

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2020허3843 등록무효(상)

원 고 A

미국

대표자 B

소송대리인 변호사 강경태

피 고 C

송달장소

변 론 종 결 2020. 9. 25.

판 결 선 고 2020. 11. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2020. 3. 3. 2018당3026호 사건에 관하여 한 심결 중 서비스표등록 제396017호 서비스표의 지정서비스업 가운데 서비스업류 구분 제44류의 의료업, 건강 진단업, 병원업(치과업제외), 병의원업(치과업 제외), 내과업, 소아과업, 외과업, 비만클리닉업에 대한 부분을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제396017호/ 2016. 5. 2./ 2017. 5. 1.

2) 구 성: **피테라레이저**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 의료업, 피부과업, 건강진단업, 병원업(치과업제외), 병의원업(치과업 제외), 미용성형 및 성형외과업, 미용성형외과업, 성형외과업, 미용치료업, 피부과 분야 의료자문제공업, 피부과 분야 의료정보제공업, 피부질환치료용 피부과업, 내과업, 소아과업, 외과업, 비만클리닉업

4) 권리자: 피고

#### 나. 선사용상표들<sup>1)</sup>

1) 선사용상표 1

가) 구 성: **피테라**

나) 사용상품: 화장품

---

1) 구체적인 대비의 대상으로 삼지 아니하는 이 사건 심결의 선등록상표들의 기재는 생략한다.

다) 사용기간: 2005년부터

라) 사용권자 : 원고

2) 선사용상표 2

가) 구 성: **PITERA**

나) 사용상품: 화장품

다) 사용기간: 2005년부터

라) 사용권자 : 원고

**다. 이 사건 심결의 경위**

1) 원고는 2018. 11. 30. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록서비스표는 원고의 상표등록 제111246호, 제522889호 등록상표들(이하 '선등록상표들'이라고 한다)과 포장 및 지정상품이 동일·유사한 서비스표로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하며, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 서비스표로서 부정한 목적을 가지고 출원한 상표이고 그 등록결정시 원고의 상표로 알려진 선사용상표들과 포장과 지정상품이 유사해 상품과 서비스업 사이 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2018당3026호로 심리한 후, 2020. 3. 3. "이 사건 등록서비스표의 표장은 원고의 선등록상표들과 유사하고, 그 지정서비스업 중 '피부과업, 미용성형 및 성형외과업, 미용성형외과업, 성형외과업, 미용치료업, 피부과 분야 의료자

문제공업, 피부과 분야의료정보제공업, 피부질환 치료용 피부과업'(이하 '피부과업 등'이라고 한다)은 선등록상표들의 지정상품과 일반 거래의 통념상 경제적 관련성이 있는 유사한 상품과 서비스에 해당하지만 나머지 지정서비스업인 '의료업, 건강진단업, 병원업(치과업제외), 병의원업(치과업 제외), 내과업, 소아과업, 외과업, 비만클리닉업'(이하 '의료업 등'이라고 한다)은 선등록상표들의 상품과는 유사한 서비스업이라 볼 수 없어서 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 가운데 피부과업 등 부분만이 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 원고가 제출한 증거만으로는 선사용상표들이 이 사건 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정시에 국내 또는 국외의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되었다고 보기 어려워 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다."라는 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 부분의 등록만을 무효로 하고 나머지 부분에 대한 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니한 심결 부분을 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 민사소송법 제150조 제3항에 의한 자백간주, 갑 제1~3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

원고가 선사용상표들의 사용상품을 제조·판매한 내역이 상당할 뿐만 아니라 그 매출액과 광고비 지출액이 적지 않으므로, 선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 당시 수요자에게 널리 인식되어 있었던 것으로 보아야 한다. 이 사건 등록서비스표는 선사용상표들과 표장이 유사하다. 이 사건 등록서비스표는 출원 당시

부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표로 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유에 해당할 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선사용상표들의 사용상품과 경제적으로 견련관계가 있어서 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표여서 같은 조항 제11호의 무효사유에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

### 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

##### 1) 관련 법리

등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 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 견련의 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(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 기존의 상

