

특 허 법 원

제 4 - 1 부

판 결

사 건 2020허196 거절결정(상)
원 고 A

송달장소

송달영수인 B

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2021. 4. 16.

판 결 선 고 2021. 5. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 8. 26. 2019원2010호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2017-101906호/ 2017. 8. 11.

2) 구 성: **MICKEY THOMPSON**

3) 지정서비스업: 상품류 구분 제25류의 머니벨트, 신발, 모자, 수영복, 등산복, 청바지, 레깅스(바지), 반바지세트, 아동복, 자켓, 파카, 남방셔츠, T셔츠, 목도리, 니트, 스카프, 양말, 스타킹, 신사복, 팬티

4) 출원인: 원고

나. 선사용상표

1) 구성: **MICKEY THOMPSON**

2) 사용상품: 타이어, 휠, 악세사리(의류 포함)

3) 사용기간: 1963년부터

4) 사용권자: C

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 8. 11. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2018. 1. 8. 이 사건 출원상표에 대하여 출원공고를 하였다. 미합중국 오하이오주에 소재한 회사 C(이하 '이의신청인'이라고만 한다)는 '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.'라는 취지의 이의신청을 하였고(이의신청번호 제40-2018-449호), 이에 대하여 특허청 심사관합의체는 2019. 5. 10. '이 사건 출원상표는 출원 당시 미국 등의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 특정인의 상

품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 등과 유사한 상표로서 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적으로 출원한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 이유로 위 이의신청을 받아들이는 결정을 하였고, 특허청 심사관은 같은 날 같은 이유로 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2019. 6. 17. 특허심판원 2019원2010호로 이에 불복하여 상표법 제66조 제6항 제1호, 제116조에 따른 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2020. 8. 26. 원고의 위 심판청구를 받아들이지 않는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

선사용상표는 국내의 검색엔진에서 찾을 수 없으므로 주지·저명하다고 볼 수 없고, 출원상표의 지정상품인 의류, 패션잡화 등은 선사용상표의 사용상품 '타이어'와 경제적 관련관계가 미약하며, 선사용상표는 의류 관련 업종에 알려진 정도가 미미하고 특정인의 상품표시로 인식되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유가 있다고 볼 수 없다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어

있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 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 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 및 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

나. 판단

1) 이 사건 출원상표의 출원일 당시 선사용상표가 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부

가) 인정 사실

(1) D(D)은 미국의 유명한 자동차 경주 선수로, 1960년 보네빌 소금평원(Bonneville Salt Flat)에서 '챌린저 1(Challenger 1)'이라는 명칭의 특수제작 차량을 최고속력 시속 406.60마일로 주행함으로써 국제적 명성을 취득하였으며, '인디애나폴리스 500(Indiannapolis 500)'과 같은 각종 대회에서 약 485회에 걸쳐 수상하거나 기록을 경신하였다. D은 사망 후 1990년 국제 모터스포츠 명예의 전당(Motorsports Hall of Fame)에 헌액되었고, 미국 핫로드협회(National Hot Rod Association)가 선정한 1951년부터 2000년까지 50명의 최고 드라이버 중 11위에 랭크되었으며, 2007년 오프로드 명예의 전당(Off-Road Hall of Fame)에, 2009년에는 자동차 명예의 전당(Automotive Hall of Fame)에 헌액되었다(을 제1호증의3).

(2) D은 생전에 그의 이름을 딴 타이어와 같은 자동차 레이싱 부품 등 그의 레이싱 경험과 기술을 반영한 제품을 개발, 판매해 왔다. 이의신청인은 D이 1963년 무렵 타이어와 같은 자동차 레이싱 부품 등 제품의 판매·홍보를 위해 공동설립한 회사로, 현재 'E(E)'의 자회사이며, 'F(F)'라는 상호로 타이어, 휠, 악세서리(의류포함) 등의 제품을 생산, 판매하는 사업을 경영하고 있다. 이의신청인은 1963년 이래로 선사용상표를 트럭과 SUV, 4륜구동차량(4x4), ATV 등의 차량을 위한 오프로드(offroad) 전문 타이어와 의류 등의 상품에 사용해 왔는데, 선사용상표가 사용된 이의신청인의 타이어 제품은 북미에서는 자동차경기의 일종인 드래그 레이스(drag race)¹⁾에 사용되는 타이어 시장 중 40%가량을 점유하고 있다(을 제1호증의3, 2면).

(3) 이의신청인은 본점이 소재한 미합중국과 캐나다에 매장이 있으며, 대한민국(1개), 아르헨티나(1개), 호주(4개), 바레인(2개), 볼리비아(1개), 브라질(2개), 콜롬비아(1

1) 특수 개조된 자동차로 짧은 거리를 달리는 경주를 말한다.

