

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2011허3445 등록무효(상)
원 고 주식회사 0000
피 고 주식회사 0000
변 론 종 결 2011. 6. 10.
판 결 선 고 2011. 7. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 3. 10. 2010당571호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- 1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: 제792248호/2008. 5. 14./2009. 6. 2./2009. 6. 15.

2) 표장: **송석**

3) 지정상품: 상품류 구분 제19류의 인조석재, 콘크리트용 비금속제 거푸집널, 건축용 비금속표면마감재, 건축용 석재(가공하지 않은 것), 도로포장용 비금속제 블록, 시멘트 블록, 콘크리트 블록, 시멘트제 보도판, 건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일, 석재, 가공한 석재

4) 등록권리자: 피고

나. 선사용상표

1) 등록번호/등록일/소멸등록일: 제298738/1994. 9. 26./2004. 9. 27.

2) 표장: **송석**

3) 사용상품: 벽돌, 타일, 블럭, 인조석재, 천연석재, 경계석(울타리용), 콘크리트타일, 화산회를 이용한 단열재, 화산회를 이용한 바닥재, 건축용 미장벽판

4) 사용자: 000 및 원고

다. 심결의 경위

1) 원고는 2010. 3. 9. 피고를 상대로 특허심판원에, 피고가 일반수요자들 사이에 현저하게 알려져 있던 선사용상표가 존속기간 만료로 소멸된 후 미처 갱신등록이 되지 않은 것을 기화로 위 상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원, 등록하여 사용하고 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제11호, 제12호에 각 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하

였다.

2) 특허심판원은 2011. 3. 10. 2010당571호로 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 및 등록결정일 당시 일반수요자에게 특정인의 상표로 알려져 있던 상표가 아니고, 사회공공의 질서에 위반하거나 선량한 풍속을 위반한 상표도 아니므로 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제11호, 제12호에 모두 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 5호증, 을 제1, 2호증

2. 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

원고는 다음과 같은 사유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

1) 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 국내에서 수요자에게 원고의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 우려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표는 원고의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 원고의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표이므로, 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당한다.

3) 이 사건 등록상표는 국내의 수요자간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

4) 이 사건 등록상표는 상거래질서를 포함한 국내의 신뢰관계를 저해할 우려가 있고 공서양속에 위반하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

나. 아래에서는 원고의 주장에 대하여 차례대로 살펴보기로 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표 또는 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조).

나. 선사용상표가 알려진 정도

1) 인정사실

갑 제8, 17~36호증(단, 갑 제22호증 중 뒤에서 배척하는 부분은 제외)에 변론 전체의 취지를 모아보면 아래의 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 매출실적

(1) 선사용상표에 대한 등록권리자였던 000은 1995. 4. 1.부터 2007. 9. 30.까지 ‘영서산업’이라는 상호로 벽돌 및 유사제품 제조업에 종사하면서 제품을 판매하여 아래 표와 같은 매출을 올렸다.

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1995년 | 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 |
| 11,919,544원 | 1,227,272원 | 76,848,178원 | 26,833,451원 | 137,609,440원 | 175,696,853원 | 51,009,266원 |
| 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 합계 |
| 89,387,817원 | 37,400,817원 | 80,472,740원 | 161,574,454원 | 35,568,500원 | 253,232,000원 | 1,138,780,332원 |

(2) 원고는 2007. 7. 16. 설립되어 같은 해 2007. 8. 16.부터 타일, 벽돌 등을 판매하였는데, 이 사건 등록상표의 등록결정일 즈음인 2009년 6월경까지의 매출실적은 아래 표와 같다.

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 2007년 | 2008년 | 2009년(6월경까지) | 합계 |
| 13,794,091원 | 52,224,817원 | 18,902,002원 | 66,018,908원 |

나) 인터넷 홈페이지 및 검색사이트


원고는 2007. 8. 30. 자신의 인터넷 홈페이지(www.jjsct.co.kr)를 개설하여 ‘송석’이라는 상표로 타일, 벽돌 등을 판매하고 있다는 내용을 게시하였으며, 2011. 4. 4.까지 위 홈페이지를 방문한 사람은 7,286명에 이른다. 한편, 2011년 3월 말경이나 같은 해 4월 초순경에 인터넷 검색사이트(구글, 네이버, 야후, 다음 등)에 ‘제주스코텍’이나 ‘송석타일’이라는 문구를 입력하여 검색해보면, 원고가 제주화산석 송이를 주재료로 하여 ‘송석타일/벽돌’이라는 제품을 제작하고 있고, 원고의 ‘송석타일/벽돌’ 제품이 ‘2008 경향하우징페어’에 전시되었다는 내용 등이 검색된다.

다) 전국 판매망


원고는 2011. 3. 31. 현재 전국에 주식회사 블랙스톤, 신이화타일 등 40개의 협력업체를 통하여 원고의 제품을 판매하고 있다.

