특 허 법 원

제 5 - 3 부

판 결

사 건	2020허2192 등록무효(상)
원 고	A
피 고	특허청장
	소송수행자 신율건
피고 보조참가인	주식회사 B
	대표이사 C
	소송대리인 법무법인(유한) 광장
	담당변호사 오충진, 이은우, 최신실
변 론 종 결	2021. 5. 11.
판 결 선 고	2021. 7. 6.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 1. 28. 2019원1207호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원 상표

1) 출원번호/출원일 : 제40-2018-99804호/2018. 7. 20.

2) 구 성 : 구인회상점
具仁會商店

3) 지정상품 : 상품류 구분 제35류의 의류 소매업, 의류 도매업, 겉옷 소매업, 속옷 소매업, 모자 소매업, 신발 소매업, 스포츠의류 소매업, 양말 소매업, 직물 소매업, 직물류 소매업, 견직물 소매업, 견방직물 소매업, 면직물 소매업, 모직물 소매업, 섬유직물 소매업, 자수직물 소매업, 천(직물) 소매업, 합성섬유직물 소매업, 혼방견직물 소매업, 혼방모직물 소매업

나. 선사용상표(을나 제3호증의 1)

1) 구 성:

1)

1) 원고는 선사용상표가 상표로서 사용되지 않았다는 취지로도 주장하나, 을 제1에서 27호증, 을나 제1에서 25호증(가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하면, E는 해당 선사용상표를 인쇄 광고물, 종이봉투에 표시하여 반포하는 등 상표로서 사용하였다고 인정된다.

2) 사용상품: 포목상(布木商)[2)]

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 7. 20. 이 사건 출원 상표를 출원하였고, 이에 대하여 특허청 심사관은 2018. 12. 10. 원고에게 이 사건 출원 상표는 "D그룹 창업주 E 회장이 첫 사업을 시작했던 'E상점'과 동일한 명칭이고 한자어도 동일하여 이를 사용할 경우 고인의 명예를 훼손할 우려가 있고, D그룹에서 'E상점'에 대하여 재조명하는 시점에서 이를 사용할 경우 D그룹과 관련된 것으로 출처의 오인·혼동이 발생할 우려가 있어 상표법 제34조 제1항 제4호, 제12호에 해당하여 등록을 받을 수 없다"라는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2019. 1. 17. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 3. 14. 아래 도면을 제시하면서, 아래와 같이 거절이유의 전부를 해소하지 못하였다는 등의 이유를 들어 거절결정을 하였다(이하에서는 아래 도표의 선사용상표를 '거절 선사용상표'라 한다).

구 분	선사용상표	이건 출원상표
표 장		구인회상점 具仁會商店
지정상품	포목상	(35류) 의류 도매업, 신발 소매업 견직물 소매업 등

2) 베나 무명 따위의 옷감을 파는 장사. 또는 그런 장수를 말한다(표준국어대사전 참조).

○ 상표법 제34조 제1항 제4호의 적용 시점은 등록 여부를 결정하는 때이고, 이 사건 출원 상표가 비록 고인에 대한 비방, 모욕 등이 없다고 하더라도, 고의로 널리 알려진 고인의 상호, 성명 등에 편승하기 위하여 무단으로 이를 모방한 상표에 해당한다고 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

○ 이 사건 출원 상표는 D그룹 창업주인 고(故) 'E(E) 회장'이 처음으로 창업한 상호명과 매우 동일·유사하여 수요자가 D그룹과 관련이 있는 상품인 것으로 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 매우 커 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

3) 원고는 2019. 4. 10. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 그 사건을 2019원1207호로 심리한 다음, 2020. 1. 28. "이 사건 출원 상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표들(이 사건 심결에서는 나항에 기재된 '이 사건 소송의 선사용상표'와 '거절 선사용상표'를 모두 선사용상표로 제시하였다)과 표장이 유사하고, 지정·사용상품이 동일·유사하거나 밀접한 경제적 견련성이 있으므로, 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하므로, 이와 다른 취지의 청구인 주장은 타당하지 아니하고, 다른 거절이유에 대해서는 더 나아가 살필 필요도 없이 그 등록이 거절되어야 한다."는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증, 갑 제16호증, 을나 제3호증의 1, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고의 주장 요지

이 사건 심결에는 아래와 같은 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

1) 절차적 위법 주장

이 사건 심사 및 심판 절차에서 선사용상표를 변경하고 의견제출통지서의 거절이유와 근거를 변경하였는데도 피고는 상표법 제55조 제2항, 제123조에서 정한 거절의 구체적 이유와 근거를 통지하지 않았을 뿐 아니라, 이 사건 심결에서 직권 증거조사를 하면서 상표법 제144조 제5항 등에서 정한 통보 규정을 어기는 등의 절차적 위법이 있다.

