

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2013허3777 등록무효(상)

원 고

특허법인 아주양헌

담당변호사 윤형근

피 고

소송대리인 변호사 황영주

변 론 종 결 2013. 8. 30.

판 결 선 고 2013. 9. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 4. 8. 2012당956호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제 709834호 상표의 지정상품 중 별지 1 기재 지정상품에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 2/3는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지


특허심판원이 2013. 4. 8. 2012당956호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

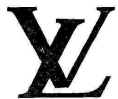
(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제709834호/2004. 12. 7./2007. 5. 16.

(2) 구 성 : 

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 소시지제조용 상자, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을 말한다), 애완동물용 의류, 개목걸이, 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 떡이주머니, 피혁제벨브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말갈레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈

나. 선사용표장 및 선등록상표


(1) 선사용표장

(가) 구성 : 

(나) 사용상품 : 핸드백 등 가방류

(다) 사용자 : 피고

(2) 선등록상표 1


(가) 구성 : 

(나) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제118012호/1984. 11. 6./ 1985. 10. 7./2005. 7. 29.

(다) 지정상품 : 제25류 통, 포대, 수표책케이스, 패스포트케이스, 보석함, 돈주머니, 상자, 명함갑, 지갑, 개가방, 배낭, 사냥가방, 보스턴백, 책가방, 슈우트케이스, 트렁크, 란도셀, 오페라백, 핸드백, 서류가방

(라) 등록권리자 : 피고

(3) 선등록상표 2


(가) 구성 : 

(나) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제108867호/1983. 8. 5./ 1985. 1. 11./2005. 3. 15.

(다) 지정상품 : 제12류 물분, 백분, 헤어토닉, 입술연지, 화장크리임, 조합향료, 향수, 콤팩트, 비누갑, 화장품상자

(라) 등록권리자 : 피고

(4) 선등록상표 3


(가) 구성 : 

(나) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제109814호/1983. 8. 5./ 1985. 2. 4./2005. 6. 8.

(다) 지정상품 : 제23류 비닐클로오드, 레버클로오드, 오일클로오드, 레더클로오드, 의혁종이, 유혁, 원혁, 원피

(라) 등록권리자 : 피고

(5) 선등록상표 4


(가) 구성 : 

(나) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제486829호/1999. 8. 10./ 2001. 2. 2./2010. 11. 11.

(다) 지정상품 : 제9류 안경, 선글라스, 안경렌즈, 콘택트렌즈, 안경테, 안경집, 콘택트렌즈케이스, 오페라글라스(opera glasses)/제24류 베갯잇, 이불커버, 침대커버, 물오리털이불, 테이블보(table cloths and runners), 테이블매트, 직물제얼굴타월, 직물제손수건, 직물제타월, 직물제라벨, 직물제목욕용장갑, 직물제누비이불, 가구용직물제덮개, 직물제침대시트, 직물제장식용벽걸이, 직물제커튼, 커튼용직물제홀더, 직물제테이블냅킨, 직물제여행용무릎덮개

(라) 등록권리자 : 피고

(6) 선등록상표 5

(가) 구성 : 

(나) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제102099호/1983. 8. 5./ 1984. 6. 21./
2004. 7. 30.

(다) 지정상품 : 제27류 비이치패러솔, 구둣주걱, 샌들, 슬리퍼, 골프화, 농구화, 단화,
양산, 지우산, 우산

(라) 등록권리자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2012. 3. 30. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 선사용 표장 및 선등록상표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제6호, 제7호, 제9호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.



(2) 특허심판원은 이를 2012당956호로 심리한 후 2013. 4. 8. 이 사건 등록상표는 피고의 저명한 선사용표장과 그 표장의 구성이나 모티브 등이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용표장의 사용상품은 동일·유사하거나 밀접한 관련이 있는바, 선사용표장과 유사한 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 피고의 선사용표장으로 용이하게 연상되거나 피고의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식되어 혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제22, 23, 24, 25호증의 각 기재, 변론

전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

(1) 선사용표장 및 선등록상표들(이하 '선사용표장 등'이라 한다)인 와 이 사건 등록상표인 는, 그 외관에 있어 선사용표장 등은 'L'과 'V'의 결합으로 보이나, 이 사건 등록상표는 'Z'와 'Y', 'L'의 결합 또는 'Z'와 'V', 'L'의 결합으로 보이고, 그 호칭에 있어 선사용표장 등은 엘브이(LV)로 호칭되나, 이 사건 등록상표는 제트와 이엘(ZYL) 또는 제트브이엘(ZVL)로 호칭되며, 관념에 있어서도 선사용표장 등은 루이비퐁(Louis Vuitton)의 어두 글자 'L', 'V'로 구성된 것으로 인식되어 '루이비퐁'으로 인식될 개연성이 크다고 할 것이므로, 양 표장이 서로 상이하고 혼동을 일으킬 우려가 없다.