개), 코스타리카(1개), 도미니카공화국(1개), 에콰도르(6개), 독일(1개), 과테말라(1개), 가이아나(1개), 온두라스(4개), 아이슬란드(1개), 이스라엘(1개), 일본(1개), 쿠웨이트(1개), 레바논(2개), 마티니크(1개), 멕시코(1개), 뉴질랜드(2개), 니카라과(2개), 파키스탄(1개), 파나마(1개), 파라과이(1개), 페루(1개), 필리핀(1개), 푸에르토리코(1개), 러시아연방(1개), 사우디아라비아(1개), 남아프리카공화국(1개), 스웨덴(1개), 트리니다드토바고(1개), 아랍에미리트(1개), 영국(1개), 베네수엘라(2개) 등 37개국에 소재한 55개의 거래업체(International Dealers)와 거래하고 있다(을 제1호증의6, 6~8면). 그리고 이의신청인은 미국, 일본 등 세계 약 15개국에서 선사용상표와 표장이 동일한 상표를 '타이어' 등의 지정상품에 관해 등록을 받고 사용해 왔다.

(4) 이의신청인은 2005년부터 2016년까지 휠, 타이어 등 자동차 부품과 관련하여 수요자나 거래자에게 호평을 받은 제품을 출시하였으며, 이의신청인이 선사용상표를 사용하여 제조, 판매한 'D 타이어'는 랜드 스피드 레이싱 단체인 G의 공식 타이어로 지정되었다(을 제1호증의6, 29~30면). 이의신청인은 드래그 레이스를 전문으로 하는 카레이서를 양성하는 세계 최고의 기관인 H(H)을 지속적으로 후원하는 것으로 알려져 있다(을 제1호증의6, 31~32면).

(5) 이의신청인은 'Logo Cap', 'Logo T-shirt', 'Creed T-shirt'와 같은 의류 제품에 선사용상표를 표시하고 판매해 왔다. 이의신청인은 선사용상표가 사용된 의류 제품을 제품 카탈로그나 인터넷 홈페이지(I)에 수록하여 다루고 있는데, 인터넷 홈페이지를 보면 의류 제품(Apparel)은 트럭 타이어(Truck Tires), 도로용 타이어(Street tires), 경주용 타이어(Drag tires), 휠(Wheels)과 같은 주력 제품과 구분된 별개 분류로 소개되어 있다.

M/T® APPAREL



을 제1호증의5 38면



을 제9호증 27면

(6) 국내에서는 이의신청인의 제품을 J(J)가 수입하여 판매하고 있다. J는 2013. 3. 3. 무렵부터 인터넷쇼핑몰을 통해 'K'라는 상호로 이의신청인의 타이어, 휠 등 제품을 판매하였고,²⁾ 그 외에도 'L', 'M'과 같은 브랜드의 타이어, 휠 제품을 함께 판매하였다. 그 인터넷 홈페이지(을 제1호증의6, 13~14면)를 보면 의류 제품(Apparel)은 타이어(Tires), 휠(Wheels)과 같은 주력 제품과 구분된 별개 분류로 소개되어 있다(을 제11호증).

(7) 이의신청인의 타이어 등 제품은 오픈마켓 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R'이나 타이어 전문 인터넷쇼핑몰 등에서 판매되고 있다. 검색엔진 '구글(Google)'에 한글 'S'을 검색할 경우 약 127,000개 항목이, 그리고 '네이버(Naver)'에 'S'을 검색할 경우 약 2,900개 이상의 블로그 게시물과 2,500개 이상의 카페 게시물이 각각 출력된다. 'N'에 '오프로드

2) 온라인판매업체 화면에 관한 증거인 을 제1호증의6, 13~14면 화면 좌측의 고객센터 전화번호(T)가 이의신청인이 안내하는 J의 전화번호와 일치한다(을 제1호증의6, 8면).

타이어', '오프로드 타이어 추천' 등으로 검색할 시 출력되는 검색화면 상단 카테고리에 이의신청인의 타이어 제품은 'U', 'V'와 함께 별도 브랜드로 분류되어 있다. 그리고 'N'에서는 선사용상표가 사용된 'EST. 1963 티셔츠', '까마귀 스웨터', 'M/T 훔 티셔츠' 등의 의류 제품이 판매되고 있다.

(8) 국내의 자동차 전문지 'W', 'X' 등에는 D에 관한 기사가 실렸다. 미국 라스베이거스에서 개최된 애프터마켓 행사인 2015 세마쇼(SEMASHOE)에 전시된 Y의 Rockstar Performance Garage 투싼 튜닝에는 선사용상표가 사용된 '32인치 MTZ P3' 타이어가 장착되었다. 그리고 이러한 사실은 국내의 언론 등에 의해 소개되었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 을 제1~8호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 경우 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

나) 판단

(1) 이상을 종합하면, 선사용상표는 미국의 저명한 고인 D의 이름과 동일하게 구성된 상표로 미국에서 1963년 이래로 50년이 넘는 장기간에 걸쳐 '타이어, 훔' 등 자동차 부품에 관한 상품뿐만 아니라 '의류' 등의 상품에도 사용되어 미국의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 출처 표시로 알려진 것으로 보인다(이를 다투는 원고의 주장 즉, 선사용상표는 의류 등의 사용상품에 관하여는 특정인의 출처표시로 알려지지 아니하였다는 취지의 주장은 받아들이지 아니한다).