표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다. 그리고 위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조). 이와 같은 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 선사용상표들이 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부

가) 인정 사실

(1) 원고는 1837년 미국의 오하이오주 신시내티에서 동서지간인 D(D)와 E(E)에 의해 양초와 비누 제품을 생산하는 기업으로 설립되어 180여 년이 지난 지금 전 세계 80여 개국에 진출하여 12만여 명의 직원을 거느린 생활용품 업체 중 하나로 성장하였으며, 'SK-II', '팬틴', '오랄-비', '헤드&숄더', '질레트', '페브리즈', '프링글스' 등 60여 개가 넘는 브랜드를 보유하고 있다.

(2) 화장품 회사인 'F' 일본지사는 효모추출액 '피테라'를 개발하였으며, 1980. 12. 무렵 이를 포함하는 화장품 'Max Factor SK-II'를 출시하였는데, 원고는 위 'F'를 인수

하면서 위 화장품에 관한 상표권과 영업을 함께 양수하고 대한민국을 포함한 국제 시장에서 그 사업을 전개하였다. 'SK-II' 화장품은 현재 대한민국 외에도 중국, 홍콩, 대만, 미국, 캐나다, 영국, 스페인, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 인도네시아, 태국 등 12개 국가에서 판매되고 있다.

원고의 매출액 중 2005. 7.부터 2014. 6.까지 9년간 세계시장과 국내시장에서 거둔 각 매출액 및 국내시장 매출액 비중은 다음과 같다(이하 원고가 판매한 'SK-II'를 명칭으로 하는 화장품 제품을 'SK-II 제품'이라 하고, SK-II 제품에 포함되는 위 발효성분을 '피테라 성분'이라고 한다).

[원고의 2005~2014년 국내 및 전체 매출액](단위:백만 달러)

기간	총 매출액	국내 매출액	국내매출 비중(%)
2013. 7. ~ 2014. 6.	990	149	15.05
2012. 7. ~ 2013. 6.	1,038	196	18.88
2011. 7. ~ 2012. 6.	1,036	220	21.24
2010. 7. ~ 2011. 6.	876	192	21.92
2009. 7. ~ 2010. 6.	728	140	19.23
2008. 7. ~ 2009. 6.	616	96	15.58
2007. 7. ~ 2008. 6.	547	54	9.87
2006. 7. ~ 2007. 6.	489	62	12.68
2005. 7. ~ 2006. 6.	647	99	15.30
합계	6,967	1,208	17.34

원고가 같은 기간 'SK-II' 제품의 광고를 위하여 세계 시장과 국내 시장에서 지출한 각 금액과, 총 광고비 중 국내 광고비가 차지하는 비율은 아래와 같다.

[원고의 2005~2014년 국내 및 전체 광고액](단위:백만 달러)

기간	총 광고액	국내 광고액	비중(%)
2013. 7. ~ 2014. 6.	245	38	15.51
2012. 7. ~ 2013. 6.	260	55	21.15
2011. 7. ~ 2012. 6.	264	58	21.97
2010. 7. ~ 2011. 6.	223	48	21.52

2009. 7. ~ 2010. 6.	176	34	19.32
2008. 7. ~ 2009. 6.	142	26	18.31
2007. 7. ~ 2008. 6.	126	21	16.67
2006. 7. ~ 2007. 6.	133	22	16.54
2005. 7. ~ 2006. 6.	142	21	14.79
합계	1,711	323	18.88

(3) 원고는 SK-II 제품을 서울(19개), 부산(7개), 대전(1개), 대구(3개), 광주(2개)와 같은 주요도시에 위치한 전국 32개 매장에서 직접 판매하고 있으며, 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N'과 같은 온라인쇼핑몰을 통해 전국의 수요자에게 판매하기도 하였다(갑 제6호증의 1~5).