2) 상표법 제34조 제1항 제4호 관련 주장

이 사건 출원 상표는 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기 어려워 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.

3) 상표법 제34조 제1항 제12호 관련 주장

이 사건 출원 상표와 대비되는 선사용상표는 현재 상표로 사용되고 있지 않고, 선사용상표는 D그룹의 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 없을 뿐만 아니라, 달리 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없다는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원 상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다.

나. 피고와 피고 보조참가인의 주장 요지

아래와 같은 이유로 원고의 이 사건 출원 상표에 등록거절 사유가 있으므로 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

1) 상표법 제34조 제1항 제4호 관련 주장

이 사건 출원 상표는 저명한 고인에 해당하는 특정 기업가의 성명을 포함하는 상표를 해당 기업가와 전혀 상관없는 원고가 출원, 등록하여 사용하는 것으로서, 이는 그 자체로 공서양속을 해치고 상표법의 관련 규정을 둔 취지에도 명백히 반하므로, 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다.

2) 상표법 제34조 제1항 제12호 관련 주장

이 사건 출원 상표가 지정상품에 사용될 경우, 일반 수요자들에게는 상표 명칭 그 자체에 의하여 D그룹 창업주 또는 적어도 D그룹과 특수한 관계에 있는 자에 의하여 제공되는 상품으로 품질을 오인하게 하거나, 선사용상표에 대한 관계에서 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 존재하므로 이 사건 출원 상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 절차적 위법 주장에 관한 판단

1) 관련 법리

상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(상표법 제55조, 제123조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 상표법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정 불복심판 청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정 불복심판 청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서

의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정 불복심판 청구기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 출원인에게 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회를 실질적으로 주었다고 볼 수 있다면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

이러한 법리에 따라 본다. 앞서 본 사실 및 앞서 든 증거에 따라 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정에 의하면, 이 사건 심사 및 심판 절차에서 원고가 주장하는 절차적 위법이 있다고 볼 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

가) 앞서 본 바와 같이, 특허청 심사관의 2018. 12. 10.자 의견제출 통지와 특허청의 2019. 3. 14.자 거절결정은 모두 해당 의견제출 통지와 거절결정의 근거로 상표법 제34조 제1항 제4호, 제12호를 적고 있고, 그 구체적인 내용도 대체로 이 사건 출원 상표가 D그룹 창업주인 고(故) 'E(E) 회장'이 처음으로 사용한 선사용상표와 매우 동일·유사하여 고인의 명예를 훼손하거나 고인의 상호, 성명 등에 편승하기 위하여 무단으로 이를 모방한 상표에 해당하고, 이 사건 출원 상표가 사용될 경우 D그룹과 관련된 것으로 출처의 오인·혼동을 발생할 우려가 있거나 수요자가 D그룹과 관련이 있는 상품인 것으로 상품의 출처를 오인·혼동을 할 수 있다는 것으로, 구체적인 거절이유가 달라졌다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 심결에서는 이 사건 출원 상표가 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다는 이유를 제시하였는데, 해당 사유는 특허청의 2018. 12. 10.

자 의견제출 통지와 2019. 3. 14.자 거절결정에서 모두 의견제출 기회를 준 사유에 해당한다.

나) 특허청은 2019. 3. 14. 거절결정 당시에는 '거절 선사용상표'만을 선사용상표로 제시하였다가, 이 사건 심결에서는 이 사건 소송의 선사용상표와 거절 선사용상표를 모두 선사용상표로 제시한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 ① 피고는 최초의 거절이유에서부터 이 사건 출원 상표가 E 회장이 최초로 사용한 'E상점'과 동일한 명칭이고, 최근 재조명되는 'E상점'과 출처의 오인·혼동이 발생할 수 있다고 하면서 상표법 제34조 제1항 제4호, 제12호를 근거로 제시하여, 고 E 회장이 최초로 사용한 상표가 선사용상표라는 것을 알렸고, ② 위에서 본 다소간의 차이는 선사용상표가 사용된 시기가 오래전으로 자료 자체의 탐색이 쉽지 않았기 때문으로 보여 불가피한 측면이 있는 것으로 보이며, ③ 이 사건 출원 상표가 'E상점(E商店)'으로 구성된 한글과 한자가 2단으로 결합 되어 있을 뿐인 문자 상표라는 점에 비추어 보면, 상표법 제34조 제1항 제12호와 관련하여 선사용상표가 구체적으로 어떠한 외관을 갖는지에 따라 원고의 대응 논리가 크게 달라질 여지는 크다고 보이지 않는 점, ④ 오히려, 원고는 피고의 최초 의견제출 통지에 대응하여 제출한 2019. 1. 17.자 의견서(갑 제16호증)에서, 거절 선사용상표인 ' '을 첨부하면서 "E포목상점은 E상점으로도 알려진 바 있다"고 적었을 뿐 아니라, 그와 동시에 D그룹의 창업주인 E가 운영한 "E상점"과 이 사건 출원 상표 간에 출처의 오인·혼동을 일으킬 수 없다는 취지의 의견을 적었던 점 등에 비추어 보면, 이러한 차이가 새로운 거절이유의 통지라고 보이지 않고, 원고의 절차적 권리

