납품계약서라는 명칭의 2020. 10. 5.자 기본 계약서가 작성되고, 아래와 같은 내용의 2020. 10. 10.자 완제품 개별 계약서(이하 '이 사건 켈르 계약서'라 한다)가 작성되었다. 켈르는 2020. 12. 31. 피고에게 공급가액을 95,000,000원으로 하는 '의류' 품목에 관한 전자세금계산서를 발급하여 주었다. 피고는 2021. 6. 18. 켈르에게 액면금 950만 원의 자기앞수표를 교부하였다.

완제품 개별 계약서 (raf simons)

한국의류협회 대표 피고와 켈르 대표이사 이성영 간에 아래와 같은 조건과 방법으로 RAF SIMONS 티셔츠 및 요가복(레깅스)에 대한 완제품 납품 계약서를 체결한다.

[개별계약 조건]

상품 종류: 라프시몬스 티쳐츠(T-SH), 요가복(레깅스) 의류

144) 의류의 오기로 보인다.

제119조 제1항 제3호

상품 규격: size S, M, L (95, 100, 105)
납기: 2020. 12. 10.까지
납품수량

구분	수량	
		TOTAL
의류	10,000개	RAF SIMONS
상의(티셔츠) 및 요가복	상, 하의 비율 50/50	
금액	95,000,000원	9,500,000원
총금액	104,500,000원	

마) 피고는 2020. 8. 20. '다온통상'이라는 상호의 업체(이하 '다온통상'이라 한다)를 운영하는 김상회에게 380만 1,500원을 송금하여 주었고, 김상희는 2020. 8. 21. 피고에게 공급가액을 345만 5,500원으로 하는 '의류부자재' 품목에 관한 전자세금계산서를 발급하여 주었다.

바) 'RAF SIMONS'라는 문자가 제품에 표시된 다양한 종류의 티셔츠(,

,

, , 이하 '이 사건 각 티셔츠'라 하고, 그중 첫 번째 사진에 하얀색으로 표시된 'RAF SIMONS®'을 '실사용상표1'이라 하며, 세 번째 사진에 검정색으로 표시된 'RAF SIMONS®'을 '실사용상표2'라 한다. 실사용상표1, 2를 합쳐서 '실사용상표들'이라 한다) 등이나 의류 등 제품에 부착하는 라벨(,) 등이 제작되었고, 피고는 위 각 제품이나 라벨을 인도받아 직접 또는 제3자를 통하여 보관하였다.

【인정 근거】 을 제1 내지 8, 10 내지 13, 18 내지 20, 28 내지 30호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

[원고는 을 제1호증을 제외한 위 각 서증(이하 '이 사건 각 서증'이라 한다)이 조작되었거나 변조되었을 가능성이 있으므로 이 사건 소송에서 증거로 사용되어서는 안 된다는 취지로 주장한다. 살피건대, ① 전자세금계산서는 그 발행내역의 조회가 가능하고 수정 및 변경사항 또한 국세청에 전송되므로 세금계산서의 발급 시기를 조작하는 등의 임의적인 소급 발행의 가능성은 현저히 적다고 보이고, 금융기관이 발급하는 입출금 거래내역이나 영수증 등 역시 그 거래 시기를 임의로 조작하기는 어려워 보이는 점, ② 피고가 과거에 타인의 사진에 이 사건 등록상표

를 무단으로 합성하여 홈페이지 등에 게시하였거나 피고 또는 그 배우자인 안병천이 등록한 일부 상표에 관하여 특허심판원에서 무효심판이 내려졌다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 전자세금계산서와 송금내역으로 뒷받침되는 피고와 위 각 업체들 사이에 작성된 계약서나 거래내역서 등이 모두 조작 내지 변조되었다고 단정하기는 어려운 점, ③ 티셔츠, 라벨 등이 찍힌 사진들에 촬영일자가 표시되어 있지 않으므로 그것만으로 촬영일자를 특정할 수 없다는 것은 별론으로 하고 위 사진들 자체가 사후적으로 조작 내지 변조되었다고 볼 만한 구체적인 정황은 보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 각 서증은 그 진정성립이 인정되고, 원고가 주장하는 사정들이나 제출한 증거들만으로는 이 사건 각 서증이 조작 내지 변조되었다거나 위법하게 제출되었다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.]

2) 구체적 판단

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표들을 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 취소대상 지정상품 중 하나인 'T셔츠'에 사용하였다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 것으로 판단된다.[145)]

가) 피고는 2008. 7. 23.경 안병천으로부터 이 사건 등록상표의 상표권을 양도받았다. 실사용상표1(RAF SIMONS) 및 색채를 제외한 실사용상표2(AF SIMONS)는 영문자로만 이루어진 이 사건 등록상표(RAF SIMONS)의 구성을 그대로 포함하면서 우측에 위첨자로 'Ⓡ'을 부기하고 있을 뿐인데 위 'Ⓡ'은 등록 상표임을 나타내는 'Registered trademark'의 약자로 보이는바 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 모두 동일한 상표라고 인정된다.

나) 컴포지션의 탁미경 및 교라인터내셔널은 2020. 9.경부터 2020. 12.경 사이에 피고에게 'RAF SIMONS'라는 문자가 품목명에 기재된 각 전자세금계산서를, 다온통상의 김상희는 2020. 8. 31. 피고에게 '의류부자재'를 품목으로 한 전자세금계산서를, 켈르는 2020. 12. 31. 피고에게 '의류'를 품목으로 한 전자세금계산서를 각 발급하여 주었는데, 위 각 전자세금계산서가 사후에 수정 내지 변경되었다고 볼 만한 자료가 없다. 피고는 위 각 전자세금계산서가 발급되기 전후로 위 각 업체 측에 일부 금원을 앞서 본 바와 같이 송금하거나 수표로 지급하여 주었다. 한편 피고는 2020. 5.경부터 교라인터내셔널 측의 김광식과 카카오톡을 통하여 샘플 제작을 논의하면서 2020. 6. 4. 'RAF SIMONS'라는 문자가 포함된 라벨 시안( )을 보내주었고, 2020. 6.경부터

145) 이는 상표법 제2조 제1항 제11호 가목에 의한 이 사건 등록상표의 사용에 해당하는바, 이를 인정하는 이상 같은 호 다목에 의한 이 사건 등록상표의 사용 주장에 관하여는 판단하지 않는다.

2020. 9.경까지 다온통상 측의 정병창과 카카오톡을 통하여 'RAF SIMONS'에 관한 라벨 제작 및 수정 등을 논의하면서 정병창으로부터 '

', '

', '

' 등의 라벨 시안을 받기도 하였다. 한편 교라인터내셔널 측의 강미라가 2021. 2.경 또는 2021. 4.경을 작성일자로 하여 작성한 것으로 보이는 작업지시서에는 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 기재되어 있고 (

,

), 위 강미라가 2021. 4. 20. 위 김광식 및 장승환을 초대하여 개설한 카카오톡 그룹채팅 방에서는 작업지시서나 샘플 사진 등(

)이 공유되기도 하였다. 위 각 전자세금계산서의 기재 내용과 금원 지급 내역, 카카오톡 및 작업지시서의 기재 내용 등에 더하여 의류 제작 업계의 상거래 관행까지 고려하여 보면, 피고와 위 각 업체들 사이에 위 각 전자세금계산서 발급일 무렵인 2020. 9.경 내지 2020. 12.경 이 사건 등록상표가 사용된 의류 제작 등에 관한 거래 관계가 실제로 존재하였을 가능성이 높아 보인다.

다) 앞서 본 바와 같이 피고는 2020년 중순경부터 컴포지션, 교라인터내셔널, 다온통상 및 켈르 등과 사이에 이 사건 등록상표를 사용한 제품 등의 제작을 위한 거래를 진행하여 왔다. 피고는 이 사건 각 티셔츠를 비롯하여 이 사건 등록상표가 사용된 다양한 의류 등의 제작을 켈르 등 제3자에게 의뢰하고 납품을 받았는데, 이 사건 켈르 계약서상 제품 납기일은 2020. 12. 10.이고, 켈르가 작성한 2020. 12. 2.자 거래명세표에는 3,135만 원 상당의 '라프시몬스 요가복, 레깅스, 티셔츠'가 거래된 것으로 기재되어 있다. 한편, 피고가 2021. 6.경 또는 2021. 7.경 보관하고 있었던 것으로 보이는 이 사건 등록상표가 사용된 제품의 종류와 양은 상당한데, 상당 부분 완제품의 형상을 갖추었고 일부는 라벨 부착이나 비닐 내지 박스 포장까지 마쳐진 상태였다. 이와 같은 제반 사정에 비추어 보면 피고는 이 사건 취소심판청구일인 2021. 5. 25. 전 3년 이내에 주문자상표 부착방식에 의하여 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 속하는 이 사건 각 티셔츠 등에 사용하였다고 볼 여지가 충분하다. 나아가 이 사건 각 티셔츠 등은 국내에서 정상적으로 유통될 것을 예정하고 있었던 것으로 보이는바, 피고가 이 사건 등록상표가 사용된 제품들을 실제로 판매 내지 유통하지 않았다는 사정만으로 피고가 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위하여 명목상으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 단정하기는 어렵다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전

3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호가 정한 등록취소사유에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다.[146]

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
RAFSIMONS (상표등록 제566605호 일부 취소)	■ **심판원 2023.01.19.** 2021당1597(기각) ■ **특허법원 2024.04.18.** 2023허10903(청구기각) ■ **대법원 2024.09.13.** 2024후10450(기각)
상품류 구분 제3류의 스킨로션, 스킨크림, 아이섀도, 액체형향수, 자외선차단용 화장품, 콜드크림 등 상품류 구분 제12류의 휠체어, 낙하산, 견인차, 모터보트, 글라이더, 케이블카, 냉동차, 캠핑카, 자전거, 자전거용바퀴 등 상품류 구분 제25류의 아동복, 반바지, 폴로셔츠, 카디건, 양말, 넥타이, 농구화, 모자, 잠바, 혁대, 가죽신 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 5. 25. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 상품류 구분 제25류의 지정상품 전부(이하 '이 사건 취소대상 지정상품'이라 한다)에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 그 등록이 취소되어야 한다."라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구(이하 '이 사건 취소심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당1597호로 심리한 후, 2023. 1. 19. "이 사건 등록상표는 통상사용

146) 이 사건 심결은 피고가 운영하는 한국의류협회에 법인격이 인정된다는 전제에서 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였다. 이와 같은 이 사건 심결의 판단 부분은 적절하다고 볼 수 없으나 그것이 심결 결과에 영향을 미치는 것은 아니므로 결국 이 사건 심결이 취소되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.

권자라 할 수 있는 한국의류협회에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 '티셔츠, 요가복(레깅스), 팬티'에 정당하게 사용되었으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 해당하지 않는다."라는 취지로 원고의 이 사건 취소심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.[147]

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 피고의 주장 요지

피고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 양도나 인도 또는 광고의 목적으로 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 팬티, 레깅스, 티셔츠 등이나 거래서류 등에 표시하였고 그와 같은 상품을 유통하기 위하여 실질적인 예정 또는 준비 상태를 마쳤다. 따라서 피고는 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위' 내지 '상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'를 통하여 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 것인바 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

나. 원고의 주장 요지

피고의 주장은 아래와 같은 이유로 타당하지 않고, 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용하였다는 점을 인정할 객관적인 증거가 없다. 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는바 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하면서 피고가 제출한 증거들 중 일부는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내의 사용에 관한 것이 아니고, 제품 사진 등에는 촬영일자가 전혀 표시되어 있지 않으며, 홈페이지와 화보 등의 일부 사진은 타인의 사진을 도용하거나 조작한 것이다. 피고가 제출한 계약서와 거래명세서 등의 거래서류는 당사자 간 합의에 따라 임의로 작성될 수 있는 문서이고, 금전 거래 내역이 서류상 일치하는 것도 아니며, 피고는 생산 제품을 실제로 유통하지도 않았다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하였다고 볼 수 없다. 설령 이와 달리 본다고 하더라도 피고의 사용은 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하므로 상표법상 상표의 사용으로 인정될 수 없다.