(4) 원고는 SK-II 제품의 출시 초기부터 제품을 홍보함에 있어, 원고가 'SK-II' 화장품에 관하여 운영하는 인터넷홈페이지(<https://O>, 이하 'SK-II 홈페이지'라 한다) 중 'SK-II 브랜드 스토리' 항목(갑 제10호증의 2)이나 원고가 발행한 브로슈어(갑 제11호증의 1~8)에는, "양조장에서 근무하는 조주사의 손으로부터 착안하여 발견한 '피테라 TM' 발효성분은 스킨케어에 관한 효능이 있으며, 이는 SK-II 화장품에 함유되어 있다."는 취지가 포함되어 있다.

(5) 원고의 'SK-II' 제품 라인에는 '피테라TM 에센셜', '마스터피스 피테라TM', '안티 에이징', '화이트닝', 'LXP- 럭셔리 피테라TM', 'SK-II MEN', '메이크업'의 7개 제품군에 47종의 제품들이 속해 있는데, 선등록상표들의 호칭인 '피테라'가 직접적으로 관련된 제품은 전체 47종 중 21종 가량이다(갑 제9호증의 1~5).<sup>2)</sup>

제품군	제품명
피테라™ 에센셜	페이셜 트리트먼트 에센스, NEW피테라에센스 리미티드 에디션, 페이셜 트리트먼트 클리어 로션, 페이셜 트리트먼트 오일, 페이셜 트리트먼트 마스크, 페

2) 갑 제9호증은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 이후의 증거이지만, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 전후로 'SK-II' 제품들 중 선사용상표들에 관련된 상품의 비중이 현저하게 변동하였다는 등의 사정이 보이지 아니하므로, 선사용상표들이 원고를 표시하는 것으로 알려져 있었는지에 관한 증거가 될 수 있다.

	이셜 트리트먼트 클렌징 오일, 페이스셜 트리트먼트 트리트먼트 클렌징 젤, 페이스셜 트리트먼트 젤 클렌저, 페이스셜 리프트 에멀전, 미드데이 미라클 에센스(피테라 데이 미스트), 페이스셜 트리트먼트 리페어 C
안티 에이징	R.N.A파워 래디컬 뉴 에이지, R.N.A파워 래디컬 뉴에이지 에센스, R.N.A 파워 아이크림 래디컬 뉴 에이지, R.N.A 파워 래디컬 뉴 에이지 에어리 크림, 스킨 시그니처 3D 리디파이닝 마스크, 스템파워 리치 크림
화이트닝	화이트닝 소스 덤 리바이벌 마스크, 셀루미네이션 딥 서지 EX, 제논틱스 스팟 에센스, 제논틱스 극광 에센스, 애트모스피어 CC크림, 애트모스피어 에리 라이트 유브이 에멀전, 애트모스피어 에리 라이트 유브이 크림
LXP-럭셔리 피테라™	LXP 얼티미트 퍼펙팅 아이크림, LXP 얼티미트 퍼펙팅 세럼, LXP 얼티미트 퍼펙팅 에센스, LXP 얼티미트 퍼펙팅 크림
SK-II MEN	맨 모이스처라이징 클렌저, 맨 페이스셜 트리트먼트 에센스

(6) 원고는 SK-II 홈페이지에서 '베스트셀러'로 '페이스셜 트리트먼트 에센스', 'GenOptics 극광에센스', '페이스셜 트리트먼트 젤 클렌저', '페이스셜 트리트먼트 클리어 로션', '페이스셜 트리트먼트 마스크'의 5종을 소개하였는데 그 중 'GenOptics 극광에센스'를 제외한 4종은 위 '피테라™ 에센셜' 제품군에 속해 있고, 원고는 '피테라 에센스'에 속한 제품들이 "SK-II" 화장품 제품군 중 2003년부터 2014년까지 전 세계 14개국 각종 뷰티, 매거진 어워드 기준으로 가장 많은 사랑을 받은 제품'이라는 취지로 선전하였으며(갑 제5호증의 2), 'SK-II' 화장품 제품을 아직 접해 보지 않은 소비자에게 권장하는 묶음상품군인 'SK-II 스타터 키트'로 'PITERA™ Full Line Set 피테라 풀라인 세트'와 '피테라™ 첫만남 키트'를 판매하고 있다(갑 제5호증의 9).

