

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허2533 등록무효(상)
원 고 하스브로, 인코포레이티드(HASBRO, INC.)
미합중국
피 고 주식회사 플라터너스

변 론 종 결 2018. 9. 13.

판 결 선 고 2018. 10. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 1. 4. 2016당2195 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2012. 4. 6./2013. 3. 13./2013. 4. 15./상표등록 제964011호

(2) 표장 :



(3) 지정상품 : 상품류 구분 제6류의 금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen)

나. 원고의 선사용상표들

(1) 선사용상표 1

(가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1985. 7. 15./1986. 11. 24./2016. 2. 18./상표등록 제133964호

(나) 표장 : 

(다) 지정상품

- 상품류 구분 제16류의 화투
- 상품류 구분 제18류의 승마용안장
- 상품류 구분 제28류의 금속제완구, 목제완구, 죽제완구, 지제완구, 포제완구, 플라스틱제완구, 고무제완구, 완구악기, 세트완구, 인형용피복, 마스코트인형, 마네킨인형, 어린이용삼륜차, 바둑돌, 바둑판, 장기짜, 장기판, 당구대, 당구큐, 당구용공, 마작용구, 트럼프, 다이아몬드게임, 골패, 테니스라켓, 낚시대

(2) 선사용상표 2

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 4. 4./2008. 8. 20./상표등록 제757870호

(나) 표장 : 

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 완구, 오락 및 유희용구

(3) 선사용상표 3

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 4. 4./2008. 8. 20./상표등록 제757871호

(나) 표장 : 

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 완구, 오락 및 유희용구

(4) 선사용상표 4

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2008. 7. 25./2010. 10. 18./상표등록 제839981

호

(나) 표장 : 

(다) 지정상품

- 상품류 구분 제16류의 출판물, 신문
- 상품류 구분 제21류의 플라스틱제 물통, 멜라민 접시, 멜라민 컵
- 상품류 구분 제24류의 침대용 린넨제품
- 상품류 구분 제28류의 완구(Toys), 오락 및 유희용구(game and playthin

gs), 가정용 깜짝상자

(5) **선사용상표서비스표(이하 '선사용상표 5'라 한다.)**

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 3. 29./2009. 10. 7./상표서비스표등록 제29219호

(나) 표장 : **트랜스포머**

(다) 지정상품/서비스업

- 상품류 구분 제9류의 DNA 칩, 투약용 디스펜서, 실험실용 이화학기기, 광학기기(안경/사진기기는 제외), 영화기기, 사진기기, 안경, 콘택트렌즈, 구멍장치, 전기음향영상기기, 전기통신기기, 전자응용기기, 컴퓨터소프트웨어, 자기식 카드, 음향 또는 영상의 기록용/송신용 또는 재생용 장치, 자동판매기 및 동전작동식 기계장치, 금전등록기, 계산기, 컴퓨터, 소화기

- 상품류 구분 제28류의 오락 및 놀이용구, 체조용품 및 운동용품(다른 류에 속하는 것은 제외한다), 크리스마스트리용 장식품

- 서비스업류 구분 제41류의 훈련제공업, 연예물공연업, 연예물제작 배급업, 연예인 공연서비스업, 연예정보제공업, 스포츠서비스업, 오락설비공급업, 오락시설의 제공 및 운영업, 텔레비전오락업, 휴일캠프오락서비스업, 교육적 목적의 전시회조직업, 문화적 목적의 전시회조직업, 연예 목적의 전시회준비업, 예술작품전시회업, 전람회 개최관리업

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2016. 7. 25. 특허심판원에 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 상품 및 서비스를 표시하는 것으로 이미 알려져 있는 선사용상표들과 표장이 유사하고 그 지정상품도 선사용상표들과 유사하거나 경제적 관련관계가 인정되

는 것으로서 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표는 저명한 선등록상표들과 사실상 동일한 상표로서, 저명상표의 출처표시 기능을 희석화하거나 창작성이 인정되는 타인의 상표를 극히 유사하게 모방하는 등 부정한 목적으로 출원된 상표이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다"는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(2016당2195)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2018. 1. 4. "이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 '로봇 완구' 및 '로봇 관련 영화' 등의 분야에서 국내 수요자 또는 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표들과 표장이 유사하기는 하지만, 그 지정상품은 선사용상표들의 사용상품과 밀접한 경제적 건련관계가 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되더라도 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다. 나아가 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 선사용상표들이 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들의 사용자에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 있다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지도 않는다"는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 선사용상표들은 영화 서비스와 관련하여 특정인의 표장으로 국내에 널리 알려져 있었고, 그 표장은 이 사건 등록상표와 유사하며, 영화가 일반 대중에게 좋은 의미로 널리 알려질 경우에는 그 제호나 등장인물의 이름 또는 캐릭터가 상표사용권 계약 등을 통해 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 다양한 상품에 부착되어 판매되는 것이 상거래 실정이고, 실제로 선사용상표들의 표장이 새겨진 캐릭터 상품이 원고에 의해 판매되고 있다는 점 등을 감안할 때 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 원고 및 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

또한 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 국내외에서 원고의 표지로 널리 알려져 있었음에도 불구하고 피고는 이와 거의 동일한 이 사건 등록상표를 출원하였던 것인바, 이 사건 등록상표는 선사용상표들의 신용 및 명성에 편승하여 부당한 이익을 목적으로 사용하는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다.