2) 피고가 제출한 전자세금계산서, 거래명세서, 송금내역, 입금영수증 등 거래서류나 홍보 자료 중 일부에 이 사건 등록상표가 표기되었다고 하더라도, 이는 지정상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것이 아닐 뿐만 아니라 위 거래서류가 불특정 다수인에게 전시되거나 배포되지 않았으므

147) 특허심판원은 이 사건 취소심판청구에 대하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였다. 그러나 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것) 부칙 제2조 제2항 본문은 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."라고 규정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대하여 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

로, 그와 같은 사용은 상표법상 상표의 사용으로 인정될 수 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 “상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우” 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고, 같은 조 제3항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정한다. 여기서 상표의 ‘사용’이란 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정한 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(나목), ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

한편 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표의 사용 여부

1) 인정사실

가) 피고는 ‘한국의류협회’라는 상호로 의류, 신발, 잡화 등의 도소매업을 영위하는 개인 사업자이다.

나) 피고와 ‘컴포지션’이라는 상호의 업체(이하 ‘컴포지션’이라 한다)를 운영하는 탁미경 사이에 아래와 같은 내용의 2020. 7. 11.자 계약서가 작성되었다. 탁미경은 피고에게 2020. 9. 3. 공급가액을 2,200만 원으로 하는 ‘RAF SIMONS 이너웨어 런칭 디자인 계약금’ 품목을 포함하여 총 공급가액 4,200만 원의 전자세금계산서를, 2020. 10. 6. 공급가액을 2,600만 원으로 하는 ‘RAF SIMONS SS 신제품 런칭 일체 중도금’ 품목을 포함하여 총 공급가액 4,600만 원의 전자세금계산서를, 2020. 12. 23. 공급가액을 2,200만 원으로 하는 ‘RAF SIMONS 이너웨어 런칭 디자인 잔금’ 품목을 포함하여 총 공급가액 4,200만 원의 전자세금계산서를 각 발급하여 주었다. 피고는 탁미경에게 2020. 10. 7. 9,680만 원, 2021. 7. 29. 2,750만 원, 2023. 8. 22. 1억 1,000만 원 등을 각 송금하였다.

제119조 제1항 제3호

RAF SIMONS 이너웨어 신제품 런칭 디자인 개발 계약서

한국의류협회(대표: 피고)는 한국의류협회의 RAF SIMONS 이너웨어 신제품 런칭 디자인 개발에 따른 일체의 업무를 컴포지션(대표: 탁미경)에 의뢰한다.

제4조(계약금액 및 지급방법)

① 계약금액은 총 일금 칠천칠백만 원(₩77,000,000/부가세 포함)으로 한다.

② 본 사업 지불 방법은 아래와 같다.

구분	지분비율	금액	지급기일
계약금	31.4%	₩24,200,000	7월 15일
중도금	37.2%	₩28,600,000	9월 30일
잔금	31.4%	₩24,200,000	12월 14일
합계	100%	₩77,000,000	VAT 포함

다) 피고와 주식회사 교라인터내셔널(이하 '교라인터내셔널'이라 한다) 사이에 '라프시몬스(RAF SIMONS) 요가복'에 대한 2020. 9. 12.자 물품납품계약서가 작성되었다. 교라인터내셔널은 2020. 9. 14. 공급가액을 1,500만 원으로 하는 '위류[148] 임가공: LAF SIMONS' 품목을 포함하여 총 공급가액 3,000만 원의 전자세금계산서를, 2020. 12. 15. 공급가액을 7,350만 원으로 하는 'EVISU 요가복, RAF SIMONS 티' 품목에 관한 전자세금계산서를 각 발급하여 주었다. 피고는 교라인터내셔널에 2020. 9. 14. 3,300만 원, 2020. 10. 14. 17,812,025원, 2021. 1. 7. 135만 원, 2021. 3. 26. 7,000만 원 등을 각 송금하였다.

라) 피고와 주식회사 켈르(이하 '켈르'라 한다) 사이에 물품납품계약서라는 명칭의 2020. 10. 5.자 기본 계약서가 작성되고, 아래와 같은 내용의 2020. 10. 10.자 완제품 개별 계약서(이하 '이 사건 켈르 계약서'라 한다)가 작성되었다. 켈르는 2020. 12. 31. 피고에게 공급가액을 95,000,000원으로 하는 '의류' 품목에 관한 전자세금계산서를 발급하여 주었다. 피고는 2021. 6. 18. 켈르에게 액면금 950만 원의 자기앞수표를 교부하였다.

완제품 개별 계약서 (raf simons)

한국의류협회 대표 피고와 켈르 대표이사 이성영 간에 아래와 같은 조건과 방법으로 RAF SIMONS 티셔츠 및 요가복(레깅스)에 대한 완제품 납품 계약서를 체결한다.

[개별계약 조건]

상품 종류: 라프시몬스 티쳐츠(T-SH), 요가복(레깅스) 의류

상품 규격: size S, M, L (95, 100, 105)

납기: 2020. 12. 10.까지

납품수량

구분	수량	
		TOTAL
의류	10,000개	RAF SIMONS
상의(티셔츠) 및 요가복	상, 하의 비율 50/50	
금액	95,000,000원	9,500,000원
총금액	104,500,000원	

148) 의류의 오기로 보인다.

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

마) 피고는 2020. 8. 20. '다온통상'이라는 상호의 업체(이하 '다온통상'이라 한다)를 운영하는 김상희에게 380만 1,500원을 송금하여 주었고, 김상희는 2020. 8. 21. 피고에게 공급가액을 345만 5,500원으로 하는 '의류부자재' 품목에 관한 전자세금계산서를 발급하여 주었다.

바) 'RAF SIMONS'라는 문자가 제품에 표시된 다양한 종류의 티셔츠(,

, , , 이하 '이 사건 각 티셔츠'라 하고, 그중 첫 번째 사진에 하얀색으로 표시된 'RAF SIMONS®'을 '실사용상표1'이라 하며, 세 번째 사진에 검정색으로 표시된 'RAF SIMONS®'을 '실사용상표2'라 한다. 실사용상표1, 2를 합쳐서 '실사용상표들'이라 한다) 등이나 의류 등 제품에 부착하는 라벨(,) 등이 제작되었고, 피고는 위 각 제품이나 라벨을 인도받아 직접 또는 제3자를 통하여 보관하였다.

【인정 근거】 을 제1 내지 8, 10 내지 13, 18 내지 23호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

[원고는 을 제1호증을 제외한 위 각 서증(이하 '이 사건 각 서증'이라 한다)이 조작되었거나 변조되었을 가능성이 있으므로 이 사건 소송에서 증거로 사용되어서는 안 된다는 취지로 주장한다. 살피건대, ① 전자세금계산서는 그 발행내역의 조회가 가능하고 수정 및 변경사항 또한 국세청에 전송되므로 세금계산서의 발급 시기를 조작하는 등의 임의적인 소급 발행의 가능성은 현저히 적다고 보이고, 금융기관이 발급하는 입출금 거래내역이나 영수증 등 역시 그 거래 시기를 임의로 조작하기는 어려워 보이는 점, ② 피고가 과거에 타인의 사진에 이 사건 등록상표를 무단으로 합성하여 홈페이지 등에 게시하였거나 피고 또는 그 배우자인 안병천이 등록한 일부 상표에 관하여 특허심판원에서 무효심판이 내려졌다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 전자세금계산서와 송금내역으로 뒷받침되는 피고와 위 각 업체들 사이에 작성된 계약서나 거래내역서 등이 모두 조작 내지 변조되었다고 단정하기는 어려운 점, ③ 티셔츠, 라벨 등이 찍힌 사진들에 촬영일자가 표시되어 있지 않으므로 그것만으로 촬영일자를 특정할 수 없다는 것은 별론으로 하고 위 사진들 자체가 사후적으로 조작 내지 변조되었다고 볼 만한 구체적인 정황은 보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 각 서증은 그 진정성립이 인정되고, 원고가

주장하는 사정들이나 제출한 증거들만으로는 이 사건 각 서증이 조작 내지 변조되었다거나 위법하게 제출되었다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.]

2) 구체적 판단

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표들을 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 취소대상 지정상품 중 하나인 '티셔츠'에 사용하였다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 것으로 판단된다.[149]

가) 피고는 2008. 7. 23.경 안병천으로부터 이 사건 등록상표의 상표권을 양도받았다. 띄어쓰기나 색채를 제외하고 실사용상표1( ) 및 실사용상표2( )는 영문자로만 이루어진 이 사건 등록상표( )의 구성을 그대로 포함하면서 우측에 위첨자로 '®'을 부기하고 있을 뿐인데 위 '®'은 등록 상표임을 나타내는 'Registered trademark'의 약자로 보이는바 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 모두 동일한 상표라고 인정된다.

나) 컴포지션의 탁미경 및 교라인터내셔널은 2020. 9.경부터 2020. 12.경 사이에 피고에게 'RAF SIMONS'라는 문자가 품목명에 기재된 각 전자세금계산서를, 다온통상의 김상희는 2020. 8. 31. 피고에게 '의류부자재'를 품목으로 한 전자세금계산서를, 켈르는 2020. 12. 31. 피고에게 '의류'를 품목으로 한 전자세금계산서를 각 발급하여 주었는데, 위 각 전자세금계산서가 사후에 수정 내지 변경되었다고 볼 만한 자료가 없다. 피고는 위 각 전자세금계산서가 발급되기 전후로 위 각 업체 측에 일부 금원을 앞서 본 바와 같이 송금하거나 수표로 지급하여 주었다. 한편 피고는 2020. 5. 경부터 교라인터내셔널 측의 김광식과 카카오톡을 통하여 샘플 제작을 논의하면서 2020. 6. 4. 'RAF SIMONS'라는 문자가 포함된 라벨 시안( )을 보내주었고, 2020. 6.경부터 2020. 9.경까지 다온통상 측의 정병창과 카카오톡을 통하여 'RAF SIMONS'에 관한 라벨 제작 및 수정 등을 논의하면서 정병창으로부터 ' ', ' ', ' ' 등의 라벨 시안을 받기도 하였다. 한편 교라인터내셔널 측의 강미라가 2021. 2.경 또는 2021. 4.경을 작성일자로 하여 작성한 것으로

149) 이는 상표법 제2조 제1항 제11호 가목에 의한 이 사건 등록상표의 사용에 해당하는바, 이를 인정하는 이상 같은 호 다목에 의한 이 사건 등록상표의 사용 주장에 관하여는 판단하지 않는다.

나. 상표 불사용에 해당하지 않는다.

보이는 작업지시서에는 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 기재되어 있고(

,

), 위 강미라가 2021. 4. 20. 위 김광식 및 장승환을 초대하여 개설한 카카오톡 그룹채팅 방에서는 작업지시서나 샘플 사진 등(
)이 공유되기도 하였다. 위 각 전자세금계산서의 기재 내용과 금원 지급 내역, 카카오톡 및 작업지시서의 기재 내용 등에 더하여 의류 제작 업계의 상거래 관행까지 고려하여 보면, 피고와 위 각 업체들 사이에 위 각 전자세금계산서 발급일 무렵인 2020. 9.경 내지 2020. 12.경 이 사건 등록상표가 사용된 의류 제작 등에 관한 거래 관계가 실제로 존재하였을 가능성이 높아 보인다.