(7) 원고는 2012. 9. 27. 무렵 호텔 P(서울 Q동 소재)에서 '피테라 클래스'라는 명칭의 판촉행사를 진행하였고(갑 제16호증), 2013. 2. 14.부터 같은 해 3. 31.까지, 그리고 같은 해 7. 19.부터 9. 30.까지 'SK-II 피테라 하우스'라는 명칭의 팝업스토어를 서울 Q동점과 R점에서 운영하였다(갑 제15호증의 1, 2). 원고는 위와 같은 판촉행사를 진행함에 있어서, 방문객에게 피부관리 서비스를 제공하는 방식, 그리고 진단기기로 피

부 상태를 점검하거나 구강상피세포로부터 유전자형을 분석한 다음 그 결과를 고려하여 적합한 제품을 추천하는 등의 방식으로 원고 SK-II 제품을 홍보하기도 하였다(갑 제15호증의 1, 제17호증).

(8) 원고의 'SK-II' 제품은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 이전까지 아래와 같이 국내의 신문, 잡지 등 언론에서 피테라 성분과 함께 언급되었다.

	내용
2015. 12. 9.자 일간스포츠 기사 (갑 제19호증의 2)	<SK-II, 놓치고 싶지 않은 브랜드 등극> SK-II가 2015년 여성들의 취향을 저격했다. 올해 선보인 신제품은 높은 판매고를 기록했다. SK-II, 소비자들 사이에서 '놓치지 않을 거예요' 열풍을 일으킨 피테라 에센스를 비롯 2015년 출시된 모든 신제품이 높은 판매고를 기록했다.
2013. 8. 6.자 머니투데이 기사 (갑 제14호증의 1)	<명품 화장품은 요즘 '브랜드 안티에이징' 열풍> 2011년에는 베스트셀러 제품인 '피테라 에센스' 모델로는 S·T·U·V·W 등 새롭게 떠오르는 스타 5인을 이례적으로 발탁했다. 이들은 당시 SK-II의 영상 스토리 '지금부터 시작이다'에 사회초년생으로 등장해 20대 고객들을 부쩍 늘렸다는 평이다. 특히 지난해는 피테라 에센스의 새 모델로 20대 배우 이연희를 발탁해 젊은 브랜드의 이미지를 더욱 굳혔다.
2012. 1. 2.자 뉴시스 기사 (갑 제20호증의 1)	<직업 따라 달라지는 2011 히트상품 키워드> SKII 피테라 에센스(3위)는 잦은 야근으로 거칠어진 피부를 걱정하는 직장인들에게 동안피부를 선사한 아이টে모로 단연 1위. 촉촉하고 환한 피부결 개선에 효과가 있다고 알려진 SKII의 피테라에센스는 10만원 후반대의 고가지만 4만 개가 넘게 팔리며 스테디&베스트셀러로 입증됐다.
2014. 12. 2.자 엣스타일 기사 (갑 제20호증의 2)	10 SK-II 피테라 에센스 2014 리미티드 에디션 215ml 19만원대 SK-II의 상징적인 제품이자 대표적인 베스트 셀러 '피테라 에센스'가 특별한 보틀로 다시 태어났다.
2014. 11. 20.자 한국일보 기사 (갑 제20호증의 3)	<[뷰티한국] 'SK-II 피테라 에센스 매니아 세트' 인기> SK-II 피테라 에센스는 SK-II의 상징적인 제품이자 대표적인 베스트셀러 제품으로 지난 35년간 수많은 여성에게 맑고 투명한 피부 기적을 선사하며 꾸준히 사랑 받아왔다.
2015. 11. 19.자 한국일보 기사	<'홍부자' X "제 노래 점수는요~"> 한편, SK-II 피테라 에센스 2015 리미티드 에디션은 2015년 SK-II가