를 침해하였다고 보이지도 않는다[원고는 특허청의 2018. 12. 10.자 의견제출 통지와 원고의 2019. 1. 17.자 의견서, 특허청의 2019. 3. 14.자 거절결정 과정에서 원고는 상표법 제34조 제1항 제12호와 관련한 선사용상표를 'E상점(E商店)' 또는 'E포목상점(E布木商店)'으로 알고 있는 상태에서 의견제출 통지에 대한 의견제출 및 거절결정 불복 심판절차를 진행한 것으로 보인다].

다) 원고는 또한 이 사건 심결의 이유에서 고 E 회장과 관련한 심결일자 기준 인터넷 검색 자료를 근거로 제시하였는데, 해당 검색 자료에 대한 직권조사 과정에서 상표법 제144조 제5항을 위반하였다는 취지로도 주장한다. 그러나 원고는 2019. 1. 17. 자 의견서에서(갑 제16호증) 인터넷 검색 자료를 근거로 제시하였고, 특허청도 2019. 3. 14. 거절결정 이유에서 'E' 또는 'E상점'의 인터넷 검색 자료를 근거로 제시하였는데(갑 제2호증), 이러한 경과에 비추어 보면, 이 사건 심결의 인터넷 검색 자료는 기존의 의견제출 통지와 거절이유에 대한 답변 과정에서 제시된 의견 등과 관련하여 기존 증거조사를 보충하는 것에 불과할 뿐으로, 이 사건 심결에서 제시된 인터넷 검색 자료로 인하여 이 사건 심결에 원고가 주장하는 상표법 제144조 위반의 절차적 흠결이 있다고 보이지 않는다.

라) 오히려, 원고는 특허청의 의견제출 통지에 대한 2019. 1. 16.자 의견서(갑 제16호증)에서부터 이 사건 소송에서 하는 주장과 대체로 비슷한 취지의 주장을 하였던 점, 원고는 특허청에 이 사건 출원 상표와 관련한 민원을 제기하여 답변을 받기도 한 점(갑 제15, 18, 19호증) 등에 비추어 보면, 원고와 특허청은 이 사건 출원 상표가 상표법 제34조 제1항 제4호와 제12호에 해당하는지에 관한 법률적 견해를 달리하였고, 그로 인하여 원고의 주장이 실체적 이유로 받아들여지지 않을 것일 뿐, 이 사건 심사

및 심판 과정에서 원고의 절차적 권리가 침해되었다고 보이지 않는다.[3)]

나. 상표법 제34조 제1항 제4호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제4호는 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 해당 규정은 본래 상표를 구성하는 표장 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우 그와 같은 상표에 대하여 등록상표로서의 권리를 부여하지 않을 것을 목적으로 마련된 규정인 점, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우에 대하여는 상표법 제34조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록 과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 등 참조). 어떤 상표가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는지

3) 원고는 심판 절차 단계에서 법 조항 등에 관한 오기가 있었다거나 일부 내용이 달라졌다거나 특허청의 심사를 담당하는 부서가 잘못 정해졌다거나, 상표법 제146조의 직권심리 절차를 위반했다거나 이를 통해 신뢰보호 원칙을 위반했다는 등의 절차적 위법 주장도 하고 있으나, 앞서 본 이 사건 출원상표의 출원 이후부터 이 사건 심결까지의 경과 등에 비추어 보면, 이 사건 심사 및 심판 과정에서 원고가 주장하는 절차적 위법이 있다고 볼 수 없다.

는 그 상표에 대한 등록결정 또는 거절결정에 대한 불복의 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조).

2) 인정 사실

앞서 든 증거, 갑 제6, 12, 13, 14, 15호증, 갑 제40, 41호증, 을 제1에서 18, 20, 23, 25, 26호증, 을나 제1호증, 제4에서 33호증(가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 사실이 인정된다.