다) 앞서 본 바와 같이 피고는 2020년 중순경부터 컴포지션, 교라인터내셔널, 다온통상 및 켈르 등과 사이에 이 사건 등록상표를 사용한 제품 등의 제작을 위한 거래를 진행하여 왔다. 피고는 이 사건 각 티셔츠를 비롯하여 이 사건 등록상표가 사용된 다양한 의류 등의 제작을 켈르 등 제3자에게 의뢰하고 납품을 받았는데, 이 사건 켈르 계약서상 제품 납기일은 2020. 12. 10.이고, 켈르가 작성한 2020. 12. 2.자 거래명세표에는 3,135만 원 상당의 '라프시몬스 요가복, 레깅스, 티셔츠'가 거래된 것으로 기재되어 있다. 한편, 피고가 2021. 6.경 또는 2021. 7.경 보관하고 있었던 것으로 보이는 이 사건 등록상표가 사용된 제품의 종류와 양은 상당한데, 상당 부분 완제품의 형상을 갖추었고 일부는 라벨 부착이나 비닐 내지 박스 포장까지 마쳐진 상태였다. 이와 같은 제반 사정에 비추어 보면 피고는 이 사건 취소심판청구일인 2021. 5. 25. 전 3년 이내에 주문자상표 부착방식에 의하여 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 속하는 이 사건 각 티셔츠 등에 사용하였다고 볼 여지가 충분하다. 나아가 이 사건 각 티셔츠 등은 국내에서 정상적으로 유통될 것을 예정하고 있었던 것으로 보이는바, 피고가 이 사건 등록상표가 사용된 제품들을 실제로 판매 내지 유통하지 않았다는 사정만으로 피고가 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위하여 명목상으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 단정하기는 어렵다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호가 정한 등록취소사유에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심

결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다.[150]

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	사건번호
SIMPAC (상표등록 제913495호 일부 취소)	■ **심판원 2023.12.06.** 2023당1708(인용) ■ **특허법원 2024.09.05.** 2024허10542(심결취소) ■ **대법원 2025.01.09.** 2024후11019(기각) ■ **심판원** 2025당(취소판결)20
상품류 구분 제7류의 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어, 농업용 엘리베이터, 데릭(Derrics), 동력잭, 랙구동잭, 로딩램프 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 5. 9. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2023당1708로 심리한 다음, 2023. 12. 6. 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 '주식회사 심팩' 및 '주식회사 심팩인더스트리'는 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 기계식 컨베이어에 대한 견적

150) 이 사건 심결은 피고가 운영하는 한국의류협회에 법인격이 인정된다는 전제에서 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였다. 이와 같은 이 사건 심결의 판단 부분은 적절하다고 볼 수 없으나 그것이 심결 결과에 영향을 미치는 것은 아니므로 결국 이 사건 심결이 취소되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.

서, 도면, 카탈로그 등에 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 주식회사 심팩이 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 판단

갑 제5 내지 8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 주식회사 심팩은 각종 산업기계 설비의 제작, 조립판매 등을 영위하는 회사인 사실, 원고가 주식회사 심팩 주식의 과반을 보유하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, 주식회사 심팩은 원고의 자회사로서 원고로부터 산업기계의 일종인 '기계식 컨베이어' 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

나. 주식회사 심팩이 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 '사용'이란 상표법 제2조 제1항 제11호의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위다. 위 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제17, 18호증의 각 기재 내지 영상 및 변론 전체의 취지에 따르면, 다음의 사실이 인정된다.

제119조 제1항 제3호

가) 주식회사 심팩은 2021. 4. 15.경 주식회사 호원에 산업기계인 '3D TRANSFER LINE'에 대한 견적서(이하 '이 사건 견적서'라 한다)를 교부하였다.

갑 제17호증(견적서)

제1면 3D TRANSFER LINE

제2면 Table of contents

제3면 General Data

Basic equipment	
Destacker	2Set
Gantry loader	1Set
Entry conveyor	1Set
3D transfer drive	2Set(프레스 좌,우 각 1Set)
센터 피드바&피드바 서포트	2Set
취출컨베이어	1EA
Gripper	2Set(24 개)
전기제어	1Set

제9면 ENTRY CONVEYOR

제15면 취출 컨베이어

나) 이 사건 견적서에는 '3D TRANSFER LINE'을 구성하는 개별 장비인 '엔트리 컨베이어'와 '취출 컨베이어' 등의 규격, 사양, 형상 등이 설명되어 있다. 그 내용을 볼 때, 위 '엔트리 컨베이어'와 '취출 컨베이어'는 '기계식 컨베이어'에 해당한다.

다) 이 사건 견적서의 각 페이지 우측 상단에는 'SIMPAC'이 표시되어 있다. 이 사건 견적서 제1면의 사진 촬영된 기계제품과 제20면 이하의 각 도면에도 'SIMPAC'이 표시되어 있다.

라) 주식회사 심팩은 그 무렵 주식회사 호원에 '3D TRANSFER LINE'을 납품하였다.

3) 판단

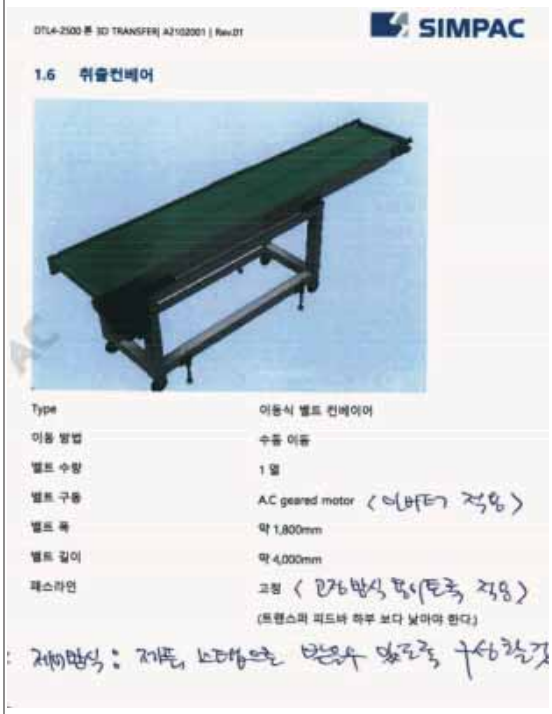
위 인정사실 및 앞서 든 증거에 갑 제15, 16호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 심팩은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정상품인 '기계식 컨베이어'에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일인 2023. 5. 9.로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 할 것이다.

가) 이 사건 견적서는 기계제품의 거래 과정에서 거래 상대방에게 제공할 목적으로 작성된 것으로서 거래대상인 기계제품의 규격, 사양, 형상 등이 담긴 서류이므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 다목의 '거래서류'에 해당한다.

나) 이 사건 견적서에 표시된 'SIMPAC'은 도형 '' 과 문자 'SIMPAC'이 결합되어 있다. 위 도형 부분과 문자 부분은 가로 방향으로 나란히 배치되어 있으므로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 위 각 부분만으로 분리인식될 수 있다. 위 문자 부분은 이 사건 등록상표인 'SIMPAC'과 동일한데 위 도형 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 결국 이 사건 견적서에 표시된 'SIMPAC'은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다.

다) 이 사건 견적서의 대상인 '3D TRANSFER LINE'은 '엔트리 컨베이어', '취출 컨베이어' 등을 비롯하여 여러 개별 장비들로 구성되어 있는데, 갑 제15, 16, 17호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면 이러한 개별 장비들은 일반적으로 가격이 별도로 책정되고 납품도 별도로 행해질 수 있는 것으로 보이므로, 위 개별 장비들은 독립하여 거래대상이 되는 상품에 해당한다. 따라서 아래와 같이, 이 사건 견적서에 표시된 이 사건 등록상표는 '엔트리 컨베이어'나 '취출 컨베이어'의 출처표시로서 기능한다.

제119조 제1항 제3호

갑 제17호증(견적서) 제9면	갑 제17호증(견적서) 제15면
	

다. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 이 사건 견적서가 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시되거나 보급되지 않았으므로, 상표법 제2조 제1항 제11에서 말하는 상표의 '사용'에 해당하지 않는다고 주장한다.

그러나 아래와 같은 사정을 종합하여 보면, 주식회사 심팩이 이 사건 견적서를 교부한 행위는 '상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'로서 상표법 제2조 제1항 제11의 '상표의 사용'에 해당한다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

가) 앞서 본 바와 같이 통상사용권자인 주식회사 심팩은 거래 상대방인 주식회사 호원에 '기계식 컨베이어' 등을 공급하는 과정에서 이 사건 견적서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표를 표시하여 교부하였다. 위 거래서류를 제공받은 주식회사 호원은 '기계식 컨베이어' 등을 공급받은 수요자에 불과할 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자와의 사이에서 비밀유지의무를 부담한다고 볼 만한 사정이 없다.

나) 갑 제13, 14, 17호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면 주식회사 심팩은 주식회사 호원과의 거래 외에 다른 거래 과정에서도 거래 상대방에게 이 사건 등록상표가 표시된 견적사양서나 도면 등 서류를 교부해 온 사실이 인정되는데, 이러한 사실에 비추어 보면 주식회사 심팩의 이 사건 견적서 교부와 같은 이 사건 등

록상표의 사용행위가 일회적인 것이라고 보기도 어렵다.

2) 피고는, 이 사건 견적서에 표시된 ' '은 원고의 기업 로고 또는 상징 마크인 CI(Corporate Identity)이므로, 이 사건 등록상표가 표시된 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

을 제1호증의 기재에 따르면 위 ' '이 원고나 주식회사 심팩과 같은 그 계열사의 CI와 동일한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 견적서에 표시된 ' '이 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정됨은 앞서 본 바와 같고, 그것이 CI와 동일하다고 하여 그 표시행위가 오로지 CI로서만 사용한 것이고 등록상표로서의 사용이 아니라고는 할 수 없으므로, 피고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

라. 소결

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 심팩이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 일부인 '기계식 컨베이어'에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

한편 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판을 청구한 경우 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대한 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없고 이와 달리 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 위와 같이 원고의 사용사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 그 전체로서 기각되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

4. 결론

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

제119조 제1항 제3호

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	실사용표장 사용상품 및 서비스업	사건번호
vocavaca 보케베케 (상표등록 제1466031호 취소)	voca vaca (실사용상표1)	■ **심판원 2024.02.15.** 2023당1905(기각) ■ **특허법원 2024.09.26.** 2024허11217(청구기각) ■ **심판원 2025.02.13.** 2024후11293(기각)
	vocavaca (실사용상표2)	
	vocavaca (실사용상표3)	
상품류 구분 제14류의 보석 및 귀금속, 핀(장신구), 목걸이(장신구), 팔찌(장신구), 보석제 키홀더, 가죽제 키홀더 등 상품류 구분 제18류의 가방, 휴대용 화장품가방(내용물이 없는 것), 휴대용 가방, 스포츠용 가방, 여행가방 및 트렁크 등 상품류 구분 제25류의 의류, 기성복, 아동복, 스포츠의류, 의복용 벨트, 모자, 신발, 방한용 마스크(의류), 스카프, 속옷 등	의류 등	

1. 이 사건의 경위

1) 피고는 2012. 12. 18. 의류제조 및 도·소매업, 인터넷 쇼핑몰 운영업 등을 목적으로 하는 원고를 설립하고, 원고의 대표이사로서 의류 사업을 영위하였다.

2) 피고는 2018. 6. 1. 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 4. 4. 상표등록을 받았고, 2018. 6. 5. '보케베케'라는 상호로 의류 소매업에 관하여 사업자등록을 받았다. 피고는 2018. 9. 18.부터 원고를 통하여 'VOCAVACA'라는 브랜드로 의류 사업을 시작하였다.

3) 피고는 2021. 7. 5. 주식회사 하고엘앤에프(이하 '하고엘앤에프'라고 한다)와 사이에 피고와 피고의 모(母) 김혜선이 보유한 원고의 주식 중 60%를 양도하고, 하고엘앤에프로부터 20억 원 상당을 투자받는 계약을 체결하였다(이하 '주식 양수도 및 투자 계약'이라 한다).