라) 광고, 홍보

(1) 원고의 대표자는 ‘명가건축자재’라는 업체를 운영하면서 ‘바스룸 마스터’라는 상표로 적외선난방램프를 제작, 판매하고 있었는데, 일간지에 여러 차례 위 제품에 대한 광고를 게재하면서 그 광고의 하단 오른쪽에 조그

자 배 품 제주혁신성숙산업(송석타일) / 송석벽돌
 땅게 ‘  ’ 등과 같은 문구를 삽입하여 ‘송석타일’ 및 ‘송석벽돌’도 함께 광고하였다.

(2) 원고 임원들의 명함과 원고의 봉투에는

 ’와 같은 문구가 사용되었고, 원고는 그와 별도로 ‘송석타일/벽돌’의 상표와 원고의 제품을 홍보하기 위하여 카탈로그 및 전단지를 제작하여 거래처 등을 통해 배포하였다.

(3) 원고는 아래 표와 같이 4차례에 걸쳐 건축자재박람회에 ‘송석타일/벽돌’을 상표로 한 원고의 제품을 출품하여 전시하였다.

| 일시 | 박람회 |
|---------------------------|--------------|
| 2008. 2. 22. ~ 2. 27. 6일간 | 2008 경향하우징페어 |
| 2008. 3. 26. ~ 3. 30. 5일간 | 대구하우징엑스포 |
| 2008년 10월경 | 부산경향하우징페어 |
| 2008년 11월경 | 광주건축박람회 |

(4) 원고는 ‘송석타일’ 제품에 대한 샘플보드(sample board)를 제작하여 협력업체에게 배포하였다.

2) 판단

가) 특정인의 상표나 상품으로 알려졌는지 여부

위 1)항의 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로, 000과 원고가 14년여에 걸쳐 선사용상표를 사용한 상품 등을 판매하였고, 원고가 홈페이지, 일간지, 건축자재박람회 등을 통해서 또는 카탈로그, 전단지, 샘플보드 등을 배포함으로써 선사용상표 또는 선사용상표가 포함된 상표 내지 문구를 광고 및 홍보한 사실이 인정된다.

그런데, ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등 이 사건 등록상표의 지정상품은 건축에서 일반적으로 널리 쓰이는 자재들이어서 그 시장규모가 적지 않을 것이라는 점을 감안하면, 000과 원고가 14년여에 걸쳐 타일 등을 판매한 총매출액 1,204,799,240원(1,138,780,332원 + 66,018,908원)은 1년 평균매출액이 1억 원에도 미치지 못하는 정도여서 000과 원고가 위 기간 동안 판매한 타일 등이 위 상품시장에서 차지하는 비중은 매우 낮을 것으로 보인다(갑 제18호증에 의하면 원고의 매출액에는 위 ‘명가자재건축’에서 판매하는 ‘바스룸마스터’ 제품의 매출액도 포함되어 있어 선사용상표가 사용된 상품만의 매출액은 위 액수보다도 적다). 또한, 4차례 건축자재박람회에 ‘송석타일/벽돌’을 상표로 한 원고의 제품을 출품하여 전시한 것 외에는 일간지 등을 통한 광고의 회수를 알 수 없고, 그 광고 내용도 ‘바스룸마스터’ 제품의 광고 하단 오른쪽에 조그맣게 ‘송석타일/송석벽돌’이라는 문구를 삽입하여 광고한 것에 불과하여 그 광고효과도 미미할 것으로 보인다. 나아가, 카탈로그, 전단지, 샘플보드 등을 배포한 시점이나 규모를 확인할 수 있는 증거나 자료가 없어 이를 통한 홍보효과를

알 수 없고, 원고의 홈페이지 역시 홈페이지 개설일(2007. 8. 30.)부터 이 사건 등록상표의 등록결정일(2009. 6. 2.)까지 몇 명이 방문했는지 알 수 없으며 단지 위 등록결정일부터 22개월여가 지난 2011. 4. 4.까지 총 7,286명이 방문한 사실을 알 수 있을 뿐인데 사람들이 중복해서 홈페이지를 방문한다는 점까지 감안하면 2011. 4. 4. 시점에서의 위 홈페이지 방문자 숫자만으로는 선사용상표나 그 사용상품이 위 등록결정일 당시 거래계에서 원고의 것으로 알려졌다고 인정하기에 부족하다. 한편 원고가 2011. 3. 31. 현재 전국에 40개의 협력업체를 통하여 원고의 제품을 판매하고 있다고 하지만, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시의 전국 판매망의 업체수를 알 수 없고, 위 40개 업체가 위 등록결정일 당시 원고의 제품을 판매하고 있었다고 하더라도 앞서 본 원고의 매출액이 크지 않은 점을 고려하면 위 등록결정일 당시 위 협력업체를 통해 판매된 선사용상표의 사용상품의 규모 역시 전체 시장에서 차지하는 비중이 미미할 것이므로, 전국적인 판매망이 있다고 하여 거래계에서 선사용상표나 그 사용상품이 원고의 것으로 알려지는데 별다른 기여를 했다고 보기도 어렵다.

