

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011허9269 등록무효(상)

원 고

소송대리인 변리사 노장오

피 고

소송대리인 변리사 김성현

변 론 종 결 2011. 12. 2.

판 결 선 고 2011. 12. 23.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 8. 19. 2010당1973호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

## 1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2008. 2. 25./ 2010. 1. 14./ 2010. 3. 4./ 제194705호

2) 구성 : **크라운진**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 “유전자분석업, 유전자진단연구업, 유전자검사업, 유전자감식서비스업, 유전자관련기술개발업, 유전자생명공학연구업, 유전자생명공학시험업, 유전자생명공학연구대행업, 유전자생명공학연구분석업, 동식물의 유전자정보제공업, 동식물의 유전자정보분석업”

4) 등록권리자 : 피고

나. 선사용표장들

1) 선사용표장 1

가) 구성 : **크라운제과**

나) 사용상품 : 과자, 빵, 식용캔디 등

다) 사용자 : 주식회사 크라운제과

2) 선사용표장 2

가) 구성 :



나) 사용상품 : 맥주, 소주 등

다) 사용자 : 하이트홀딩스 주식회사

3) 선사용표장 3

가) 구성 : 크라운진

나) 사용서비스업 : 유전자검사업 등

다) 사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 8. 3. 이 사건 등록서비스표권자인 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장 3과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(특허심판원 2010당 1973호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2011. 8. 19. 이 사건 등록서비스표는 원고 주장의 위 무효사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 12호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

**2. 이 사건 쟁점**

이 사건 쟁점은, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장 3과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부, 선사용표장 1, 2와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는지 여부이다.

**3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부**

가. 원고의 주장 요지

피고가 대표이사로 재직중인 주식회사 휴먼패스는 유전자검사업 등을 영위하는 회사

인데, 위 회사의 직원이었던 박진철이 위 회사를 퇴직하고 같은 업종의 원고(회사)를 설립하자, 피고는 원고의 정상적인 영업활동을 방해할 의도로 원고의 상호 중 '주식회사' 부분을 제외한 선사용표장 3과 동일한 이 사건 등록서비스표를 출원·등록받았고, 그 외에도 다수의 동종업계 회사들의 상호를 서비스표로 출원한 전력 등이 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속에 반하는 서비스표에 해당하여 등록무효가 되어야 한다.

#### 나. 판단

1) 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'는, '상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 상표', '그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 상표' 또는 '그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 상표'를 말하고(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 등 참조), 이에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후 1362 판결 등 참조), 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의해 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

2) 이 사건에 관하여 보건대, 피고가 2008. 2. 25. 이 사건 등록서비스표 '크라운잔'을 등록출원한 사실은 위에서 본 바와 같고, 갑 제4, 7 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 유전자검사업 등을 영위하는 주식회

사 휴먼패스의 대표이사인 사실, 원고의 대표이사 박진철은 원래 위 회사의 직원이었다가 위 회사를 퇴직하고 2008. 1. 16. 유전자검사업 등을 사업목적으로 하여 '주식회사 크라운진'을 상호로 하는 원고(회사)를 설립한 다음 같은 해 2. 11. 사업자등록을 마친 사실, 피고는 이 사건 등록서비스표 등록출원 전에도 동종업계의 다른 회사들('주식회사 랩지노믹스', '마이진아이디', '주식회사 넥스젠', '주식회사 마이디엔에이')의 상

랩지노믹스 마이진 넥스젠 마이디엔에이  
호(중 일부)와 동일한 표장('labgenomics', 'MYGENE', 'nexgen', 'MiDNA  
)을 서비스업류 구분 제42류에 관하여 서비스표 등록출원을 하였다가 일부

랩지노믹스 마이진 마이디엔에이 넥스젠  
( 'labgenomics', 'MYGENE', 'MiDNA ' ) 거절결정을 받고, 일부('nexgen')  
서비스표 등록을 받은 바가 있는 사실 등이 인정된다.