4) 피고는 2023. 2. 13. 원고의 대표이사에서 해임되었고, 하고엘앤에프의 대표이사인 홍정우가 원고의 대표이사로 선임되었다.

5) 원고는 2020년경부터 2023년경까지 원고가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 실사용표장을 사용하여 의류 제품을 광고하는 등 실사용표장을 사용하였다.

2. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 5. 24. 특허심판원에 피고를 상대로 '원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표의 사용에 관한 계약이나 묵시적 합의가 존재하지 않았고, 원고가 사용한 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있지 않다. 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의해 그 등록이 취소되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 취소심판(이하 '**이 사건 심판**'이라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판 청구를 2023당1905호로 심리한 다음, 2024. 2. 15. '원고는 피고로부터 이 사건 등록상표에 관하여 묵시적으로 사용허락을 받은 통상사용권자에 해당하고, 원고의 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.'는 이유로 이 사건 심판 청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 17 내지 34, 54, 55호증, 을 제1 내지 3호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

3. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표 'vocavaca 보케베케'는 영문 'vocavaca'와 한글 '보케베케'가 상하 2단 구조로 병기된 표장이다. 그러나 원고의 실사용상표들은 한글 부분이 생략되어 있으므로, 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되지 않는다.

2) 원고와 피고 사이에서 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권 설정계약이 체결되었거나 이에 관한 묵시적 합의가 존재하지 않으므로, 원고는 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하지 않는다.

3) 따라서 원고가 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것으로 볼 수 없고, 달리 상표권자인 피고, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였음을 인정할 증거가 없다. 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 상표등록이 취소되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

피고는 원고의 대표이사로 재직하는 동안 원고에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하였고, 원고는 통상사용권자로서 이 사건 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표와

동일성이 인정되는 실사용상표를 사용하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

4. 판단

가. 원고의 실사용상표와 이 사건 등록상표의 동일성 여부

1) 상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다. 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표는 영문 'VOCAVACA'와 한글 '보케베케'가 상하 2단 구조로 병기되어 있다. 실사용상표 1은 영문자 'VOCA'와 'VACA'가 2단 구조로 구성되어 있으나 'VOCAVACA' 전체로 인식되고 이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없으며, 실사용상표 2, 3은 영문자 'VOCAVACA'만으로 구성되어 있다. 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표의 한글 부분인 '보케베케'가 생략되어 있다.

3) 그러나 갑 제5, 6, 23, 25, 54호증, 을 제13 내지 16호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 실사용상표들은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 봄이 타당하다.

① 'VOCAVACA'는 2008년경 우리나라에 알려지기 시작한 신조어로, 천직을 의미하는 'Vocation'과 휴가를 의미하는 'Vacation'이 결합된 단어이고 '평소에 꿈꾸던 천직을 찾아 떠나는 휴가'를 뜻한다. 원고 또한 실사용표장을 사용한 의류 브랜드 사업을 영위하면서 'VOCAVACA는 VOCATION-VACATION이라는 뜻으로 일과 쉼의 밸런스를 갖고 자신의 삶을 균형감 있게 유지하는 여성을 위한 브랜드'라고 소개하였다.

우리나라의 일반적인 영어교육 수준을 고려할 때, 거래자나 수요자들은 영문자 'A'를 영어 단어에 따라 '아', '어', '에', '에이' 등으로 다양하게 발음할 것이므로, 신조어인 'VOCAVACA'는 '보카바카, 보커버커, 보케베케' 등 다양하게 호칭될 수 있다.

'VOCAVACA'가 'Vocation'과 'Vacation'을 결합한 신조어이고 'Vocation'은 '보케이션', 'Vacation'은 '베케이션'으로 발음되므로 그중 앞부분의 영문을 결합한 'VOCAVACA'는 각 단어 뒷부분의 '~이션'을 생략한 '보케베케'로 발음하는 것이 그 유래에 부합한다.

② ‘VOCAVACA’는 2008년경 이후 KBS 한국어능력시험의 기출 단어 목록, 국립국어원의 신조어 사전에 각 ‘보케베케’라고 기재된 바 있고, “보케이션 베케이션(이하 약칭 ’보케 베케‘)은 휴가 기간 동안 자신이 꿈꾸던 직업을 체험해보는 프로그램으로 2003년 미국에서 시작됐다.”, “미국에서는 ’보케베케(Vocavaca)‘라는 사이트를 열어 성공한 사례가 있다.”, “’꿈나래휴가‘는 ’보케베케(vocation-vacation)‘를 다듬은 우리말이다.” 등의 내용으로 다수의 언론 기사들을 통해 소개되었다.

③ 따라서 이 사건 등록상표 ‘

’ 중 하단의 ‘보케베케’는 상단의 영문자 ‘VOCAVACA’의 한글 음역에 해당하고, 여기에 이 사건 등록상표 중 한글 부분이 영문 부분에 비해 그 비중이 적은 점을 더하면, 영문자 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 부분과의 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않는다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 등록상표의 영문자 부분만을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 이 사건 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것이다.

④ 원고는, 실사용상표들을 사용할 때 ‘보케베케’ 대신 ‘보카바카’를 병기하거나 실사용상표들을 ‘보카바카’로 호칭하였으므로, 실사용상표들의 사용이 이 사건 등록상표의 사용에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 ① 내지 ③에서 본 바와 같이 ‘보케베케’는 ‘VOCAVACA’의 한글 음역에 해당한다. 또한 원고가 인터넷 홈페이지 등에서 ‘VOCAVACA’를 ‘보카바카’로 호칭하였다고 하더라도 사후적으로 ‘보케베케’가 ‘VOCAVACA’의 한글 음역에 해당하지 않게 된다거나 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자들에게 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일하게 볼 수 없는 상표로 인식된다고 보기는 어렵다.

따라서 원고의 주장은 이유 없다.

나. 원고가 통상사용권자에 해당하는지에 관하여

1) 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 이와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조).

2) 앞서 든 사실 및 증거, 갑 제4호증, 을 제5호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표권자인 피고는 적어도 원고의 대표이사에서 해임된 2023. 2. 13. 이전까지 원고에게 이 사건 등록상표를 의류 등의 지정상품에 사용하는 것을 묵시적으로 허락하였다고 봄이 타당하다. 따라서 원고는 적어도 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있다.

① 피고는 이 사건 등록상표의 출원일인 2018. 6. 1. 및 그 등록일인 2019. 4. 4. 당시 원고의 대표이사였고, 2018. 9. 18.부터 원고를 통하여 ‘VOCAVACA’라는 브랜드로 의류 사업을 시작하였다. 따라서 원고는 피고가 이 사건 등록상표의 권리자임을 알고 있었고, 피고 역시 원고가

이 사건 등록상표를 사용하고 있음을 알고 있었다.

② 원고가 피고로부터 사용허락을 받지 않았다면, 피고는 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것에 대하여 이의를 제기하였을 것이다. 그러나 피고는 원고의 대표이사에서 해임된 2023. 2. 13.까지 이의를 제기하지 않았다. 피고는 대표이사에서 해임된 후인 2023. 4. 13. 비로소 원고에 대하여 더 이상 이 사건 등록상표를 사용할 권리가 없음을 이유로 그 사용금지 등을 구하는 가처분을 서울중앙지방법원에 신청하였다.

③ 이 사건 등록상표의 권리자인 피고가 2023. 2. 13.까지 원고의 대표이사였으므로, 원고는 이 사건 등록상표의 사용을 위해 피고로부터 명시적인 사용허락을 받을 필요가 없었던 것으로 보인다. 원고가 피고의 동의 없이 이 사건 등록상표를 사용하였다면 이는 무단사용에 해당하는데, 이 사건 등록상표를 사용한 의류 브랜드 사업을 영위하던 피고가 그가 대표이사로 있던 원고로 하여금 이 사건 등록상표를 사용하게 한 것을 무단사용이라 할 수는 없다.

3) 원고는, 대표이사인 피고가 원고에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하였다면 이는 상법 제398조 제1호의 이사와 회사 간의 자기거래에 해당하는데 이사회의 승인을 받지 않았으므로 무효라고 주장한다. 그러나 피고는 원고에게 무상으로 이 사건 등록상표의 사용을 허락하였다는 취지로 주장하고, 이에 대하여 원고는 다투지 않고 있으므로, 피고의 사용허락은 원고의 불이익이 없는 거래로 이사회의 승인을 요하는 않는다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

또한 원고는, 피고가 원고 명의로 등록해야 할 이 사건 등록상표를 개인 명의로 등록하고 원고에게 통상사용권을 설정하는 것은 업무상 배임에 해당하여 무효라고 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로는 위 주장을 인정하기 부족하므로, 이를 받아들이지 않는다.

다. 소결

원고가 2020년경부터 2023년경까지 실사용상표를 의류 등에 사용하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 원고에 의하여 그 지정상품인 의류 등에 대하여 이 사건 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다. 동시에 수개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없으므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 이 사건 등록상표는 그 지정상품 전체에 관하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 심판 청구는 전부 기각되어야 하고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 원고가 주장하는 위법이 없다.

5. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 기각한다.

www.kipo.go.kr

권리범위확인심판

14. 권리범위확인심판

가. 권리범위에 속한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호
BAYCLUB (서비스표등록 제355097호 권리범위확인(소극))	DK THE BAY CLUB HOTEL	■ **심판원 2023.11.16.** 2022당3210(기각) ■ **특허법원 2024.08.29.** 2024허10108(기각)
서비스업류 구분 제43류의 게스트하우스 서비스제공업, 관광객숙박알선업, 관광숙박업 등	상품류 구분 제43류의 레스토랑 및 호텔서비스업, 리조트호텔업, 여행자용 호텔예약업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 11. 22. 특허심판원에 '확인대상표장이 피고의 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.'고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2022당3210호로 심리하여 2023. 11. 16. '확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표와 대비하여 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 80호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지[151]

이 사건 심결에는 아래와 같은 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

가. 특허심판원은 이 사건 심판청구의 절차에서 직권으로 증거조사를 하였음에도 그에 대하여 원고에게 의견을 진술할 기회를 부여하지 않았으므로, 이 사건 심판절차에는 상표법 제144조 제5항을 위반한 위법이 있다.

151) 원고는 2024. 5. 1. 제1회 변론기일에서, 준비서면 등을 통해 주장한 '이 사건 심결에는 사실인정의 위법, 조어상표에 대한 판단에서의 위법, 헌법상 보장된 평등원칙 및 행정법상 평등의 원리에 반하는 판단을 한 위법, 거래사회의 실정에 관한 판단과 관련하여 대법원 및 특허법원 판결의 취지에 반하는 판단을 한 위법이 있다.'는 취지의 주장은, 이 사건 심결에 상표법 제144조 제5항을 위반하였고 표장의 유사판단 법리를 위반한 위법이 있다는 점을 강조하는 것이지 별도의 위법사유 주장은 아니라고 진술하였다.

나. 호텔서비스업 등 서비스업과 관련하여 'BAY'와 'CLUB' 자체는 식별력이 없고 이들을 결합한 'BAY CLUB'도 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미를 직감하게 하므로 식별력이 없다. 뿐만 아니라 'BAY CLUB'은 호텔업 종사자라면 누구나 사용하고 싶은 표장이므로 특정인에게 독점시키는 것은 부당하다. 따라서 확인대상서비스표는 ' ' 도형 부분을 요부 관찰하거나 표장 전부를 대상으로 전체 관찰해야 한다. 이에 의하면 이 사건 등록서비스표와 그 표장의 전체적인 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 동일·유사한 서비스업에 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 없다. 따라서 확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 절차적 위법 주장에 관한 판단

1) 원고의 주장

이 사건 심결은 "우리나라에서 BAY가 만(灣)의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵다."라고 판단하면서 위 심결문의 각주 1)에 "네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다."라고 기재하여 그와 같이 판단한 근거를 제시하였다. 그러나 위 '각주의 기재'는 특허심판원이 직권으로 증거 조사한 결과임에도 원고에게 의견을 제출할 기회를 주지 않았으므로 위 상표법 규정을 위반한 절차적 위법이 있다.