① E[E, 호는 F(F), 본관은 G(G)]는 1907년 H I시(이하 'I시'라고만 한다)에서 태어나 1959년 무렵 주식회사 J를 설립하여 국내 최초로 라디오·선풍기·텔레비전 등 전기·전자기기를 생산, 수출하였고, 1960년대 이후의 경제성장 과정에서 K 재벌 또는 대규모 그룹집단(현재의 D그룹, 이 사건 심결일 무렵인 2020년 현재 재계 4위 그룹집단으로, 이하 'D그룹'이라 한다.)을 형성한 인물로, 온라인 백과사전인 '한국민족문화대백과', '향토문화전자대전', '위키백과'에 등재되어 있으며, 한국조폐공사는 2009년 무렵 E를 '한국의 인물 100인'으로 선정하여 기념 메달을 발행하였고, 관련 내용이 언론에 보도되었다. 한편, E는 E상점이 처음 시작된 I시에 자신의 호인 F을 딴 F공업전문대학교를 설립하였고, F도서관을 건립하여 I시에 기증하였다.

② E는 I시에서 'E상점'을 모태로 처음 사업을 시작하여 D그룹을 설립하였는데, 장자승계 원칙을 전통으로 하여 D그룹은 1대 E 창업회장의 장남인 L 2대 회장으로 승계되고, 다시 L 회장의 장남인 M 3대 회장으로 승계되었으며, E 회장의 형제인 N 자손들은 D화재를 D그룹에서 독립하여 O 그룹을 출범하였고, 2대 L 회장의 형제인 P은 Q 그룹을 출범하였으며, M 회장의 형제인 R은 S그룹을 출범하는 등 범 D그룹으로 독립하였다.

E는 1999년 매일경제신문·전국경제인연합회가 공동으로 선정한 '20세기 한국을 빛낸 30개 기업인' 8위에 올랐고, 2000년부터 현재까지도 각종 언론, 매체, 다수의 서적 등에 언급되며 '한국산업 AX화의 개척자', '산업강국 창조 큰 발 내디딘 영웅들', '광복 70년 한국경제 이끈 기업인', '전자 화학 산업의 선구자' 등으로 지칭되기도 하였다.

D그룹에서는 그룹 홈페이지 '역사' 항목에 E의 약력과 업적을 게시하고 첫 사업인 'E상점'에 대하여 기재하는 등, 현재까지 E의 경영 정신과 업적이 포함된 서적, 인터넷 자료를 제작하거나 언론을 통하여 D그룹이 E 회장의 경영을 계승하고 있다고 홍보했다. 한편 D그룹은 E의 창업정신을 기리기 위해 부산 서대신동의 E 생가를 개조하여 'DF기념관'을 운영하고 있고, 기념관 내에 E 회장 관련 자료를 전시 및 관리하고 있으며, 'DF문화재단'을 운영하면서 다양한 공익사업을 전개하고 있다.

③ 네이버, 다음 등에서 'E'를 통합 검색하면, D그룹의 창업주인 E가 검색되고, 그의 아들 L, 그의 손자 M가 D그룹의 총수였다는 사실도 검색되며, 'D그룹'으로 검색하면, 설립자로 'E'가 소개되어 있다. 'E' 및 'D그룹'에 관하여는 신문, 방송 등 언론과 네이버 블로그, 네이버 카페, 다음 블로그[4] 등에 D그룹의 창업주인 E, T그룹의 창업주인 U, V그룹 창업주인 W가 한 초등학교를 같이 다녔다는 내용, E가 사돈 관계인 X과 동업을 하여 D그룹을 창업한 후 Y그룹과 원만하게 분리하였다는 내용, E상점에서 독립자금을 지원하였다는 등의 기사 또는 글이 기재되어 있다.

이 사건 심결일인 2020. 1. 8. 이전에 언론에서는 E 및 E가 개설한 포목상점인 'E상점' 또는 'E포목상점'과 관련하여 아래와 같은 기사 등이 보도되었고, 특히 2019. 6.

4) 2020. 1. 28. 기준으로 인터넷 포털사이트인 다음에서 'D E'를 검색할 경우 뉴스 약 7,660건, 블로그 약 9,210건, 카페 게시 글 약 10,100건, 웹 문서 약 3,710건이 검색된다.

25.에는 I시에서 중앙상권 활성화 사업의 일환으로 시내 중앙시장에 국비 80억 원 등 합계 120억 원의 사업비를 들여 'E상점' 복원 및 'E 광장' 조성사업을 추진한다는 내용의 언론기사가 보도되기도 하였는데, 해당 언론기사에는 "고인과 관련된 사업은 D측과 협의하여 할 예정"이라는 내용이 포함되어 있었다.