(갑 제20호증의 4)	<p>새롭게 시작한 체인지 데스티니 캠페인 철학에 영감을 받은 제품이다. SK-II 베스트 셀러이자 스테디 셀러인 피테라 에센스에 '모든 여성에게는 주어진 운명에 좌절하지 않고, 자신의 의지대로 운명을 개척해 나갈 수 있는 변화를 위한 날개를 가지고 있다'는 체인지 데스티니의 의미를 담아 레드 버터플라이, 핑크 버터플라이, 블루 허밍버드 등 특별한 디자인의 리미티드 에디션으로 선보였다.</p>
<p>2016. 5. 6.자 헤럴드경제 기사 (갑 제20호증의 5)</p>	<p>&lt;日방사능·대지진도 꺾은 'SK2'...韓화장품의 롤모델?&gt; 배우 Y 씨가 화장품CF에서 '놓치지 않겠다'고 지목하면서 상승세를 탄 브랜드 SK2가 매출 1조원대 규모로 훌쩍 성장했다. (...) SK2는 한국에 진출할 때 애초부터 한국P&amp;G라는 기업 표시를 배제하고 톱스타를 통해 광고를 진행했다. 아울러 면세점에서만 유통하는 고가 '프레스티지(prestige) 전략'을 실행했다. 대표적인 게 '피테라 에센스'다. 이 제품의 판매가격은 고가(19만원)로 책정됐다. 시장의 반응은 말그대로 대환영이었다. SK2 화장품은 고가임에도 국내 론칭 후 폭발적인 인기를 끌었다. 화장품 업계에서는 SK2가 2005년 상반기에만 340억원의 매출을 기록, 그 다음해 상반기에는 400억원의 매출을 기록해 10%이상의 고성장을 지속한 것으로 추정했다.</p>
<p>2016. 4. 18.자 이투데이 기사 (갑 제20호증의 6)</p>	<p>&lt;[퍼스트클래스스토리] SK-II 시리즈 주요제품은&gt; ◇ 페이스 트리트먼트 에센스 = SK-II의 탄생과 함께 해온 SK-II의 상징 제품이자 최고의 판매 기록을 지닌 베스트 셀러. 피테라 원액이 90% 이상 함유돼 있어 피테라 그 자체라고 할 수 있기에 피테라 에센스라고도 불린다. 워터 타입 에센스의 원조라고도 할 수 있는 페이스 트리트먼트 에센스는 탄생 당시에도 뷰티업계에서 획기적인 이슈로 떠올랐으며, 지금까지 수많은 여성들의 지지와 사랑을 받아온 스테디 셀러이기도 하다.</p>
<p>2016. 4. 18.자 이투데이 기사 (갑 제20호증의 7)</p>	<p>&lt;SK-II, 양조장서 찾은 '노화방지의 기적' 女心사로잡다&gt; SK-II는 1980년 12월 일본 론칭을 시작으로 한국 중국 대만 홍콩 말레이시아 싱가포르 태국 인도네시아 호주 등 13개 국가에 판매되고 있다. 첫 제품 출시 후 36년 동안 맑고 투명한 아름다움을 위한 끊임없는 노력으로 성장과 혁신을 계속해 왔다. 지난해 3월에는 글로벌 누적 매출 10억 달러를 돌파하고 현재까지 성장세를 이어오고 있다. ◇ 헤리티지의 정수, SK-II 피테라에센스 = 피테라 발견 이후 SK-II는 세계 여성들에게 맑고 투명한 피부의 기적을 선사한 SK-II의 첫 제품이자 최고의 베스트셀러인 '페이스 트리트먼트에센스'를 선보였다. SK-II 브랜드 론칭과 함께 해 온 이 제품은 패키지는 물론 그 제조 공정도 처음의 방식 그대로 유지해 오고 있다. 페이스 트리트먼트에센스는 정교한 자연의 산물인 피테라TM 원액을 90% 이상 함유한 스킨</p>