2) 관련 법리

상표법 제144조 제1항은 심판에서 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제144조 제5항은 심판장은 위 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표법 제144조 제5항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로[구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제82조 제1항에 대한 대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 등 판결 등 참조], 특허심판원이 직권으로 조사한 증거에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고, 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다(특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12459 판결 등 참조).

3) 인정사실

앞서 본 사실 및 을 제18, 19호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실과 사정이 인정된다.

가) 원고는 2023. 5. 31. 열린 이 사건 심판청구에 관한 특허심판원의 구술심리기일에서 아래와 같이 'BAY'가 한국어로 '만(灣)'에 해당한다고 진술하였다.

을 제18호증 제24면

(청구대리인) "BAYCLUB"이라고 하는 한국말의 사전적 의미를 말씀드리면 "BAY"라고 하는 것은 만이고, "CLUB"이라고 하는 것은 일반적으로 많이 사용되는 클럽, 호텔과 같은 클럽입니다. 만에 있는 클럽, 호텔이라고 말할 수 있을 것 같습니다.

나) 피고는 2023. 7. 12.자 의견서에서 영어 단어 'BAY'는 '만(灣)' 이외에 여러 가지 의미를 가지고 있고, 그 중 '건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 구간이나 방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분'을 지칭하는 의미로도 사용된다는 점을 강조하면서 영한 사전의 내역을 증거로 제출하였고, 특히 한글로 음역한 '베이'는 주택의 구조 중 일부에 사용되고 있다는 실례를 제시하기도 하였다.

을 제19호증의 1 제4면 (의견서 제2면)

한편, 'bay'라는 단어는 단순히 '만(灣)'으로만 해석되는 게 아닙니다. 'bay'는 '(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]'의 의미도 갖습니다. 아파트나 주택의 구조에서도 '투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay)'라는 용어가 사용됩니다. 'bay'는 그 외에도, '방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분'을 가리키기도 하며, '암갈색 말'이나 '월계수 잎'이라는 의미도 갖습니다(이상 을12호증 'bay'의 영한사전 검색 결과 참조).

을 제19호증의1 제10면 (첨부된 'bay'의 영한사전 검색결과)

2. C
(건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은) 구역[구간]
a parking/loading bay
주차/선적 구역

참고어 sickbay

3. C
베이(방이나 건물에서 약간 튀어나온 곡선 부분)

4. C
암갈색 말
He was riding a big **bay**.
그는 큰 암갈색 말을 타고 있었다.

다) 이에 대하여 원고는 2023. 7. 20.자 의견서 제출을 통해 “피고가 BAY의 다양한 관념을 고려할 때 특이 상표에 해당한다고 주장하는 것은 ‘BAY’가 일반적인 수요자에게 전달하는 1차적인 의미를 무시한 주장이다.”라고 의견을 밝혔다(을 제19호증의 2 제20면). 이어서 “일반 수요자들에게 잘 알려진 영어 단어 ‘BAY’의 의미는 ‘만(灣)’이므로 일반 수요자들은 ‘만(灣)’이라는 의미로 직감한다.”라는 종전의 주장을 반복하였다(을 제19호증의 2 제21면).

4) 검토결과

위 인정사실 및 사정을 앞서 든 법리에 비추어 살펴보면, 다음과 같은 이유로 특허심판원이 영어 단어 ‘BAY’의 의미 및 사용 형태과 관련한 피고의 위 주장에 대하여 원고에게 의견서 제출의 기회를 준 이상, 특허심판원이 각주에서 예시로 든 위 인터넷 검색 자료에 대하여도 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 제공되었다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 심판절차에는 원고가 주장하는 것과 같은 절차위반의 위법이 없다.

가) 원고가 절차적 위법이 있다고 주장하는 각주 1) 및 이와 관련된 이 사건 심결의 본문은 아래와 같다.

이 사건 심결 제5면 (갑 제3호증)	
각주	1) 가령, 천수만, 가로림만, 순천만 등을 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등으로 호칭하지 않는다. 따라서 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다.
본문	이 사건 등록서비스표는 영문자 7자가 띄어쓰기 없이 한단어처럼 구성되어 있는데, ‘club’은 특정한 활동, 스포츠 등을 위한 ‘동호회’ 등의 의미로 우리나라에서 흔히 쓰이는 영어단어이므로 일반 수요자는 이 사건 등록서비스표가 ‘BAY’와 ‘CLUB’으로 구성된 표장임을 어렵지 않게 인식할 수 있다. 그런데 ‘BAY’는 바다가 육지로 들어와 있는 형태를 뜻하는 ‘만(灣)’ 또는 건물 내외에 특정 용도로 표시해 놓은 ‘구역, 구간’ 등을 뜻하는 영어단어인데(네이버 영어사전), 우리나라에서 ‘BAY’가 ‘만(灣)’의 의미로 쓰이는 사례는 찾기 어렵고[1] 오히려 투베이(2bay), 쓰리베이(3bay), 포베이(4bay) 등 부동산 전문용어로 쓰이는 사례가 발견될 뿐이어서[2] 일반 수요자가 ‘BAY’를 ‘만(灣)’의 의미로 이해한다고 단정하기 어려워 보인다. 또한 ‘BAY’와 ‘CLUB’이 결합되어 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로 이 사건 등록서비스표는 우리나라에서 조어로 인식된다고 봄이 상당하고, 영어발음원칙에 따라 ‘베이클럽’ 정도로 호칭된다.

이 사건 심결 제5면 본문 부분은, 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 영단어 ‘BAY’의 뜻이 ‘만(灣)’이라는 것은 널리 알려져 있지만, ‘BAY’나 그 한글 음역인 ‘베이’가 한글 ‘만(灣)’을 대신하여 사용되는 것은 아니라는 취지이다. 심판부는 이를 보다 설득력 있게 뒷받

침하기 위해 각주 1)에 '천수만, 가로림만, 순천만 등'을 '천수베이, 가로림베이, 순천베이 등'라고 부르지 않는다는 예를 기재하면서, 같은 취지의 인터넷 포털 사이트의 검색 결과를 부기한 것에 불과하다.

나) 원고가 의견서 제출 기회를 받지 못하였다는 부분은 "네이버 등 인터넷 포털에서 천수베이, 가로림베이, 순천베이 등을 검색해도 천수만, 가로림만, 순천만 등이 검색되지 않는다."는 부분이다. 이에 대해 원고는, 심결 당시 인터넷 포털에 언제, 어떤 검색어로 확인한 결과인지 전혀 알 수 없고, 더욱이 갑 제11호증에서 보는 바와 같이 Suncheon Bay가 사용되는 것이 확인되는 점에 비추어 의견서 제출 기회를 주지 않은 것은 위법하다고 주장한다.

그러나 갑 제11호증은 한글 '순천만'을 그대로 영문 번역한 'Suncheon Bay'가 병기된 것으로, 함께 기재된 'Welcome to'에 비추어 보면 영어를 사용하는 외국인을 위한 안내 문구에 불과하다. 그리고, 갑 제105호증 또한 'Suncheon Bay'에 대해 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 영어번역 내지 사전검색 결과 '순천만'으로 검색된다거나 순천만을 영어로 번역할 때 'Suncheon Bay'으로 표현한다는 점을 보여 줄 뿐 이를 들어 한글 순천'만' 대신 순천'베이' 또는 순천'Bay'가 사용되는 예라고 볼 수는 없다.

다) 영단어 'BAY'의 한글 뜻이 '만'으로 널리 알려진 것과 'BAY' 자체나 그 한글 음역인 '베이'가 '만'을 대신하여 사용되는 것은 다른 문제이다. 피고는 심판단계에서 의견서 제출을 통해 'BAY'나 '베이'가 '만'을 대신해서 사용된다기 보다는 아파트나 주택의 구조 중 '투베이'라는 용어로 사용된다는 예를 들기도 하였다. 그러나 원고는 피고의 위와 같은 주장과 예에 대해 다른 실례를 드는 대신 'BAY'의 의미는 '만(灣)'이므로 '만(灣)'으로 직감한다는 취지의 주장을 하였을 뿐이다. 즉, 이 사건 심판청구의 구술심판절차 및 이어진 서면 의견서 제출 기회를 통해 원고와 피고는 'BAY'의 사전적 의미 및 일반 수요자들의 인식과 사용 형태 등에 대한 주장을 충분히 하였고, 주장을 뒷받침할 자료도 제출하였으며, 서로 상대방의 주장에 대해 의견서를 제출할 기회를 제공받은 것으로 보인다.

나. 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 유사 여부[152)]

1) 관련 법리

상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게

152) 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 확인대상표장의 지정상품이 동일·유사하다는 점에 관하여 다투지 않는다(2024. 5. 1.자 제1회 변론조서 참조).

인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 확인대상표장의 요부

갑 제5 내지 44, 59 내지 79, 85 내지 101, 106 내지 119호증, 을 제5 내지 9, 11, 12호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 위

법리에 비추어 보면, 확인대상표장 'THE BAY CLUB HOTEL' 중 'BAY CLUB' 부분은 일반 수요자나 거래자에게 상대적으로 강하게 인식되는 요부에 해당한다.

가) 확인대상표장은 상단에는 마름모가 병렬적으로 교차된 도형 ' ' 부분과 영문자 'DK' 부분, 하단에는 영문자 'THE BAY CLUB HOTEL' 부분으로 구성된 결합표장이다. 'THE'는 이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물 앞에 붙이는 영어 정관사이고, 'BAY'는 육지로 들어온 바다의 부분을 뜻하는 만(灣), (건물 내외에 특정 용도로 표시해 높은) 구역, 구간 등을, 'CLUB'은 (특정한 활동, 스포츠 등을 위한) 모임, 동호회 등을, 'HOTEL'은 비교적 규모가 큰 서양식 고급 숙박시설을 각 의미한다.

나) 확인대상표장의 도형 ' ' 부분은 구성이 간단하고 별다른 의미가 없어 특징적인 부분이 아니다. 'DK' 부분은 2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장으로 간단하고 흔한 표장에 불과하며, 'THE' 부분은 영어 정관사로 식별력이 없거나 미약하고, 'HOTEL' 부분은 확인대상표장의 지정상품과 관련하여 장소적 표시로서 식별력이 없거나 미약하다.

다) 확인대상표장의 'BAY CLUB' 부분은 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 일반적인 영어 수준에 비추어 볼 때 의미 파악이 쉽고 발음이 어렵지 않은 영어 단어들로 구성되어 있고, 각 단어의 음절도 길지 않아 'BAY CLUB'으로 한눈에 인식될 수 있다. 'BAY'와 'CLUB'이 결합하더라도 각 단어의 본래 의미가 단순히 결합된 외에 새로운 의미가 창출되었다고 볼 만한 자료도 없다.

라) 갑 제6 내지 43호증의 각 기재 및 영상에 의하면 'BAY', '베이', 'CLUB', '클럽'을 포함한 상표들이 확인대상표장의 사용 상품과 동일·유사한 상품[유사군코드 S1207(하숙서비스업, 모텔서비스업, 유스호스텔업, 호텔숙박시설업, 숙박시설안내업)]을 지정상품으로 하여 출원·등록된 사실은 인정된다. 그러나 'BAY', '베이'를 포함한 상표는 약 20건 정도에 불과하고, 'BAY'와 'CLUB'을 모두 포함한 등록상표는 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장 이외에는 없는 것으

로 보이는 점에서 'BAY CLUB'이 호텔서비스업 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점적, 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.