보도일/신문사	보도 내용
2003. 7. 6. AB (을 제18호증)	E 회장은 동생 AA(창업고문)와 함께 자본금 3800원을 만들어 AS I에서 1931년(당시 25세)에 'E상점(E商店)'이라는 포목상으로 출발했다. F은 이처럼 청년시절 'E상점'을 통해 경영자로 성장한 후, 1941년 '주식회사 Z'를 발족시켜 본격적인 사업가로서 운수 및 무역업에 뛰어들었다.
2004. 6. 29. AC (을 제17호증)	**도깨비 자리로 통하는 D그룹의 태동지** F은 I AJ, 서울 AK을 거치면서 세상사의 이치와 미국과 일본이 독점자본으로 번영을 구가하는 국제조류를 깨닫게 되고 마침내 1931년 I시 AL동 AM 중앙시장 내에 'E상점' 간판을 내걸고 비단 도소매상을 한다.
2015. 8. 13. AD (을 제16호증)	D그룹의 창업주 고 E 회장(1907~1969)은 1931년 고향인 AS I에 'E포목상점'을 열면서 본격적인 사업을 시작했다.
2018. 5. 20. AE (을 제15호증)	20일 별세한 D그룹 M 회장은 1945년 부친인 L 명예회장과 고(故) AN 여사 사이에서 4남 2녀 중 장남으로 태어났다. M 회장의 할아버지인 고(故) E D 창업주는 1931년 포목을 취급하는 E 상점을 운영했었다.
2018. 12. 13. AF (을 제14호증)	AO 의원(자유한국당)은 D 그룹의 창업주 고 E 회장이 첫 사업을 시작했던 I 중앙시장 내 'E 상회'를 복원하자고 제안했다. AO 의원은 "T 창업주 U 회장의 첫 사업지가 AP에서 시작한 'T상회'였다. AP에 T상회가 있었다면 I에는 'E상회'가 있었다"면서 "시는 '기업가정신의 수도 I'사업을 추진하면서 'E 상회 복원사업'도 검토대상에 포함해 달라"고 강조했다. 또 "E 상회를 복원해 I 중앙시장에 활력을 넣고 I 상공인들의 자긍심을 높이도록 하자"고 제안했다. E 회장은 1931년 I 중앙시장 인근에서 동생 N와 함께 E상점이라는 포목상을 했고 1941년 E 상회로 이름을 변경했다. 당시 독립운동을 지원하기도 했다.
2018. 12. 17. AG (을 제13호증)	"1931년 중앙시장에 개업… D그룹 기원 된 가게 복원 목소리. 쇠퇴해가는 구도심과 중앙시장 활성화를 위해 옛 K(현 D) 창업주 E 회장이 첫 사업을 시작했던 I중앙시장 내 'E 포목상점'(AQ 인근) 터를 찾아 복원해야 한다는 주장이 제기돼 눈길을 끌고 있다. E 포목상점은 지난 1931년 7월 I AR은행 맞은편 건물에 문을 열었다. 이 상점이 D그룹의 창업주 F E 회장의 첫 사업장이었다.
2019. 6. 25. AH	**故 E 회장 상점 복원에 국비 지원** **I시 'E 광장' 조성도 추진**

(을 제12호증)	D그룹 설립자인 고(故) E(사진) 회장의 창업정신을 기리는 사업에 국비가 지원된다. 25일 AS I시에 따르면 '중앙상권 활성화 사업'의 일환으로 시내 중앙시장에 구 회장이 처음 사업을 시작한 'E상점'을 복원하고 'E 광장'을 조성하는 사업을 추진한다. I 중앙상권 활성화 사업은 중소벤처기업부가 전통시장·상점가를 선정해 지원하는 사업 대상으로 선정돼 국비 80억 원을 지원받는다. 시비까지 더해지면 총사업비는 120억 원에 달한다.
2019. 7. 8. AG (을 제11호증)	F은 오늘의 D그룹의 창업한 기업가이다. (...) F은 집안의 반대를 설득해 1931년 7월 25살에 동생 N와 함께 자본금 3800원으로 I AR은행 건너편의 2층 건물에 'E상점'이라는 간판을 걸었다.
2019. 12. 31. AI (을 제10호증)	구 선대회장은 1907년 AS AT군(현재 I시) AU면에서 태어나, 1931년 I에서 E포목상점이란 이름으로 사업을 시작했다. 구 회장은 현재 D그룹의 주력사업인 화학과 전자부문의 기틀을 마련해 회사의 근간을 세웠다는 평가를 받는다.