	<p>타입의 에센스다. 피테라 그 자체라 해도 과언이 아니다.</p> <p>1980년 첫 번째 병이 세상의 빛을 본 이래 36년이라는 시간을 넘어 오늘날 까지 당당히 SK-II의 베스트셀러로 자리 잡은 피테라에센스는 SK-II 글로벌 모델로 활동 중인 AB을 비롯해 X, AC, 아야세 등 전 세계 셀러브리티들과 10년이 넘게 함께했다. 또 SK-II 피테라에센스의 오랜 마니아인 Y의 뷰티시 크릿으로 사랑받고 있다.</p> <p>페이셜트리트먼트에센스는 청춘로(靑春露), 신선수(神仙水), 기적의 물로 불리며 소비자의 큰 사랑을 받고 있다. SK-II 제품 중 단일 품목 중 가장 많은 미디어 어워드를 수상한 제품이기도 하다.</p>
--	--

(9) 원고는 'SK-II 피테라' 상품을 브로셔, 카탈로그, 잡지광고, TV광고, 지마켓, 옥션, 인터파크 등 다양한 광고매체들을 통해 널리 광고·홍보하였을 뿐만 아니라, 2001년 배우 Z, 2004년 배우 Y, 2008년 배우 AA 등, 2011년 배우 S·T 등과 같이 국내에서 잘 알려진 연예인을 'SK-II' 브랜드 상품 모델로 발탁하였으며, 그 이후에도 AB, X, AC 등 세계적으로 알려진 연예인을 기용하여 다양한 광고·홍보를 하여 왔다(갑 제11~20호 증).

【인정 근거】 민사소송법 제150조 제3항에 의한 자백간주, 갑 제1~22호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 특별히 가지번호를 특정하는 경우를 제외하고는 같다), 변론 전체의 취지

나) 검토

(1) 앞서 본 바와 같이 선사용상표들은 'SK-II 피테라', 'SK-II PITERA'와 같이 대부분 'SK-II'와 함께 사용되거나 제품에 표시되었는데, ① 원고는 출시 초기부터 현재에 이르기까지 SK-II 제품을 홍보함에 있어 선사용상표들과 호칭이 동일한 피테라 성분에 관하여, 이는 SK-II 제품의 핵심 성분으로서 피부관리에 일정한 효능이 있다는 취지를 강조하며 함께 광고해 온 사실을 알 수 있고, ② 'SK-II 피테라', 'SK-II

PITERA'는 앞부분의 'SK-II'와 뒷부분의 '피테라', 'PITERA'가 띄어쓰기를 가운데에 두고 병기된 것으로, 영문자와 로마자가 하이픈('-')으로 연결된 앞부분의 'SK-II'는 일반 수요자에게 큰 어려움 없이 일반적인 한글 및 영문 단어로 인식될 것으로 보이는 '피테라', 'PITERA'와는 외관상 명확하게 대비되는 점을 고려하면, 위와 같은 방식의 상표 사용사실도 모두 선사용상표들의 알려진 정도를 판단하는 데 자료로 사용할 수 있다고 할 것이다.

(2) 위와 같이 인정되는 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일까지 원고 SK-II 제품의 세계시장과 국내시장에서 매출액과 광고비 지출액이 상당히 다액인 점, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일까지 SK-II 제품이 다수의 언론기사에 보도된 점, 원고는 국내외 유명 연예인을 모델로 발탁하여 광고와 홍보를 진행하였던 점, 원고는 브로셔, 카탈로그, 잡지광고, TV광고와 같은 다양한 매체와 지마켓, 옥션, 인터파크 등 다수의 인터넷쇼핑몰을 통해 선사용상표들의 사용제품들을 널리 광고·홍보하였을 뿐만 아니라 '팝업스토어'와 같은 형식으로 홍보 행사를 직접 운영하기도 한 점과 같은 사정을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자 사이에서 원고를 표시하는 것으로 인식되어 있었던 것으로 인정할 수 있다.

### 3) 이 사건 등록서비스표와 선사용상표들의 표장 유사 여부 및 정도

#### 가) 관련 법리

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 따라 판단하여야 하며(대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조),

그 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리 하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정 등 참조).

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조).