그런데 이 사건 등록서비스표 '크라운진'의 구성 자체 또는 '크라운진'이 그 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 만한 사정이 없는 점, 원고(회사)는 2008. 1. 16. 설립되고 같은 해 2. 11. 사업자등록을 마쳐 이 사건 등록서비스표 출원 당시(2008. 2. 25.) 원고 상호의 사용기간이 매우 짧은 사정에 비추어, 피고가 원고의 상호에 화체된 신용이나 명성 등에 편승하거나 이를 이용할 의도로 이 사건 등록서비스표 등록출원을 하였다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고의 주장과 같이 피고가 오로지 원고에게 이 사건 등록서비스표를 양도하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받았다고 단정할 만한 사정도 찾아보기 어려운 점, 한편 타인의 등록상표(서비스표)와 동일·유사한 표장이라고

하더라도 그 사용이 부정경쟁의 목적 없이 자기의 상호를 보통으로 방법으로 표시하는 경우에 해당하는 때에는 상표(서비스표)권의 효력이 미치지 않으므로(상표법 제51조 제1항 제1호 참조), 이 사건 등록서비스표권의 존재로 인하여 원고의 상호 사용이 불가능해진다고 볼 수도 없는 점 등을 종합하면, 피고가 이 사건 등록서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서 등 선량한 풍속에 위배된다거나 사회 공공의 이익을 침해하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 등록서비스표는 선사용표장 3과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수 없으니, 원고의 위 주장은 이유 없다.

### 4. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는지 여부

#### 가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록서비스표는 국내에서 수십년간 식품 분야에서 널리 알려져 있는 선사용표장 1, 2와 유사하고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1, 2의 사용상품 사이에 밀접한 관련성도 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자기만 서비스표 및 같은 항 제12호 소정의 부정목적 출원 서비스표에 해당한다.

#### 나. 판단

##### 1) 상표법 제7조 제1항 제11호에의 해당 여부

가) 상표법 제7조 제1항 제11호는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면, 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거

래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 보아야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조).

나) 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 “유전자 분석업, 유전자진단연구업, 유전자검사업, 유전자감식서비스업, 유전자관련기술개발업, 유전자생명공학연구업, 유전자생명공학시험업, 유전자생명공학연구대행업, 유전자생명공학연구분석업, 동식물의 유전자정보제공업, 동식물의 유전자정보분석업”인 데 비하여, 선사용표장 1의 사용상품은 ‘과자, 빵, 식용캔디 등’이고, 선사용표장 2의 사용상품은 ‘맥주, 소주 등’이어서, 그 서비스업 및 상품의 속성이 전혀 다르고, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 중복된다고 보기 어려운 점, 선사용표장 1, 2의 사용자들이 그 선사용표장들을 사용하여 유전자검사업 등 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 관한 사업분야에 종사하고 있다거나 가까운 장래에 이러한 사업분야에 진출하고자 준비하고 있다고 볼 만한 사정도 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1, 2의 사용상품들은 서로 동일·유사하지 않을 뿐만 아니라, 이들 사이에 선사용표장 1, 2가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있

을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장 1, 2와의 관계에서 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.

## 2) 상표법 제7조 제1항 제12호에의 해당 여부

가) 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 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 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

나) 이 사건에 관하여 보건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1, 2의 사용상품들은 서로 동일·유사하지 않을 뿐만 아니라, 이들 사이에 선사용표장 1, 2가 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수도 없는 점 등에 비추어 보면, 피고가 선사용표장 1, 2를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 선사용표장 1, 2의 사용자들에게 손해를 입히려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원·등록하였다고 보기 어렵다.

## 다. 소결론

따라서 이 사건 등록서비스표가 선사용표장 1, 2와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당한다고 볼 수 없으니, 원고의 위 주장도 모두 이유 없다.



## 5. 결론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 원고 주장의 등록무효사유 어디에도 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

재판장          판사          권택수

                 판사          박태일

                 판사          염호준