④ E의 손자로서 D그룹의 3대회장이었던 M 회장이 사망한 2018. 5. 20.과 E의 아들로서 D그룹의 2대회장이었던 L 회장이 사망한 2019. 12. 14. 무렵, 여러 언론에 D그룹의 창립 이후의 경과와 함께 창업주였던 E 일가의 가계도 및 주요 계열사를 소개하는 기사가 소개되었고, D그룹 창립 50주년 무렵인 2019. 12. 31.경에도 D그룹의 역사와 창업주 E를 조명하는 기사가 보도되었으며, D그룹 소속의 ㈜ D화학은 2018. 10. 18. 무렵 D그룹 역사자료 전시회를 개최하면서 'E상점'의 인쇄광고물을 전시하였고, 이를 다수 언론에 홍보하고 회사 공식블로그를 통해 온라인에서도 게시하였다(을나 제9호증에 따르면, 해당 기사의 사진에 이 사건 소송의 선사용상표가 나오고, 회사 공식블로그에는 선사용상표가 1930년대에 광고로 사용되었다는 기재와 선사용상표의 사진이 나온다).

또한, E의 서거 50주기였던 2019년 무렵 시청역 지하보도에 E, L, M 회장의 초상화를 그린 전시회가 열렸고, 관련 내용이 언론에 보도되었다. 'E상점'은 D그룹의 창업주인 E가 1931년 최초 사업을 시작하여 1940년까지 포목점의 상호로 사용한 명칭인데, 고인이 1969년 사망한 이후에도 현재까지 'E상점'은 D그룹의 전신 또는 모태로서

각종 언론, 방송 등에서 언급되었고, 인터넷 백과사전 및 블로그 등에도 같은 내용이 게시되었으며, 피고 보조참가인을 비롯한 B그룹 계열 회사에서는 자사 홈페이지에 E 및 E상점에 관한 내용을 홍보해 왔다.

⑤ 원고는 2018. 7. 18.(이 사건 출원 상표를 출원한 2018. 7. 20.과 인접한 시점이다) AV그룹의 창업자인 고(故) AW 회장의 포목점인 'AW상점', AX그룹의 창업주 고(故) AY회장이 처음 근무한 쌀가게 'AZ', 첫 사업장이었던 쌀가게 'BA', 고(故) AY회장이 운영한 자동차 정비회사로 AX자동차의 기원이 된 'BB', BC그룹의 창업주 고(故) BD 회장의 목재소 'BE'와 그 호칭 또는 한자어 구성이 동일한 '박승직상점 朴承稷商店'(등록번호 : 제40-1512143호, 지정상품 : 의류 도매업, 의류 소매업 등)', '복흥상회 福興商會'(등록번호 : 제40-1512140호, 지정상품 : 가공한 곡물 도매업, 가공한 곡물 소매업 등), '경일상회 京一商會'(등록번호 : 제40-1512141호, 지정상품 : 가공한 곡물 도매업, 가공한 곡물 소매업 등), '부림상회'(등록번호 : 제40-1512142호, 지정상품 : 가공목재 소재업, 가구용 목재 소매업 등), '아도서비스'(등록번호 : 제40-1512144호, 지정상품 : 자동차 수리/관리 관련정보제공업, 자동차 및 관련 부품 수리 및 관리업 등) 상표를 출원하여, 2019. 8. 20. 등록받았다. 원고는 해당 상표를 등록한 이후 현재까지 해당 상표들을 사용하지 않았다.

⑥ 피고 보조참가인은 고인이 1947년 무렵 설립하여 2003년 무렵 D그룹의 지주

회사로 전환한 후 D 브랜드에 관한 권리의 소유 및 관리업무를 등을 하고, D그룹의 과거 상호를 상표로 사용한 의류, 신발, 가방 등의 제품을 수요자들에게 제공하거나 판매하고 있다.

3) 판단

위에서 살펴본 사실과 을나 제21, 24호증과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정을 고려하면, 이 사건 출원 상표는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 용인될 수 없다고 판단된다. 따라서 이 사건 출원 상표에는 상표법 제34조 제1항 제4호의 등록거절 사유가 있다[5].

① 이 사건 출원 상표인 구인회상점 具仁會商店 의 'E(E)'는 국내 대표 그룹 중 하나인 D그룹의 창업주로 알려져 있고, 'E상점'은 D그룹의 창업주인 고인이 사용한 선사용상표의 명칭으로서, 현재까지 'E상점'은 D그룹의 전신 또는 모태로서 각종 언론, 방송 등에서 언급되었으며, 피고 보조참가인을 비롯한 D그룹의 계열회사들이 자사 홈페이지에서도 창업주 E와 'E상점'을 알려 왔다. 특히 이 사건 심결 이전까지 여러 언론에 D그룹의 창립 이후의 경과와 함께 창업주였던 E 일가의 가계도 및 주요 계열사를 소개하는 기사가 소개되었고, 이에 따라 2019년 무렵에는 E상점이 시작된 I시에서는 E상점이 독립자금을 지원한 내용 등이 부각되면서 'E 광장'과 'E상점' 복원사업이 시작되기도 하였다.