따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다."라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시

시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 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 건련의 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 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

한편, 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 여기서 선사용상표가 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조).

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장의 유사 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 '  '과 같이 도형과 영문

TRANSFORMER

자가 2단으로 구성된 표장이고, 선사용상표들은 'TRANSFORMERS', 'TRANSFORMERS',

'TRANSFORMERS',  ' 및 '트랜스포머'와 같이 한글과 영문자, 도

형이 일렬(一列) 또는 상하(上下)로 구성된 표장들로서, 도형의 결합 유무, 표장의 구성 방식 등의 차이로 인하여 그 외관은 다소 다르다.

그러나 관념 및 호칭에 있어서, 이 사건 등록상표는 도형  과 문자 'TRANSFORMER'가 결합된 표장으로서 그 결합으로 인하여 특별한 관념이 도출되지 않으므로 도형 부분과 문자 부분이 분리되어 거래에 놓일 수 있을 것이고, 선사용상표들은 그 중 검정색 바탕에 문자가 음각의 형태로 구성된 표장이 있기는 하지만 모두 문자 부분만으로 자연스럽게 관찰될 수 있으며, 이 경우 위 표장들은 문자 부분인 'TRANSFORMER', 'TRANSFORMERS'에 의해 '변압기' 등으로 관념되고 영어의 음운법칙에 따라 '트랜스포머' 또는 '트랜스포머스'로 동일 또는 유사하게 호칭될 것이므로, 결국 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 서로 유사한 표장에 해당한다고 볼 수 있다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

(2) 선사용상표들이 알려진 정도 및 이 사건 등록상표가 수요자에게 출처의 오인·

혼동을 일으키게 하는지 여부

갑 제9 내지 11, 16, 20, 23호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 영화 '트랜스포머'가 2007. 6. 28. 세계 최초로 한국에서 개봉되어 관객수 7,389,696명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 2위, 역대 박스오피스 순위 7위를 기록하였고, 이 영화를 홍보하기 위해 개봉 전 마이클 베이 감독, 주연배우 우들린 샤이아 파보프 및 메간 폭스가 한국에 와서 기념행사를 참석하는 등 트랜스포머 시리즈에 대한 이벤트를 진행한 바 있는 사실, 원고는 2007. 6. 2. '트랜스포머' 관련 완구 제품을 MOCOM 엔터테인먼트를 통해 국내에 최초로 출시한 후 1개월 동안 10만개를 판매하였고, 2008. 8. 1. 자회사인 하스브로코리아를 설립하여 국내에서 완구를 본격적으로 판매하기 시작한 사실, 그 후 영화 '트랜스포머' 2편이 2009. 6. 24. 국내에서 개봉되어 관객수 7,392,990명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 3위, 역대 박스오피스 순위 9위를 기록하였고, 다시 '트랜스포머' 3편이 2011. 6. 29. 국내에서 개봉되어 관객수 7,784,743명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 1위, 역대 박스오피스 순위 10위를 기록한 사실, 자회사 하스브로코리아를 설립한 2008년 이래 원고의 국내 매출액은 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 광고비 지출은 180만 달러에 이르는 사실 등을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 전까지 국내에서 개봉된 3편의 '트랜스포머' 영화 시리즈가 모두 크게 흥행하여 누적 관객수가 2,250만 명을 넘는 등 위 영화의 제호인 '트랜스포머'가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없는 점, ② 이와 같이 영화 등이 일반 대중에게 널리 알려질 경우 그 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양

한 상품에 부착되어 판매되는 것이 상거래의 실정이라고 할 수 있는데다가, 영화 '트랜스포머'는 '변신 로봇'을 주제로 한 것이라는 차별적 특징을 가지고 있어 그 영화의 흥행에 따라 '변신 로봇'에 관한 완구 제품이 많이 판매될 것이라고 수요자들이 쉽게 예측할 수 있는 점, ③ 실제로 원고는 영화 '트랜스포머'(1편)의 흥행에 힘입어 2007. 6. 2. 한국에 '트랜스포머' 관련 완구 제품을 최초로 출시한 후 1개월 동안 약 10만 개를 판매하고, 2008. 8. 1. 자회사인 하스브로코리아를 설립하여 국내에서 완구를 본격적으로 판매하기에 이르렀으며, 그 후 영화 '트랜스포머' 2편 및 3편이 연달아 흥행함에 따라 원고의 국내 매출액이 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 그 기간 동안의 광고비도 180만 달러에 이르는 등 원고의 사용상품인 완구 제품의 인지도도 그 지속적인 판매 및 광고와 함께 '트랜스포머' 영화의 인지도 및 후속편들의 잇따른 흥행과 연동되어 급격한 성장세를 보인 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, '트랜스포머'를 포함하는 구성의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 '로봇 관련 영화'로서 뿐만 아니라 '로봇 완구' 등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다. 그리고 사정이 이러한 이상 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 사용상품과 다른 '금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen)' 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제1호의 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

4. 결 론

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

재판장	판사	이제정
	판사	나상훈
	판사	이지영