마) 원고는, 확인대상표장의 'BAY CLUB' 부분은 그 사용상품과 관련하여 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'이라는 의미를 직감하게 한다고 주장한다. 그러나 갑 제106 내지 119호증의 각 기재 및 영상만으로는 순천만, 가로림만, 천수만 등을 영어로 기재할 때 'BAY'를 사용한다는 점을 넘어서 일반 수요자나 거래자들에게 'BAY'는 '만(灣)'으로, 'CLUB'은 '호텔 등 숙박시설'의 의미로 흔히 사용되고 있어서 이 둘을 결합한 'BAY CLUB'이 바다나 만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설이라는 의미로 인식된다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 'BAY CLUB'이 사용상품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 바다와 관련된 것임을 암시·강조하는 것을 넘어 '만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설'을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보기 어렵다.

3) 표장의 동일·유사여부

이 사건 등록서비스표 'BAYCLUB'과 확인대상표장의 요부인 'BAY CLUB' 부분을 관찰하면, 영문자의 색상, 띄어쓰기 여부에 차이가 있으나, 글씨체, 구성문자 등이 동일하여 서로 유사하다. 우리나라 일반 수요자들의 영어 교육 수준에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 모두 '베이 클럽'으로 불릴 것이고, 조어이므로 별다른 관념을 가진다고 보기 어렵거나, 널리 알려진 영단어인 'BAY'와 'CLUB'을 단순히 결합하였을 때 연상할 수 있는 '만(灣)에 위치한 클럽, 동호회'라는 정도의 관념을 가질 수 있을 것으로 보이는 점에서 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 두 표장은 서로 유사하다.

4) 원고의 추가 주장에 대한 판단

가) 원고는, 호텔서비스업 등의 거래사회에서 'BAY CLUB'이 널리 사용되고 있는 실정을 고려한다면 'BAY CLUB'은 식별력이 없다고 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 국내가 아닌 해외의 호텔 등 숙박시설이나 호텔서비스업 등에서 'BAY CLUB'이 사용되고 있는 현황이 확인될 뿐이고, 인터넷 검색사이트 네이버에서 'BAY CLUB HOTEL'BAY CLUB'을 검색한 결과에 의하더라도 대부분 해외 숙박시설 관련 자료만 확인될 뿐이다. 따라서 'BAY CLUB'이 호텔서비스업 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 식별력이 없는 서비스표라고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 또한 원고는, "이 사건 등록상표인 BAY CLUB이 '만에 있는 호텔업의 제공 장소'를 직감시키는 점에서 식별력이 없다."라는 취지로 주장한다.[153] 앞서 살펴 본 바와 같이 'CLUB'은 '동호회, 모임' 등의 의미로 주로 사용될 뿐 '숙박시설'을 지칭하는 말로 흔히 사용된다고 보기 어려워 '만에 있는 호텔업 제공 장소'를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장도 이유 없다.

153) 2024. 4. 23.자 변론요지서 36면 등.

5) 소결

이 사건 등록서비스표와 확인대상서비스표는 일반 수요자의 주의를 끄는 요부의 외관이 유사하고, 호칭과 관념이 서로 동일하여 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 수요자로서는 서비스 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다. 따라서 확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표와 유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호
 (서비스표등록 제392270호 권리범위확인(적극))		■ **심판원 2023.09.06.** 2022당1424(인용) ■ **특허법원 2024.11.15.** 2023허197(기각) ■ **대법원 2025.03.13.** 2024후11514(기각)
서비스업류 구분 제43류의 간이식당서비스업, 간이음식점업, 뷔페식당업, 샐러드바업, 셀프서비스식당업, 식당체인업 등	음식점업, 식당체인업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 5. 16. 원고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2022당1424로 심리한 다음, 2023. 9. 6. '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장을 전체적으로 대비하면 외관, 호칭 및 관념에서 차이가 현저하고 그 지정서비스업의 출처에 관하여 수요자들의 혼동을 일으킬 염려가 없다. 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하지 아니하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표의 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하였을 때 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 어느 한 가지 면에서라도 거래상 상품 출처에 관한 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 따라서 두 상표가 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있어도 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 있는 경우에는 유사상표로 보아야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 등 참조).

한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).

2) 구체적 대비

가) 외관

확인대상표장 '

'은 하늘색 구름 형상의 도형 ' ' 안에 문자 '

', 별 3개와 아라비아 숫자 '1994'가 상하로 결합된 '

', 문자 '

'이 일렬로 배치되어 있는 형태이다.

반면 이 사건 등록서비스표의 표장인 '

'은 분홍색 내지 연한 주황색의 직사각형 바탕에, 위쪽에는 돼지와 소의 머리 형상이 붉게 표현된 도형 '

'이, 그 아래에는 문자 '

'과 식물의 잎 형상의 연두색 도형 '

'이 배치되어 있는 형태이다.

위와 같이 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장은 그 전체적인 외관이 서로 상이하다.

나) 호칭 및 관념

(1) 문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조).

확인대상표장의 도형 ' ' 부분에서는 특별한 관념이나 호칭이 도출되지 않고, ' ' 부분은 ' '과 ' ' 사이에 작은 크기로 표시되어 있어 상대적으로 눈에 잘 띄지 않으므로 확인대상표장의 호칭이나 관념에 별다른 영향을 주지 않는다. 따라서 확인대상표장은 '삼삼막창'으로 호칭되고 관념된다.

이 사건 등록서비스표의 표장 중 도형 부분인 ' '이나 ' '은 문자 부분인 ' '에 비하여 전체 표장의 호칭이나 관념에 별다른 영향을 주지 않는다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 표장 역시 '삼삼막창'으로 호칭되고 관념된다.

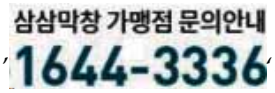
결국 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장은 그 호칭 및 관념이 서로 유사하다.

(2) 원고는, 확인대상표장은 '삼삼1994막창', '삼삼막창1994' 또는 '1994삼삼막창' 등 8음절로 호칭되므로 이 사건 등록서비스표 표장의 호칭인 '삼삼막창'과 다르다고 주장한다.

그러나 아래와 같은 점을 고려할 때, 확인대상표장에서 '1994' 부분은 다른 문자 부분인 '삼삼막창'과 결합되어 호칭된다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

(가) 확인대상표장 중 '1994' 부분은 '삼삼'이나 '막창'에 비해 크기가 작다.

(나) 일반적으로 음식점의 상호나 서비스표에 병기된 네 자리의 아라비아 숫자는 음식점이 개시된 연도를 나타내므로, 위 '1994' 역시 일반 수요자들에게 원고의 음식점이 개시된 연도로 인식될 것으로 보인다.

(다) 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 원고가 운영하는 홈페이지에도 ' 

'와 같이 '삼삼막창'만으로 표시된 부분이 있다.

다) 대비 결과의 정리

확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장은 외관이 다르기는 하나, 호칭 및 관념이 유사하다. 양 표장이 동일·유사한 서비스업에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

3) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 등록서비스표의 표장에서 '삼삼'은 '음식 맛이 조금 싱거운 듯하면서 맛

이 있다'는 뜻의 '삼삼하다'의 어근으로 식당 관련 업종에서 영업표지로 많이 사용되는 단어이므로 '삼삼막창' 부분만으로는 별도의 식별력을 가지지 않는바, 이 사건 등록서비스표의 표장에서 문자 부분인 '삼삼막창'만을 분리하여 확인대상표장과 비교할 수는 없다고 주장한다.

그러나 위 '삼삼막창'에서 '삼삼' 부분이 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자들에게 음식의 성질이나 상태 등을 직감하게 하는 정도라고 단정할 수 없는 점, 을 제10호증의1의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면 특허청 상표검색 시스템에서 '삼삼막창'을 검색어로 하여 등록상표를 검색할 경우 이 사건 등록서비스표만 나오는 점 등에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록서비스표의 표장에서 '삼삼막창' 부분이 식별력이 없다고 인정하기 부족하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 대상 서비스업의 동일·유사 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 서비스업류 구분 제43류의 '간이식당서비스업, 간이음식점업, 뷔페식당업, 샐러드바업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 일본음식점업, 조리 분야 상담업, 조리법 관련 자문업, 포장마차업(음식점업), 한식점업, 무도유흥주점업, 선술집업, 일반유흥주점업, 주점업, 포장마차업(주점업), 한국식 유흥주점업'이고, 확인대상표장의 사용서비스업은 '음식점업, 식당체인업'이므로, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 확인대상표장의 사용서비스업은 서로 동일하거나 유사하다.

다. 소결론

확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 표장과 유사하고, 확인대상표장의 사용서비스업은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

나. 권리범위에 속하지 않는다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호
더그로브 (상표등록 제1477001호 권리범위확인(적극))	PINE GROVE BAKERY CAFE	■ **심판원 2023.04.11.** 2022당3353(기각) ■ **특허법원 2024.01.17.** 2023허11432(기각)
상품류 구분 제43류의 과일 및 채소주스 전문점업, 과일카페업, 관광음식점업, 매장 내외 제공용 식음료 준비 및 제공업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업, 손님용 식음료 접대업, 카페 및 레스토랑서비스업 등	과일 및 채소주스 전문점업, 관광음식점업, 매장 내외 제공용 식음료 준비 및 제공업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업 등	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 12. 1. 피고를 상대로 "이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 요부의 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하고, 그 지정상품과 사용상품도 '커피전문점업, 과일 및 채소주스 전문점업' 등으로 동일 또는 유사하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다."라고 주장하면서 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2022당3353호로 심리하여, 2023. 4. 11. '확인대상표장은 그 표장이 이 사건 등록상표의 표장과 동일 또는 유사하지 않으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '**이 사건 심결**'이라 한다). **[인정근거]** 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

다음과 같은 이유로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 각 요부는 '그로브' 및 'GROVE'인바, 양 표장의 외관이 상이하다 하더라도 그 요부의 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하므로 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다.

2) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 그 지정상품과 사용상품은 '커피전문점업, 과일 및 채소주스 전문점업' 등으로 서로 동일 또는 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 출처의 오인·

혼동을 일으킬 우려가 상당하다.

나. 피고의 주장

다음과 같은 이유로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않으므로 이 사건 심결은 정당하다.

1) 이 사건 등록상표는 '더그로브' 전체로서 인식되고 호칭되므로 '그로브'가 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 또한, 확인대상표장은 전체로서 '소나무 숲'을 의미하고, 확인대상표장 중 'PINE' 부분은 그 사용상품과 관련하여 보통명칭 또는 성질표시에 해당하지 않으므로 'PINE GROVE' 전체로서 인식되고 호칭된다고 보는 것이 타당하다.

2) 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장의 전체적인 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하므로 동일·유사한 상품에 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 지정상품과 사용상품의 동일 · 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품이 동일·유사하다는 점에 관하여는 당사자들 사이에 다툼이 없다.[154]

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

1) 관련 법리

가) 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적 · 전체적으로 고려하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 등 참조). 한편, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결).

나) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등 참조).

다) 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지

154) 제1회 변론조서 참조.

게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 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 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 관찰 방법

가) 이 사건 등록상표

앞서 든 증거, 을 제1 내지 6, 12호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표인 '더그로브'는 일반 수요자나 거래자에게 '그로브'로 인식되기보다는 '더그로브' 전체로서 인식된다고 인정되고, 갑 제21호증(가지번호 포함)의 기재는 위 인정에 방해가 되지 아니한다.

(1) 이 사건 등록상표인 '더그로브'는 특별한 의미를 가진 단어로 사전에 등재되어 있지 않은 조어로서 '이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물이나 유일한 존재, 해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물' 앞에 붙이는 영어 정관사 'the'와 '(작은) 숲, 수풀, (작은 규모의) 과수원' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'grove'가 결합된 'the grove'의 한글 음역이 띄어쓰기 없이 결합하여 구성된 한글표장이다.