② 원고는 고인이나 고인이 창립한 D그룹과 특별한 관련이 없고, 원고가 출원한

5) 이 사건 거절결정에서 특허청이 거절결정의 이유 중 하나로 삼은 사유이다.

이 사건 출원 상표에는 고인의 이름이 들어가 있을 뿐 아니라(한자까지 같다), 고인의 선사용상표와 명칭이 같다(선사용상표는 한자로만 되어 있다는 점에서 차이가 있다). 원고는 이 사건 출원 상표를 이용하여 구제 의류 소매업 등을 하겠다는 취지로 주장하나, 관련 업종을 한 경력이 없는 것으로 보일 뿐 아니라, 이미 이 사건 출원 상표를 출원하기 이틀 전에 D그룹 이외의 국내 대표 기업집단인 AX, AV, BC의 창업주의 첫 사업 명칭과 호칭 또는 한자어 구성이 같고, 그 지정상품이 해당 창업주의 사업 내용과 동일하거나 극히 유사한 상품에 관하여 다수의 상표를 같은 날 출원하여 등록받은 후, 이 사건 심결일 무렵까지도 해당 상표를 사용하지 않았다.

이처럼 원고의 이 사건 출원 상표는 고인의 한글과 한자 성명을 정확히 포함하고 있어 고인의 경력을 아는 상태에서 이 사건 출원 상표를 출원하였다고 판단되는 점, 이 사건 출원 상표는 고인의 선사용상표와 거의 동일하다는 점, 원고의 이 사건 출원 상표 이외의 다른 상표의 출원 경과 및 그 이후 상표의 관리 현황(원고가 이미 출원하여 등록한 박승직상점 朴承稷商店 은 그 지정상품이 '의류 도매업', '의류 소매업' 등으로 되어 있어 원고가 주장하는 구제 의류 소매업을 할 수 있다) 등에 비추어 보면, 원고는 이 사건 출원 상표를 사용함으로써 고인의 성명이나 고인이 사용한 상표 등의 명성, 고인이 창업한 D그룹과의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하거나, 이 사건 출원 상표 등록 후, 고 E 회장의 후손 또는 D그룹이 이 사건 출원 상표의 대항력에 따라 고인과 관련한 사업을 하면서 해당 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하지 못하게 할 수 있다는 사정을 잘 알면서 이 사건 출원 상표를 출원하였다고 보는 것이 타당하다(이 사건 거절결정 이전에 D그룹의 계열사에서 이미 'E상점' 인쇄물을 전시하

였고, I시가 'E상점' 복원과 관련하여 D그룹과 협의할 예정이라는 내용의 언론보도가 있었다).

③ 통상 국내 대규모 기업집단에서는 창업주 등의 성명, 초상 등을 표시하여 그들의 업적을 기리는 다양한 사회적 활동을 전개하고 있고, D그룹에서도 현재까지 창업주인 E 회장의 유지를 계승하기 위하여 기념재단 및 기념사업회를 운영하는 등 사회적 활동을 전개하고 있으며, 고인의 호를 딴 재단과 학교가 현재 활발한 활동을 하고 있고, 이 사건 출원 상표에는 고인의 한글과 한자 성명이 포함되어 있을 뿐만 아니라, D그룹과 'E', 'E상점'의 관계가 각종 매체를 통해 지속적으로 알려져 왔으므로, 이 사건 출원 상표가 상표로 사용될 경우, 일반 수요자들은 해당 상표는 고인 또는 고인이 창립한 D그룹과 밀접한 관련이 있다고 인식할 가능성이 크다(현재 인터넷의 검색 환경, 이 사건 출원 상표는 어떠한 특정한 인물과 관련된 상표로 인식될 것인 점 등을 고려하면, E라는 명칭을 어렴풋이 이해하고 정확히 인식하지 못하는 수요자에게도 인터넷 검색 등을 통하여 고인 또는 D그룹과의 관계가 쉽게 인식될 것으로 보인다).