#### 나) 검토

(1) 이 사건 등록서비스표 '피테라레이저'의 구성 중 뒷부분인 '레이저'는 '빛, 광선' 등의 의미를 지닌 'laser'의 한글음역인 것으로 쉽게 직감되므로 그 지정서비스업에 사용 시 사용방법 등의 성질표시에 해당되어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보인다. 반면 앞부분에 위치한 '피테라'는 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어렵고, 사전에 수록되지 아니한 조어표장이므로, 본질적인 식별력이 있다. 한글 '피테라'와 '레이저' 부분이 결합하여 새로운 의미가 형성되는 것도 아니고, 일반 수요자나 거래자가 양자를 결합한 일체로서만 이를 인식·사용하리라고 볼만한 사정도 없는 점 등을 더하여 보면, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 앞부분의 '피테라'는 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로

서 요부에 해당한다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록서비스표의 '피테라'는 선사용상표 1과는 모두 한글 '피테라'로 구성된 문자상표여서 외관이 동일하고, 선사용상표 2와는 영문과 한글의 차이로 외관이 상이하다. 선등록상표 1은 한글 그대로 '피테라'로 호칭되고, 국내의 영어보급수준에 비추어 보면 선등록상표 2는 영어의 발음방식에 의하여 '피테라'로 호칭될 것으로 보인다. 그리고 '피테라', 'pitera'는 1980년대 'F'사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어이며 사전에 수록되어 있다는 등의 사정이 보이지 아니하므로, 별다른 의미가 없어 그 관념을 대비할 수 없다.

(3) 그렇다면 이 사건 등록서비스표는 그 요부에 의하여 '피테라'로 호칭되는 경우, 그 외관이 선사용상표 1과 동일하고, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어 가장 중요한 요소인 호칭이 선사용상표들과 모두 동일하므로, 결국 선사용상표들과 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

4) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용상표들의 사용상품의 동일·유사 내지 경제적인 견련의 정도

가) 아래와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 가운데 피부과업 등은 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 매우 밀접한 경제적 견련관계가 있는 것으로 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표들의 사용상품인 "화장품"이란 인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것 중 의약품에 해당하지 아니하는 물품이라 할 것이다(화장품법 제2조

제1호). 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등은 전문적인 지식을 가진 의료인이 건강과 미용을 도모할 목적에서 의료시설과 장비를 이용하여 사람의 인체를 대상으로 의료서비스를 제공하는 서비스업으로 선사용상표들의 사용상품인 '화장품'과 목적 및 성질이 매우 유사하다.

(2) 피부과업 등과 화장품은 주된 수요자가 미용에 관심이 많은 일반 수요자로 중복될 뿐만 아니라, 최근에는 의료인이나 약사 등이 화장품을 생산하고 그러한 제품들이 약국, 인터넷 쇼핑몰, 드럭스토어(Drugstore), 마트 등에 적극적으로 진출하여 유통경로도 상당 부분 중복되고 있는 점, 미용목적의 진료가 주로 행해지는 일부 피부과 의원 등에서는 주름개선·미백과 같은 피부 기능개선 목적의 화장품이 처방 판매되고 있으며 진료에 부수하여 치료용 화장품의 제조·판매업을 겸하기도 하는 점, 이러한 경우 일반 수요자들은 피부과업 등을 제공받는 동일한 매장에서 화장품을 함께 구입하기도 하는 점, 화장품 중 기능성 화장품도 화장품법 제4조 제1항에 의하여 식품의약품안전처장의 심사를 받거나 그에게 보고서를 제출하여야 하는 점 등을 종합해 보면, 피부과업 등과 화장품은 그 유통경로와 용도가 서로 유사하다.

나) 나아가 다음과 같은 점을 고려하면, 이 사건 등록서비스표의 나머지 지정서비스업인 의료업 등도 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 관련성이 있는 것으로 인정할 수 있다. ① 상품인 화장품과 유사한 서비스업에 해당하는 피부과업 등은 성질상 상위개념인 의료업 등에 포함된다. ② 의료업과 화장품은 모두 사람의 신체에 직접 작용하여 어떠한 개선효과를 가져온다는 점에서 용도가 유사하다. ③ 의료업 등은 범위의 제한 없이 자연인 모두가 그 수요자에 해당하므로, 선사용상표들의 사용상품인 화장품 등의 일반수요자인 미용에 관심이 있는 사람들은 의료업 등의 일반 수요자에도

해당한다. ④ 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 일부 의원 등에서는 미용 목적의 진료를 하거나 그 진료에 부수하여 화장품과 유사한 방법으로 인체에 적용하는 연고 등의 의약외품을 제조·판매한 것으로 보인다.