(2) 이 사건 등록상표는 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있어서 이 사건 등록상표 중 '그로브'가 전체 표장에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기 어렵다. 'grove'라는 영어 단어의 사전적 의미는 '(작은) 숲, 수풀, (작은 규모의) 과수원'이나, 위 영어 단어의 사용 빈도나 우리나라 일반인의 영어교육 수준 등에 비추어 이 사건 등록상표인 '더그로브'를 보고 영어 정관사 'the'와 분리된 위 영어 단어를 떠올리게 한다고 볼만한 자료가 없는 점에서 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표를 '그로브'로 분리 인식한다고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 등록상표 중 '그로브' 부분은 지정상품인 커피 전문점업, 카페 및 카페테리아업 등의 관계에서 '숲 속에 있는 카페'라는 관념을 형성하고, 이는 커피 전문점업, 카페 및 카페테리아업 등과 관련하여 서비스 제공장소 내지 품질이나 효능 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다. 또한, 커피전문점업 등과 관련하여 '그로브'를 결합한 상호가 흔하게 사용되고 있는 점 등을 고려하였을 때 공익상으로 보아 '그로브'를 특정인인 원고에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 판단된다.

(4) 이 사건 등록상표는 '더그로브'로 호칭될 것인데, 비교적 짧은 4음절에 불과하여 전

체로 호칭하는 데에도 어려움이 없다. 또한, 이 사건 등록상표 중 '그로브' 부분이 이 사건 등록상표 중 '더' 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 단정할 수 없어서 일반 수요자가 '더' 부분을 생략하고 굳이 '그로브' 부분만으로 이 사건 등록상표를 약칭하거나 관념하리라고 보이지 않는다. 따라서 앞서 본 법리에 비추어, 이 사건 등록상표의 각 구성 부분은 각기 식별력이 없거나 미약한 경우에 해당하여 이 사건 등록상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하는 것이 타당하다.

나) 확인대상표장

앞서 든 증거, 갑 제6 내지 10호증, 을 제7 내지 10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 확인대상표장

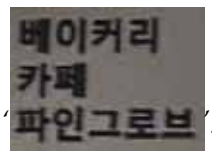
'PINE GROVE BAKERY CAFE'는 일반 수요자나 거래자에게 'PINE'과 'GROVE'로 분리관찰되고 그중 'GROVE'가 요부로 인식되기보다는 'PINE GROVE' 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

(1) 확인대상표장 'PINE GROVE BAKERY CAFE' 중 "PINE GROVE" 부분은 영어 단어 'PINE'과 'GROVE'가 띄어쓰기로 결합하여 구성된 영문표장이고, 전체로서는 미국 캘리포니아주나 오리건주 등에 있는 자치구의 지명을 뜻하거나 '소나무 숲'이라는 사전적 의미를 가지고 있다. 확인대상표장 하단의 "BAKERY CAFE" 부분은 '빵을 주메뉴로 하여 커피나 음료 따위를 함께 파는 집'이라는 의미로 사용상품(사용서비스)이 제공되는 장소로서 그 자체로는 식별력을 가지지 않는다.

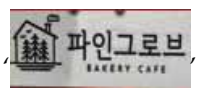
(2) 확인대상표장은 '소나무 숲이 있는 베이커리 카페'라는 새로운 관념을 형성하고, 실제로도 피고는 '소나무와 빵내음이 가득한 베이커리 카페', '자연과 함께 어우러지는 이곳 파인그로브'라는 문구로 카페를 소개하고 있다. 따라서 확인대상표장은 관념적인 측면에서도 일체불가분적으로 결합된 표장으로 볼 수 있다.

(3) 피고는 확인대상표장을 실제 거래에서 'cafe_pinegrove', '베이커리 카페 파인그로브',

', '파인그로브', '



', '



' 등과 같이 전체로서만 사용하고 있고, 달리 확인대상표장이 실제 거래에서 'GROVE', '그로브' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

(4) 확인대상표장은 '파인 그로브'로 호칭될 것인데, 5음절에 불과하므로 전체로 호칭하

는 데에도 별다른 어려움이 없다.

(5) 원고는 확인대상표장 중 'PINE' 부분은 '소나무, 솔'을 뜻하는 영어 단어로 그 사용상품의 관계에서 보통명칭의 표시에 해당하여 식별력이 없으므로 확인대상표장의 요부는 'GROVE'라고 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거[155]만으로는 'PINE'이 커피전문점업, 과일 및 채소주스 전문점업 등의 사용상품이 속한 거래업계나 시장에서 보통명칭 또는 산지, 품질, 원재료 등을 나타내는 기술적 표현에 해당할 정도에 이르렀다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 표장의 동일·유사여부

가) 전체적으로 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 관찰하면, 이 사건 등록상표 '더그로브'는 한글표장이고, 확인대상표장 'PINE GROVE BAKERY CAFE'는 영문표장과 소나무 숲이 있는 카페를 형상화한 도형이 결합되어 있어 그 외관이 확연히 다르다.

나) 또한, 이 사건 등록상표는 '더그로브'로 호칭되고, 확인대상표장은 '파인 그로브'로 호칭되므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 호칭에 있어서도 유사하다고 할 수 없다. 설령 이 사건 등록상표의 요부를 '그로브'로 보더라도 확인대상표장은 'PINE'과 'GROVE'로 분리관찰되고 그중 'GROVE'가 요부로 인식되기보다는 'PINE GROVE' 전체로서 인식되므로, 그 호칭에 있어서도 유사하지 않다.

다) 마지막으로 이 사건 등록상표가 그 지정상품과 관련하여 '작은 숲 또는 수풀 속의 카페'로 관념을 가진다고 하더라도, 확인대상표장은 '소나무 숲'이라는 관념을 더 포함하고 있으므로 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵다.

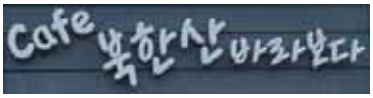
4) 소결

확인대상표장은 전체적으로 관찰하여 볼 때 이 사건 등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하지 아니하므로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 표장이라 할 수 없다. 그렇다면 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

155) 원고가 들고 있는 특허청의 의견제출통지서들(갑 제14 내지 19호증)은 'PINE'의 식별력에 관하여 판단하지 않았으므로 이 사안에 원용하기에 적절하지 아니하다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호
  (상표등록 제1561223호 권리범위확인(소극))	 	■ **심판원 2023.06.14.** 2022당684(인용) ■ **특허법원 2024.04.04.** 2023허12527(기각)
서비스업류 구분 제30류의 커피향미료, 차(茶), 가공된 커피, 가공된 커피음료, 우유가 함유된 커피음료 등 서비스업류 구분 제35류의 과일주스 도매업, 과일주스 소매업, 천연커피원두 도매업, 천연커피원두 소매업 등 서비스업류 구분 제43류의 키즈카페업, 주점업, 다방업, 도넛가게 식음료 제공업, 셀프서비스 카페테리아업 등	카페업	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 3. 14. 특허심판원에 원고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록상표의 상품류 구분 제43류의 권리범위에 속하지 않는다.'라고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2022당684호로 심리한 후, 2023. 6. 14. '확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하나, 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 것으로 달리 부정경쟁의 목적이 인정되지 않으므로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제3호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 확인대상표장 중 특히 '바라보다' 부분은 별도로 도안된 독특한 서체가 이용되어 특별한 식별력이 있고, 이 사건 등록상표의 '바라보다' 부분과 매우 유사하며, 'Cafe 북한산' 또한 글자의 방향과 서체에 있어 특수하다. 더욱이 피고의 상호는 '카페 북한산 바라보다'임에도 '카페'라는 한글 대신에 'Cafe'라는 영문자를 사용하고 있는바 피고가 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우라 볼 수 없으므로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

나. 피고가 개업 후 2개월 후인 2018. 7. 20.경 상호를 '커피크레마'에서 '카페 북한산 바라보다'로 변경한 이유는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 광고를 보았기 때문이다. 원고는 2013. 4. 25.경 사업자등록을 하고 '바라보다'라는 상표로 원두커피를 수입·가공 및 판매하였으며, 2014. 11. 18.경 원고의 대표자인 권영석 명의로 부동산을 매수하는 한편, 2015. 12. 10.경 원고의 대표자의 처인 박연우의 이름으로 상호를 '바라보다'로 한 사업자등록을 마쳤다. 원고는 2016. 10.경부터 위 부동산을 수리한 후 이 사건 등록상표를 사용하여 커피숍을 활발하게 운영하여 왔다. 원고는 2016. 4. 28. '바라보다' 및 'BARABODA'라는 상표를 출원하여 2017. 8. 28. 등록하였고, 2020. 1. 7. 실제 사용하는 표장인 이 사건 등록상표를 등록한 것이다. 이러한 원고의 막대한 투자와 노력으로 '바라보다'라는 표장이 널리 알려지게 되자 전국에 '바라보다'를 표장 또는 상호로 사용하는 커피숍이 우후죽순으로 생겨났다. 이러한 사정에 비추어 보면 피고는 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하였다고 할 것이므로 상표법 제90조 제3항에 해당한다.
다. 확인대상표장에는 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 미치고 양 표장은 제43류 지정상품과의 관계에서 유사하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제90조 제1항 제1호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제90조 제1항 제1호에서 '상호 등을 상거래 관행에 따라 사용한다'는 것은 상호 등을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호 등으로 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미한다고 할 것이므로, 이는 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 뿐만 아니라 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조).

2) 판단

가) 갑 제3호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 피고는 2018. 5. 24. '커피크레마'를 상호로 하여 사업자등록을 하였고, 2018. 7. 20. 상호를 '카페 북한산 바라보다'로 변경하였다.

(2) 피고는 2018. 7. 20. 영업소 명칭을 '카페 북한산 바라보다'로 하고, 영업장을 양주시 장흥면 북한산로 782 소재 건물(이하 '이 사건 북한산로 건물'이라 한다) 1층 89.66㎡로 하여 식품접객업(형태: 일반음식점) 신고를 하였다.

(3) 피고는 2018. 7. 20.경 [별지 2] 영상과 같이 이 사건 북한산로 건물 정면 출입구 상단에 간판(이하 '이 사건 간판'이라 한다)을 설치하고 그 무렵부터 커피 등을 판매하는 영업을 시작하였다.

나) 위 인정사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 확인대상표장은 피고가 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 확인대상표장(

)은 피고의 상호인 '카페 북한산 바라보다'의 '카페' 부분을 영문자 'Cafe'로 변경하고, 어두운 배경 위에 하얀색 글씨를 위와 같은 서체로 표현하되, 'Cafe'와 '북한산'이라는 글자를 오른쪽 방향으로 올라가도록 약간 기울인 것이다.

(2) '카페'는 외래어로서 'Cafe'의 한국어 발음에 불과하여 양자가 특별히 구별되는 의미를 가진다고 보기 어렵다. 확인대상표장의 각 문자는 도안화되거나 도형과 결합하는 등 특별히 식별력을 갖는 형태로 표현되지 않았으며, 위 각 문자의 서체나 모양이 그 자체로 독특하다거나 일반인의 주의를 끌 만하다고 보이지 않는다.

(3) 피고는 상호 변경 및 영업신고를 한 2018. 7. 20.경부터 영업장이 소재한 이 사건 북한산로 건물에 부착된 이 사건 간판에 확인대상표장을 사용하였을 뿐이고, 피고가 다른 수단이나 장소에서 확인대상표장을 사용하였다고 볼 만한 증거가 없다.