④ 대규모 기업집단에서 창업주를 기리기 위한 추모사업의 일환으로 창업주의 최초 사업 명칭과 관련된 사업을 추진할 수도 있다는 것은 쉽게 예상 가능한데, 이 사건 출원 상표의 출원일 무렵인 2019년은 E 사후 50주년이었으며, I시에서 2019년 6월 무렵 D그룹과의 협의를 통하여 'E상점'을 복원하는 내용의 사업을 기획하고 있었고 이러한 내용이 언론에도 보도되었던 점, 여기에 최근 뉴트로(Newtro) 열풍에 따라 복고풍 이름을 가진 상표의 출원이 증가하는 추세를 더하여 보면, 'E상점'에 관하여 E의 후손 또는 D그룹과 관련이 없는 제3자의 상표권이 등록될 경우, 고인의 후손 또는 D그룹조차도 원고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용

할 수 없게 되어 고인의 이름 등이 표시된 사업에 방해가 된다는 점에서도(앞서 본 대로 이 사건 심결 무렵에는 I시가 국가예산의 보조를 받아 E상점과 E광장을 복원하고 그 과정에서 D그룹과 협의를 할 것이라는 보도가 있었던 이후이다), 이 사건 출원 상표의 출원 과정은 사회적 타당성이 현저히 결여된다고 보아야 한다.

⑤ 이처럼 D그룹과 관련이 없는 원고가 E가 영위한 사업에 관한 선사용상표를 모방하여 이 사건 출원 상표를 독점적으로 사용할 의도로 무단으로 출원·등록하는 행위는 결국 저명한 고인인 D그룹의 창업주 E와 관련이 있는 것으로 소비자들을 오도하거나, D그룹의 E에 대한 추모를 방해하는 등의 방법으로 저명한 E의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손할 우려가 있어 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐 아니라, 저명한 고인의 성명이나 저명한 고인이 사용한 상호의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 해칠 염려가 있다. 여기에 원고의 상표 출원·등록 경위를 고려하면 이 사건 출원 상표의 등록을 인정하는 것은 상표법의 질서에 반하는 것으로서 용인될 수 없다.

다. 상표법 제34조 제1항 제12호 해당 여부

1) 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 말하고(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 참조), 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결 참조).

한편 등록상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'인지는 그 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(상표법 제34조 제2항 본문, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 또한, 상표법 제34조 제1항 제12호의 제도적 취지는 공익을 보호하기 위한 것으로 상표의 기능 중 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호하기 위한 것으로 주지, 저명을 요하지 않고 국내 수요자가 거래자에게 그 상표나 상품이 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도면 된다.

2) 구체적 검토

가) 앞서 살펴본 바와 같은 선사용상표의 사용 경과와 함께, 'E(E)'가 D그룹의 창업주로서 널리 알려져 있고, E 회장이 사망한 1969년 이후 D그룹 차원에서 창업주인 E 회장에 대한 추모행사를 매년 해왔으며, 2019년에는 고인의 사망 50주년을 맞아 고인을 조명하는 언론 보도가 나왔고, 여러 언론사 등을 중심으로 우리나라 대표 기업들과 기업인들에 대한 역사 및 스토리가 계속 발굴되었으며, I시 차원에서도 고인이 E상점을 설립한 후 독립운동 자금을 후원한 사실 등에 기초하여 'E상점' 복원사업이 추진된 점, 'E'와 그가 설립한 'E상점', 해당 상점이 모태가 된 D그룹의 관계가 D그룹과 언론 등 각종 매체를 통해 수십 년 이상 지속적으로 알려져 회고된 사실, ㈜ D화학은 2018. 10. 18. 무렵 D그룹 역사자료 전시회를 개최하면서 'E상점'의 인쇄광고물을 전시하였고, 이를 다수 언론에 홍보하고 회사 공식블로그를 통해 온라인에서도 게시하였던 점 등을 종합하면, 이 사건 심결 무렵까지도 선사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 E의 사업을 승계한 D그룹 등과 관련되었다고 인식될 수 있다.

나) 상표 및 상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원 상표는 한글 'E상점' 및 한자 'E商店'이 2단으로 구성된 표장이

다. 한편 선사용상표는 중앙에 세로로 비교적 크게 표시되어 있는 'E商店' 부분에 의하여 'E상점'으로 호칭·관념되는데, 이는 이 사건 출원 상표와 그 문자 구성이 동일하여 실질적으로 동일한 표장에 해당한다. 그리고 이 사건 출원 상표의 지정상품은 모두 의류 또는 그 소재에 관한 도·소매업으로, 이는 선사용상표의 사용상품인 '포목상'과 동일하거나 유사하다.

다) 따라서 이 사건 출원 상표가 사용되면, 해당 표장은 일반 수요자나 거래자에게 E의 사업을 승계한 D그룹 등과 관련된 표장으로 인식됨으로써, 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 이 점에서도 이 사건 출원 상표의 출원은 거절되어야 한다.

라) 검토 결과 종합

이처럼 이 사건 출원 상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장 및 지정·사용상품이 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

라. 소결론

이 사건 출원 상표는 상표법 제34조 제1항 제4호 및 제12호에 해당하므로, 그 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없다. 원고의 청구를 기각한다.

재판장 판사 우성엽

판사 이형근

판사 김동규