다) 이상을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용상표들의 사용상품은 거래통념상 동일하거나 유사한 상표를 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상품과 서비스업에 해당하는 것으로 인정할 수 있다.

#### 5) 소결론

선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자에게 화장품과 관련하여 특정인인 원고의 상표로 인식된 상표에 해당하는데, 이 사건 등록서비스표는 선사용상표들과 표장이 유사하고, 그 지정서비스업 또한 선사용상표의 사용상품과 유사하거나 경제적으로 견련관계가 있어 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표이므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.

#### 나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

##### 1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 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 방법

으로 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 관련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조). 이와 같은 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식되어 있었는지 여부

선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2017. 3. 20.를 기준으로 국내의 일반수요자들에게 원고를 표시하는 것으로 인식되어 있었던 점은 앞서 인정한 바와 같고, 그 이전에 선사용상표들의 인지도가 달랐다는 등의 사정이 보이지 아니하므로, 선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 출원일 2016. 5. 2.을 기준으로 국내의 수요

자들에게 원고를 표시하는 것으로 알려져 있었던 것으로 인정할 수 있다.

3) 이 사건 등록서비스표와 선사용상표들의 표장의 유사 여부 및 정도

앞서 3.의 가. 3) 나)항에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 요부는 선사용상표 1과는 외관이 동일하고, 선사용상표들과 문자상표의 유사 여부의 판단에서 가장 중요한 요소인 호칭이 동일하므로, 양 상표들은 서로 유사한 상표에 해당한다.

4) 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부

가) 앞서 인정한 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 관련성이 있는 것으로 인정된다.

나) 여기에 앞서 인정한 사실에 민사소송법 제150조 제3항에 의한 자백간주된 사실, 변론 전체의 취지를 더하면 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

(1) '피테라', 'pitera'는 1980년대 'F'사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어로 사전에 수록되지 아니한 것이어서 본질적인 창작성이 인정되는데, 피고는 그와 호칭이 동일한 이 사건 등록서비스표의 '피테라'가 어떠한 경위로 창작되었는지에 관하여 아무런 주장·증명도 제출하고 있지 않다.<sup>3)</sup>

(2) 원고의 SK-II 제품 중 피테라 성분이 함유된 제품은 'SK-II 피테라', 'SK-II PITERA'라는 표장으로 서울을 포함한 전국에서 유통되고 있으며, 원고는 '피테라 클래스', 'SK-II 피테라 하우스'와 같은 명칭의 판촉행사를 진행하며 고객의 피부상태나 유전자형을 검사하고 그 결과를 바탕으로 관련제품을 추천하기도 하였다.

다) 위와 같은 사정들에 앞서 살펴본 선사용상표들의 알려진 정도 및 이 사건 등록

3) 원고가 변론종결 후에 제출한 2020. 11. 2.자 참고서면에 의하면, 피고는 2017. 5. 24. 'AD'을 운영하면서 그 블로그에 '피테라 레이저 시술, 기미·미백·탄력 레이저 토닝!'이라는 제목의 게시물을 게재하였는데 이를 통해 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 속하는 자신의 시술이 선등록상표들이 사용된 화장품과 유사한 효과를 거둘 수 있다는 취지의 광고를 한 것으로 보인다.

서비스표와의 동일·유사성의 정도를 더하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 인정할 수 있다.

#### 5) 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 국내에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.

#### 다. 소결

이상과 같이, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 의료업 등의 지정서비스업들에 관하여 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 상표등록 무효사유가 있으므로 어느 모로 보나 그 등록 전부가 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### 4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 한다.

재판장      판사      윤성식

판사 권순민

판사 정택수