따라서, 위에서 인정된 사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2009. 6. 2. 당시 국내 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 원고 또는 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

나) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 갑 제22호증의 일부(신문광고내역 및 2007년도~2009년도 바스룸마스터 신문광고 내역 집계)와 갑 제39호증을 근거로 2007. 8. 1.

부터 2009. 12. 31.까지 세계일보 등 8개 중앙 일간지와 제주신문 등 지방 일간지에 98,009,015원을 지출하여 총 780회의 광고를 게재함으로써 국내 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 주장한다.

그러나 위 각 증거는 원고가 작성한 광고목록 및 광고비지출 내역에 불과하여 이를 선뜻 믿기 어렵고, 가사 원고가 위와 같이 광고를 게재하였다고 하더라도, 이는 앞서 본 바와 같이 ‘바스룸마스터’ 제품의 광고 하단 오른쪽에 조그맣게 ‘송석타일/송석벽돌’이라는 문구를 삽입하여 광고한 것으로서 광고효과가 미미하여 위 광고를 통해 선사용상표나 그 사용상품이 국내 수요자나 거래자에게 원고 또는 특정인의 것으로 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 원고는 또한, 화산석 ‘송이’를 취급하여 벽돌이나 타일을 제조하는 업체는 국내에 얼마 되지 않아 시장규모가 협소하므로, 000과 원고의 위 매출실적만으로도 선사용상표와 그 사용상품이 거래계에서 특정인의 것으로 인식되기에 충분하다고 주장한다.

하지만, 등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라고 하기 위해서는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품을 거래하는 시장에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있어 수요자나 거래자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우여야 하므로, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표가 사용된 상품이 시장에서 차지하는 비중을 참작할 때는, 등록상표의 지정

상품 또는 그와 유사한 상품을 거래하는 시장에서 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 것이지, 이를 등록상표의 지정상품 중 ‘특정한 재료의 상품’에 대한 거래시장으로 좁게 한정하여 그와 같이 한정된 시장에서 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 것은 아니다.

따라서 선사용상표나 그 사용상품이 특정인의 상표나 상품으로 인식되었는지 여부를 판단함에 있어 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등과 같은 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 대한 거래시장이 아닌 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’의 거래시장으로 한정하여 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 수 없다. 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

다. 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부

이와 같이 선사용상표나 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 없다. 결국, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호, 12호에 해당하는지 여부

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하기 위해서는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 당시 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있어야 하고, 같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내 또는 국외의

수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 한다.

그런데, 앞서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 수요자간에 특정인의 상표로 인식되어 있지 아니하므로, 그보다 앞서 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 수요자간에 타인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있거나 특정인의 상표로 인식되어 있을 여지는 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 12호에 모두 해당하지 아니한다.

5. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는바, 상표의 구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 주지·저명하지 아니한 타인의 상표를 모방하여 출원·등록한다거나 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하

거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결, 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후 70 판결 등 참조).

나. 원고의 주장 및 이에 대한 판단

1) 원고는, 이 사건 등록상표는 원고와 마찬가지로 ‘송이’를 채취, 가공하여 제품을 생산하는 동종업체인 피고가 선사용상표를 모방하여 출원, 등록한 것으로서, 공정하고 신용 있는 상거래질서는 물론 국내의 신뢰관계를 저해할 우려가 있고, 공서양속에 위반하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4호에 따라 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장한다.

2) 살피건대, 선사용상표가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었고, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고가 이 사건 등록상표를 출원한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 등록상표와 선사용상표가 모두 ‘송석’으로 이루어진 문자상표로서 서로 동일·유사한 상표인 점도 인정된다.

그러나, 이 사건 등록상표는 ‘송석’이라는 한글로만 구성된 조어(造語) 상표로서 그 구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 것이라고 볼 수 없다. 또한, 우리 상표법이 등록주의를 취하고 있는 이상, 동종업체인 피고가 소멸등록된 선사용상표와 동일·유사한 상표를 출원하여 등록을 받았다고 하여 상표의 출원·등록과정이 사회적 타당성이 현저히 결여되어 상표법의 질서에 반하는 것이라고 볼 수도 없다. 나아가, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용상표가 일반 수요자에게 특정인의

상표로 알려지지도 않았으므로, 피고가 고의로 저명한 타인의 상표에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방하여 등록 사용하는 것이라고 볼 여지도 없다.

따라서, 이 사건 등록상표가 상거래질서를 포함한 국내의 신뢰관계를 저해할 우려가 있고 공서양속에 위반하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

6. 결론

그렇다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제11호, 제12호에 모두 해당하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

| | | |
|-----|----|-----|
| 재판장 | 판사 | 문영화 |
| | 판사 | 이종우 |
| | 판사 | 김승곤 |