나. 상표법 제90조 제3항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제90조 제3항에서 말하는 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

2) 판단

가) 살피건대, 갑 제4 내지 15호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, ① 원고는 커피전문점, 찻집 기타 비알콜 음료점업 등을 목적으로 하여 2013. 4. 25. 설립된 회사인 사실, ② 원고의 대표자인 사내이사 권영석 명의로 2015. 1. 6. 남양주시 조안면 능내리 132-4 토지 및 지상 건물(이하 '이 사건 능내리 건물'이라 한다)에 관하여 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차가 마쳐진 사실, ③ 위 권영석의 배우자인 박연우 명의로 2015. 12. 10. 상호를 '바라보다'로 하고 이 사건 능내리 건물을 사업장 소재지로 한 음식점업에 관한 사업자등록이 마쳐진 사실, ④ 위 권영석 등은 2016. 10.경부터 이 사건 능내리 건물에서 카페업을 영위하면서 이

사건 등록상표 ‘

’와 동일 내지 유사한 표장을 같은 건물 외벽에 부착한 사실, ⑤ 원고는 2016. 4. 28. 표장을 ‘바라보다’ 및 ‘BARABODA’로, 지정상품을 각 제30류(커피향미료 등), 제35류(음료 도매업 등), 제43류(키즈카페업 등)’로 하여 각 상표등록출원을 하였고 2017. 8. 28. 그에 따른 각 상표등록을 마친 사실, ⑥ 원고는 ’ BARABODA ’라는 표장이 표시된 홈페이지를 운영하며 원두 등을 판매하고 있고 이 사건 능내리 건물의 외벽에는 ‘BARABODA’와 동일하거나 유사한 표장이 부착되기도 한 사실, ⑦ 네이버 홈페이지에서 검색 기간을 2016. 10. 1.부터 2017. 9. 30.까지로 설정하고 ‘바라보다 카페’를 검색하면 이 사건 등록상표가 부착된 당시의 이 사건 능내리 건물을 비롯하여 권영석 등이 운영한 카페 사진이나 소개글 등의 결과(이하 ‘이 사건 검색 결과’라 한다)가 검색되는 사실을 인정할 수 있다.

나) 그러나 한편 위 인정사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 위 ‘나. 2) 가)항’에서 인정한 사실이나 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 부정경쟁의 목적으로 자기의 상호를 사용하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(1) 피고는 이 사건 등록상표의 출원일인 2018. 9. 19.보다 앞선 2018. 7. 20.경부터 이 사건 간판에 확인대상표장을 사용하였다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 ‘커피를, 창밖을 그리고 그녀를’이라는 글자와 ‘Cafe 북한산’이라는 글자의 존부, ‘BARABODA’라는 영문자의 존부 등에서 분명한 외관상 차이가 존재한다. 따라서 이 사건 등록상표의 우측 하단에 상대적으로 작은 글씨로 표기된 ‘바라보다’라는 글자가 확인대상표장 중 ‘바라보다’라는 글자와 동일 내지 유사하다는 사정만으로 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 부정경쟁의 목적이 있다고 단정하기는 어렵다.

(2) 원고의 본점 소재지는 설립 이후 서울 종로구 지봉로 19, 4층(창신동, 시즌빌딩)이었다가 2017. 4. 7. 남양주시 진건읍 진건우회로19번길 11로 이전되었다. 반면 피고의 영업장은 양주시 장흥면에 소재한 이 사건 북한산로 건물로서 북한산 자락에 위치하고 있는데, 원고의 사업이나 피고가 운영하는 카페업을 고려하여 보면 피고의 영업장과 원고의 본점 소재지 사이에 지역적 인접성이 있다고 보기는 어렵다.

(3) 확인대상표장은 카페업이라는 피고의 영업 내용과 북한산 인근이라는 피고 영업장의 지리적 특징을 기술적으로 나타낸 것에 불과하다고 보인다. 나아가 그 사용 태양도 건물에 부착된 이 사건 간판에 사용한 것으로서 확인대상표장을 현실적으로 인식할 수 있는 인적 범위가 상당히 제한적일 뿐만 아니라 원고가 이 사건 북한산로 건물 인근에서 카페를 운영하였거나 운영하려 하였다는 사정이 발견되는 것도 아니다.

(4) 이 사건 검색 결과는 대부분 권영석 등이 이 사건 능내리 건물에서 운영한 카페에 관

한 광고 내지 소개글이다. 거기에 포함된 이 사건 능내리 건물 사진 등에서 이 사건 등록상표나 '바라보다'라는 문구 등이 일부 보이기도 하지만 위 검색 결과의 개수나 내용 등에 비추어 그것만으로 이 사건 등록상표나 '바라보다' 또는 'BARABODA'라는 표장이 국내에서 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려졌다고 보기는 어렵다.

(5) 달리 피고가 확인대상표장을 사용하기 이전에 원고와 거래관계에 있었다는 등 이 사건 등록상표나 '바라보다' 또는 'BARABODA'라는 표장을 알았다고 볼 만한 사정이 보이지도 않는다.

다. 소결론

결국 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 미치지 아니한다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 동일·유사 여부에 대하여 나아가 살펴볼 것도 없이 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 위법하다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

등록상표(서비스표) 지정상품(서비스업)	확인대상표장 사용상품(서비스업)	사건번호
Dollar Book (상표등록 제1074648호 권리범위확인심판)	DOLLAR BOOK	■ **심판원 2023.12.14.** 2023당1455(기각) ■ **특허법원 2024.08.28.** 2024허10382(기각) ■ **대법원 2024.12.12.** 2024후10887(기각)
상품류 구분 제16류의 표지, 봉투, 나선철로 제본된 공책, 카드, 메모장 홀더, 초대장, 문방구용 문서홀더 등	표지, 인쇄물, 봉투	

1. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 4. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2023당1455호로 심리한 다음 2023. 12. 14. “확인대상표장은 수첩, 소책자에 사용되었다고 볼 수 없고, 표지 인쇄물, 봉투에 대하여도 상표로 사용되었다고 볼 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

2. 관련 민사 사건

1) 원고는 2020. 10. 29. 피고가 대표자인 주식회사 엔힐(이하 ‘엔힐’이라 한다)을 상대로 서울중앙지방법원 2020가합592758호로 “엔힐이 원고의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 ‘달러북’ 상품에 표시하여 원고의 제2, 3등록상표[156]의 지정상품 중 ‘표지, 인쇄물, 지갑 등’과 동일·유사한 사용상품에 사용함으로써 주위적으로 원고의 상표권을 침해하였고, 예비적으로 엔힐의 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가) 및 (파)목 부정경쟁행위에 해당한다.”라고 주장하면서 상표권 침해금지 및 손해배상의 지급을 구하는 소송을 제기하였다.

2) 서울중앙지방법원은 2022. 9. 16. “엔힐의 ‘달러 북’ 상품에 사용된 표장이 원고의 제2, 3등록상표의 지정상품에 사용되었다거나 그 지정상품의 동일·유사성이 인정된다고 보기 어렵고, 그렇지 않다고 하더라도 엔힐의 표장은 사용상품의 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 그 표장의 사용에 원고의 제2, 3등록상표의 효력이 미치지 않아 원고의 상표권을 침해하지 않는다. 원고의 ‘달러북’ 표지는 원고의 상품표지로 국내에서 널리 인식되었다고 보기 어렵고, 위 표지가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 보기 어렵다.”라는 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였다.

3) 이에 원고가 2022. 10. 6. 특허법원 2022나2145호로 항소하였는데, 항소심은 2023. 5. 30. 위 제1심판결의 판결이유를 인용하면서 “엔힐이 원고의 제3 등록상표의 표장과 동일·유사한 표장을 표시한 상품을 그 지정상품에 속하는 ‘지갑’으로 칭하여 판매함으로써 원고의 상표권을 침해하였다.”라는 원고의 추가 주장에 대하여 “엔힐이 독립된 상품으로 판매한 지갑에 원고의 제3 등록상표의 표장과 동일·유사한 표장을 표시하였다고 인정할 증거가 없다.”라는 이유로 배척하고, 원고의 항소를 기각하였다.

4) 이에 원고가 2023. 6. 20. 대법원 2023다250456호로 상고하였으나, 대법원은 2023. 9. 21. 심리불속행 기각판결로 상고를 기각하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

3. 당사자 주장의 요지

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

156) 제2 등록상표는 이 사건 등록상표와 동일한 상표이고, 제3 등록상표는 이 사건 등록상표와 표장은 동일하나, 지정상품이 ‘상품류 구분 제18류의 가방, 가죽제 및 인조가죽제 가방, 가죽제 여행용 케이스, 가죽제 지갑, 다목적 지갑, 명함지갑(명함케이스), 소형 손지갑, 손에 드는 여행용 소형가방, 작은 지갑, 지갑, 지갑 틀, 카드지갑(카드케이스), 티켓지갑(티켓케이스), 포켓용 소형지갑, 포장용 가죽제 봉투, 가죽제 커버’인 상표이다.

1) 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 지정상품인 표지, 인쇄물, 봉투에 상표로 사용되었으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

2) 지폐 묶음 자체는 거래 대상이 아니고, 지폐 묶음, 인쇄물, 표지, 봉투가 결합하여 하나의 상거래의 대상이 되므로 확인대상표장은 표지, 인쇄물, 봉투에 상표로서 사용된 것이다.

나. 피고

확인대상표장은 '달러북'으로 호칭되는 '지폐 묶음' 상품에 기술적 표장으로 사용된 것이고, '표지, 인쇄물, 봉투'는 피고가 판매하는 '달러 북' 상품에서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이 아니므로, 확인대상표장은 '표지, 인쇄물, 봉투'에 상표로 사용된 것이 아니다.

4. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표권에 관한 권리범위확인심판사건에서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 그 표장이 상표로 사용되는 것이 전제되어야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 참조). 이때 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 참조). 따라서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하기 위해서는 확인대상표장이 지정상품과 동일, 유사한 상품에 출처표시로서 사용되어야 한다.

나. 구체적 판단

1) 원고는, 피고가 확인대상표장을 '달러 북' 상품에 표시하고 있고, 그 '달러 북' 상품은 아래 표와 같이 '표지', '인쇄물', 봉투'로 구성되어 있는바, 확인대상표장이 '표지', '인쇄물', '봉투'에 각각에 대하여 상표로서 사용된 것이므로, 확인대상표장의 사용은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 주장한다.

표지	인쇄물	봉투

2) 그런데 원고가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 확인대상표장인 'DOLLAR BOOK' 표장은, '달러북'이라는 '하나의 상품'에 출처표시로서 표시되어 있고 그러한 '달러 북' 상품은 달러 지폐 여러 장을 한 묶음으로 접합한 뒤 낱장을 뜯어서 쓸 수 있도록 만든 지폐 묶음이 표지, 커버, 케이스로 구성된 상품임은 원고도 자인하고 있다.[157]

3) 따라서 위 사용상품에서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품은 '달러 지폐의 묶음'이고, 그에 부속된 표지, 인쇄물, 봉투 등은 원고가 자인하는 바와 같이 '달러 북' 상품의 구성 중 하나일 뿐, 그 자체로 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 할 수 없다. 따라서 위 표와 같이 '달러 북' 상품의 표지, 인쇄물, 봉투 등에 확인대상표장이 표시되어있다고 하더라도 이는 위 지폐 묶음의 출처표시로서 사용된 것이지 이 사건 등록상표의 지정상품인 '표지', '인쇄물', '봉투'라는 각 제품에 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.

4) 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 원고의 주장은 이유 없고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 위법이 없다.

5. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

157) 원고의 2024. 7. 23. 자 변론준비자료 6-7면.

편집위원		
총괄	특허심판원 원 장	**서 을 수**
작성	심판정책과 과 장	**이 진 욱**
	서 기 관	**우 귀 애**
	주 무 관	**황 창 희**

특허법원
대 법 원

상표판결문요지집 26호

(2024년 1월 ~ 12월)

발 행 일 2025년 9월

발 행 처 특허심판원
대전광역시 서구 청사로 189
TEL : (042) 481-5484
FAX : (042) 472-3474