

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020허3003 등록무효(상)
원 고 A

소송대리인 법무법인(유한) 동인

담당변호사 황창하

피 고 주식회사 B

대표자 사내이사 C

소송대리인 변호사 서영철

변 론 종 결 2020. 10. 20.

판 결 선 고 2020. 12. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 2. 26. 2018당3431 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표¹⁾

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일(등록결정일): 상표등록 제1078178호/ 2013. 10. 29./ 2014. 12. 30.(2014. 12. 3.).

2) 구성: **동서**

3) 지정상품: 상품류 구분 제24류의 가구용 직물제 커버, 가구용 플라스틱제 커버, 실내장식용품용 직물, 이불, 요, 이불커버, 베갯잇, 침낭, 매트리스용 덮개, 매트리스용 시트, 침대커버, 침구, 침대덮개, 침대모포, 침대시트

나. 선사용상표

1) 구성: B²⁾

2) 사용상품: 침대 등 가구류 상품

3) 사용자: 주식회사 B³⁾, 주식회사 D

다. 심결의 경위

1) 피고는 2018. 10. 25. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 출

1) 이 사건 등록상표의 최초 상표권자는 'E'이었으나, 이 사건 심판 청구 후인 2019. 5. 15. 원고에게 위 상표권이 전부 양도되어 같은 날 원고 명의의 이전등록이 이루어졌다(갑 제1호증).

2) 후술하는 구 B[본문 3. 가. 2)의 다)항 기재 참조]가 보유하고 있다가 2016. 8. 14. 존속기간 만료로 소멸한 상표등록 제 128743호 등 표장 구성 'B' 또는 'AH'를 포함하는 등록 또는 사용상표를 모두 포괄하는 의미의 선사용상표를 지칭하고(갑 제 3호증, 을 제3, 4호증, 을 제23, 24호증, 변론 전체의 취지), 이하 같다.

3) 후술하는 구 B[본문 3. 가. 2)의 다)항 기재 참조]를 의미한다.

처표시로 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있거나, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 무효로 되어야 한다'는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이 사건을 2018당3431 사건으로 심리한 다음, 2020. 2. 26. '선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류와 관련하여 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 표장이나 상표로 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 경제적인 건련의 정도가 밀접하여 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표 권리자에 의하여 사용된 것으로 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'는 이유로 그 상표 등록을 무효로 하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 아래와 같은 이유로 하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 같은 항 제12호에 해당하는 상표라고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가. 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없다.

나. 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 원고 주장의 법인들, 피고 등을 포함하는 별개의 복수 주체들에 의해 제각기 사용되고 있었으므로 일반 수요자나 거래자가 선사용상표를 '동일하고 일관된 출처'로 인식할 수도 없었다.

다. 나아가 이 사건 등록상표는 부정한 목적을 가지고 출원한 상표에 해당하지도 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부(구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부)

1) 관련 법리

등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '기존의 상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조), 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 기존의 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결). 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결).

2) 구체적 판단

가) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표와 선사용표장의 표장 전체 또는 요부가 모두 'AH'라는 한글 2자로 이루어져 있는바, 양 표장은 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적으로 서로 동일 또는 유사하다(당사자 사이에 다툼도 없다).

나) 상품의 경제적 견련 관계

이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제24류의 침대커버 등 가구용 직물류 상품에 해당하고, 선사용표장의 사용상품은 침대 등 가구류 상품인바, 양 표장의 지정상품 또는 사용상품 역시 용도, 수요자의 범위, 판매장소 등의 면에서 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있음이 인정된다(당사자 사이에 다툼도 없다).

다) 선사용상표가 알려진 정도

(1) 갑 제3호증, 을 제8 내지 18, 20, 23, 24, 32, 33, 36 내지 61호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 선사용상표의 사용 연혁, 사용 방식, 언론 노출 정도 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 12. 3. 당시 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 동일하고 일관된 출처로서의 특징인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었음이 충분히 인정된다.

(가) 선사용상표는 F이 1973. 11. 19. 'B산업 주식회사'라는 상호로 설립한 가구 제조·판매업체(1985. 11. 5. 상호가 '주식회사 B4')로 변경됨, 이하 상호 변경 전후를

4) 피고와 다른 회사이다.

통틀어 '구 B'라 한다)에서 처음으로 사용되기 시작한 상표이다.

(나) 구 B는 금융위기 무렵인 1998년경 인천지방법원에 화의개시를 신청하여 이에 따른 절차를 진행하다가 2002. 12. 4. 파산하였는데, 위 화의절차 진행 중에 선사용 상표는 구 B로부터 G, H, I 및 J(이하 '공유 상표권자 4인'이라 한다)에게로 양도되었다.