(2) 그렇다면 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 의류 등의 사용상품에 관련하여 적어도 미국 등의 일반 수요자와 거래자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 인식되었다고 인정할 수 있다.

2) 표장의 동일·유사 여부

가) 이 사건 출원상표 "**MICKEY THOMPSON**"과 선사용상표 "MICKEY THOMPSON"은 모두 영문 알파벳 대문자 'MICKEY THOMPSON'으로 구성된 표장이다. 양 표장은 문자의 서체 차이로 외관은 상이하나, 영어의 발음 방식에 따라 'D'으로 호칭되고, 그 관념 또한 사람 이름으로 인식된다.

나) 양 표장은 약간의 외관 차이가 있기는 하지만, 오늘날 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서 가장 중요한 요소인 호칭과 관념이 동일하므로 서로 유사한 표장이다.

3) 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부

가) 선사용상표는 미국의 유명한 자동차 경주 선수인 D이 자동차 부품 판매 등의 제조, 판매 등을 영위하기 위해 자신의 이름과 동일하게 구성한 상표로 미국에서 1963년 이래로 50년이 넘는 장기간에 걸쳐 '타이어, 휠' 등 자동차 부품뿐만 아니라 의류 등의 상품에도 사용된 점, 선사용상표는 미국의 일반 수요자나 거래자에게 타이어, 휠, 의류 등 사용상품에 관하여 특정인의 출처 표시로 상당히 알려졌을 뿐만 아니라 국내의 일반 수요자에게도 알려진 것으로 보이는 점, 출원상표는 선사용상표와 서체가 약간 다르기는 하지만 구성과 호칭, 관념이 동일하여 지극히 유사한 표장인 점은 앞서 인정한 바와 같다.

나) 한편, 원고는 이 사건 출원상표를 어떻게 창작해냈는지, 출원 당시 선사용상표의 존재 여부를 알지 못하였는지에 관하여 설득력 있는 주장을 제출하지 못하고 있다. 그리고 원고가 출원 이전 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다고 볼 근거도 없다.

다) 타이어 등의 자동차 부품을 제조하는 'Z', 'AA', 'U', 'AB', 'AC', 'AD', 'AE', 'AF', 'V', 'AG', 'AH', 'AI', 'AJ', 'AK', 'AL', 'AM', 'AN', 'AO', 'AP', 'AQ', 'AR'과 같은

회사들과 이의신청인은 자동차 부품 등과 유사한 상표를 부착한 후드티, 티셔츠, 모자, 장갑 등과 같은 의류·잡화 등의 상품을 미국에서 인터넷쇼핑몰 등을 통해 제조, 판매해 왔으며, 이러한 의류·잡화 등 상품들은 국내에서 판매되기도 한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제12, 13호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하면 이를 인정할 수 있다. 그리고 이의신청인과 국내 딜러 'J'는 각자가 운영하는 인터넷 홈페이지에 의류 제품(Apparel)을 타이어(Tires), 휠(Wheels) 등 주력 제품과 구분된 별개 분류로 소개하기도 한 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 이와 같은 거래실정을 고려하면, 타이어, 휠뿐만 아니라 악세사리(의류 포함) 등에 사용되어 미국과 국내의 일반 수요자에게 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들과 지극히 유사한 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 머니벨트, 신발, 모자 등에 사용할 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 수 있으므로 이 사건 출원상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품들은 경제적 건련관계를 가지고 있다고 볼 수 있다(이러한 점에서, 선사용상표의 사용상품과 출원상표의 지정상품은 경제적 건련관계가 희박하다는 취지의 원고 주장은 받아들이지 아니한다).

라) 위에서 살펴본 선사용상표의 인지도 및 창작성의 정도, 선사용상표와 이 사건 출원상표의 표장이 지극히 유사한 점, 원고가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 사정이 보이지 아니하는 점, 선사용상표 사용상품과 출원상표 지정상품의 경제적 건련관계, 거래실정 등의 사정에, 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용함으로써 선사용상표에 구축되어 있는 양질의 이미지를 희석화시킬 수 있는 점을 더하여 보면, 원고는 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 상표의 가치를 희석화하여 이의신청인에게 손해를 입

히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 인정할 수 있다.

다. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 미국에서 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 상표등록 무효사유가 있다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 출원상표가 등록을 받을 수 없다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.

재판장 판사 문주형

 판사 권순민

 판사 정택수