(다) 구 B의 파산 이후, 공유 상표권자 4인과 구 B의 직원인 K이 공동발기인이 되어 2003. 5. 26. 주식회사 D(이하 'D'이라고 한다)을 설립하였고, K이 D의 대표이사로 취임하였다.

(라) 공유 상표권자 4인은 D의 설립 직후 D에게 선사용상표에 대한 전용사용권 계약을 원인으로 한 전용사용권 설정 등록을 마쳐주었다[대표적 선사용상표인 상표등

록 제128743호 상표()의 경우, D 앞으로 2003. 6. 23.자 전용사용권 설정등록(전용사용권의 기간을 2003. 6. 1.부터 2006. 8. 13.까지로, 그 지역을 대한민국 전 지역으로, 그 지정상품을 '의장, 농, 찬장, 침대, 책장, 전화기받침, 사진틀, 차양, 쿠션, 혼상제구'로 각 특정함)이 이루어졌고, 이후 위 전용사용권은 위 상표의 존속기간만료시인 2016. 8. 13.까지 지정상품을 추가하여 재차 설정되거나 기간 연장을 위해 변경등록되는 방식으로 그대로 유지되었다].

(마) D은 위 전용사용권 계약 기간 동안 가구 제조업체인 협력업체들로부터 보증금 및 상표 사용료를 지급받고 선사용표장의 사용을 허락하는 동시에, 협력업체들로부터 가구를 납품받아 선사용상표를 부착한 후 D과 대리점 계약이 체결된 피고 등 전국의 판매 업체에 위 납품받은 가구를 공급하는 형태로 영업을 영위하였다.

(바) 1991년부터 이 사건 등록상표의 등록결정일(2014. 12. 3.) 무렵인 2014. 9. 경까지 여러 언론에 소개된 선사용상표 관련 내용은 다음과 같다.

- "우리나라 가구업체의 간판스타들인 L가구의 M 사장(60), B의 F 사장(53), N 가구의 O 사장(50) 등 가구 3형제"(1991. 11. 23.자 연합뉴스, 을 제10호증)

- "L 다음으로 현대종합목재가 12.6%를 차지, 2위를 기록했고, P 11.2%, B 8.6%, Q 5.8%, R 5.0%, N가구 4.1%, S 3.9%, T 3.0%, U 2.6% 등의 순으로 인지도가 높은 것으로 나타났다."(1996. 4. 18.자 연합뉴스, 을 제11호증)

- "V은 광명점에서 B 등 유명 가구업체가 참여하는 박람회를 열어 행사 상품을 싼 값에 판매한다."(2001. 3. 8.자 매일경제, 을 제12호증)

- "조사평가 전문기관인 W(www.W)가 최근 20세 이상 남녀 1322명을 대상으로 실시한 온라인 설문결과, (중략). 색상을 평가한 결과 X, L가구, B 등이 가장 높은 점수를 받았고, 가격대비 만족도는 Y, X, B 순이었다."(2002. 1. 21.자 매일경제, 을 제13호증)

- "B 침대, 와이셔츠 등 Z에서 가장 많이 나가는 5대 히트상품"(2006. 9. 27.자 파이낸셜 뉴스, 을 제14호증)

- "AA에서는 AB, AC, B 등 유명 브랜드의 다기능 가구를 저렴한 가격으로 판매하고 있다."(2011. 3. 14.자 한국경제, 을 제15호증)

- "현대H몰은 AD, B, AE, AF 등 인기 인테리어 브랜드가 참여하며, (후략)."(2011. 9. 2.자 아시아경제, 을 제16호증)

- "AB, AC, P, B 등 유명 가구업체 대리점들이 중소기업 제품을 자사 제품인 것처럼 교묘하게 속여 팔고 있어 소비자들의 주의가 요구된다."(2012. 5. 22.자 컨슈

머타임스, 을 제17호증)

- " AG는 AH, AI, AJ 등 국내 유명 가구 브랜드와 상품 개발부터 판매까지 협업하는 '가구 특별 기획전'을 상시 운영한다고 29일 밝혔다."(2014. 9. 29.자 ZD Net Korea, 을 제18호증)

(2) 이에 대하여 원고는 ① D이 전용사용권자로서 선사용상표를 직접 사용하지 않았고, D으로부터 상표권 사용 허락을 받았다는 피고 및 그 관계 회사들(용인에 소재한 주식회사 B5), 주식회사 AK) 역시 선사용상표를 실제 사용하였다는 점이 증명되지 않았으며, ② 설사 피고 및 그 관계 회사들이 선사용상표를 사용하였다고 하더라도, D이 당시 등록상표였던 선사용상표의 공유 상표권자들로부터 동의를 받지 않은 채 피고 및 그 관계 회사들에게 선사용상표의 사용을 허락한 것이어서 이들은 적법한 통상사용권자들에 해당하지 아니하므로 피고 및 그 관계 회사들에 의한 선사용상표의 사용은 D과 구별되는 별개의 주체로서 각각 선사용상표를 사용한 것으로 보아야 하고, 원고 역시 원고의 관련 법인들과 함께 선사용상표를 사용하고 있었으므로, 위와 같이 서로 별개인 다수 법인들에 의해 사용되고 있었던 선사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 '동일하고 일관된 출처'로 인식될 수 없었다는 취지로 주장한다.

살피건대, ① D이 선사용상표의 전용사용권자로서 그 전용사용권 기간 동안 가구 제조업체 및 판매업체들과 사이에 여러 계약들을 체결하여 선사용상표를 사용하게 한 사실, D이 협력업체들로부터 가구를 납품받아 선사용상표를 부착한 후 이를 전국의 대리점들에게 공급하는 형태로 영업을 영위한 사실은 앞서 본 바와 같다. 나아가 D과 가구 대리점들 사이에 체결된 계약서 일부(을 제8호증의 110 등)⁶⁾에는 '계약상품은 갑

5) 피고와 다른 회사이다.

6) 피고는 이 법원에, 현재까지 유지되고 있는 D과 판매 대리점 사이의 판매대리점 계약서라고 하면서 총 115개의 계약서(을 제 8호증의 1 내지 115)를 제출하고 있는데, 제출된 대부분의 계약서들은 계약의 상세 내용이 누락된 상태이나, 계약 내용이 확

이 B 상표를 부착하여 공급하는 가구류 일체로 한다.'(계약서 제2조), '갑이 을에게 판매하는 상품의 판매가격은 갑이 정하고, 을이 일반 소비자에게 판매하는 상품의 판매가격은 갑이 별도로 정한 가격을 참작하여 을이 이를 조정, 판매할 수 있다.'(계약서 제3조 제1항)고 규정되어 있기도 하다. 여기에 앞서 본 선사용표장의 인지도 관련 사정까지 더하여 살펴보면, D, 그 협력업체들 및 대리점 업체들이 전용사용권 기간(2003. 6. 1.부터 2016. 8. 13.까지) 동안 선사용상표를 가구류 상품에 사용한 사실이 무리 없이 인정된다고 봄이 타당하다.

또한 ② 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 등록을 무효로 하고 있는 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반 수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하는바(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조), 이 사건에서 설령 D이 선사용상표의 공유 상표권자들로부터 동의를 받지 아니한 채 피고 및 그 관계회사들에게 선사용상표의 사용을 허락하였다고 하더라도, 그와 같은 공유 상표권자들과 전용사용권자 사이의 내부적 사정이, 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 객관적으로 인정되어야 하는 선사용상표의 인지도에 어떠한 영향을 준

인되는 일부 계약서(을 제8호증의 110, 111 등)에 본문과 같은 내용의 조항들이 포함되어 있다.

다고 단정하기는 곤란하다. 오히려 앞서 본 D의 영업 태양, 즉 D이 일반 수요자들에게 대한 선사용상표의 인지도를 바탕으로 협력업체들로부터 가구류 상품을 납품받아 선사용상표를 부착한 후 각 대리점들에 이들 상품을 공급함으로써 수입을 창출하였던 사정 등에 비추어 보면, 일반 수요자들은 선사용상표 또는 선사용상표가 부착된 가구류 상품이 실질적으로 선사용상표의 이익을 누리는 일정한 권리주체의 상표 또는 상품이라는 점을 충분히 인식하였을 것이라고 추인될 뿐이다. 나아가 원고는, 원고와 그 관련 법인 역시 D과 그 협력업체들과 다른 별개의 주체로서 선사용상표를 사용하였다고도 주장하나, 갑 제3호증, 을 제23, 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 D과 사이에 수차례 선사용상표의 사용 및 사용권 허락의 권한 분배에 관한 약정을 체결한 후 이에 따라 선사용상표를 가구류 상품에 사용한 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 비추어 보면, 원고 및 그 관련 법인에 의한 선사용상표의 사용도 앞서 본 D 및 그 협력업체 등과의 사용과 다를 바 없이 일반 수요자들에게 실질적으로 선사용상표의 이익을 누리는 일정한 권리주체에 의한 상표 사용으로 인식되었을 것이라고 봄이 타당하다.

따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

라) 검토 결과의 정리

결국 이 사건 등록상표와 선사용표장은 전체적으로 서로 유사한 표장으로서, 그 지정상품 또는 사용상품이 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있고, 선사용표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류 상품과 관련하여 일반 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되고 있었다고 할 것이다.

나. 소결

위 인정 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 침대커버 등 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 의해 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 김광남

 판사 정희영