(2) 이 사건 등록상표와 선사용표장 등은 '가방, 여행 가방, 비귀금속제 지갑이나 기타 가죽 또는 모조 가죽제품' 등에서는 그 상품이 유사하지만, 거래의 실정을 고려하여 볼 때, 가격·제품의 품질·판매 장소·사후 관리·판매 방식·판매처·수요자 계층이 모두 명확하게 구분되는 것으로, 혼동을 일으킬 우려가 전혀 없다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 선등록상표들¹⁾과 외관이 유사하고, 별지 3의 가.항 기재 지정상품이 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 3의 가.항 기재 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당

1) 피고는 이 사건 변론에서 상표법 제7조 제1항 제7호와 관련하여 선등록상표 2 내지 5를 추가하였다.

한다.


(2) 선사용표장은 핸드백 등 가방류 상품에 관하여 수요자들에게 현저하게 알려진 저명한 표장에 해당하고, 이 사건 등록상표는 선사용표장과 그 표장의 구성, 모티브 등이 유사하여 그 지정상품 중 별지 3의 나.항 기재 지정상품에 사용되는 경우 혼동을 일으킬 우려가 높으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 3의 나.항 기재 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표는 피고 상품의 출처표시로서 인식되어 있는 선사용표장과 그 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 별지 3의 나.항 기재 지정상품은 선사용표장의 사용상품과 동일·유사하거나 그에 못지않을 정도로 피고에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 3의 나.항 기재 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

(4) 이 사건 등록상표는 피고 상품의 출처표시로서 인식되어 있는 선사용표장과 그 표장이 유사하고, 선사용표장의 저명성에 편승하여 부정한 목적으로 출원·등록받은 것이므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 전체는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.


3. 이 사건 등록상표와 선사용표장 등의 표장의 유사 여부

가. 외관 대비



선사용표장 등인 '

- 7 -

성되어 있다.

그리고, 이 사건 등록상표인 는 선사용표장 등의 'V'의 형상과 유사한 'Y' 부분 및 선사용표장 등의 'L'의 형상과 유사한 'Z' 부분이 존재하고, 'Y'가 'Z'보다 조금 위에 배치된 형태로 겹쳐져 있으며, 위 'Z'의 사선 부분이 'Y'의 우측 사선과 평행을 이루는 형태로 구성된 점에서 선사용표장 등과 유사하고, 다만 선사용표장 등과 이 사건 등록상표는 선의 굵기나 세부적인 형상 등에 있어서 차이가 있기는 하나, 표장을 구성한 모티브 및 표현방법이 매우 유사하여 전체적으로 관찰할 때 그 외관이 유사하다고 볼 수 있다.

나. 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표인 는 도안화의 정도에 비추어 볼 때 주로 도형으로 인식되고, 거기에 호칭과 관념이 쉽게 도출되지 않고, 선사용표장 등인  역시 이를 처음 접하는 수요자는 단순히 도형으로만 인식할 것으로 보여져 선사용표장 등에 어떠한 호칭과 관념이 쉽게 도출되지 아니하므로, 양 표장의 호칭과 관념은 서로 대비되지 아니한다.

다만, 선사용표장 등에 관하여 사전 지식이 있는 수요자는 선사용표장 등을 'Louis Vuitton'의 어두 문자로 인식하여 엘브이(LV)로 호칭하고 인식할 수 있는 점에서 양 표장은 그 차이가 있다.

다. 대비 결과



위와 같은 여러 사정들에다가 선사용표장 등인 'LV'는 뒤에서 보는 바와 같이 핸드백 등 가방류에 관하여 국내외적으로 주지·저명한 표장인 점을 더하여 보면, 이 사건 등록상표와 선사용표장 등은 그 표장을 구성한 모티브 및 표현방법이 매우 유사하고 그 외관의 유사가 호칭과 관념을 압도하여 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

4. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 서로 유사한 표장임은 앞서 본 바와 같다.

다음으로 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 지정상품의 유사 여부에 관하여 살펴보면 다음과 같다.

이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 가.항 기재 지정상품은 아래 표의 대비에서 보는 바와 같이 선등록상표들의 해당 지정상품의 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등의 거래실정에 비추어 볼 때 서로 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

선등록상표들의 지정상품		이 사건 등록상표의 지정상품	비고
선등록상표 1	제25류 통, 포대, 수표책케이스, 패스포트케이스, 보석함, 돈주머니, 상자, 명함갑, 지갑, 개가방, 배낭, 사냥가방, 보스턴백, 책가방, 슈우트케이스, 트렁크, 란도셀, 오페라백, 핸드백, 서류가방	가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백,	가방, 지갑, 수표홀더, 상자 등

		패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자	
선등록상표 2	제12류 물분, 백분, 헤어토닉, 입술연지, 화장크림, 조합향료, 향수, 콤팩트, 비누갑, 화장품상자	휴대용 화장품케이스	화장품케이스
선등록상표 3	제23류 비닐클로오드, 레버클로오드, 오일클로오드, 레더클로오드, 의혁종이, 유혁, 원혁, 원피	모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더	모피, 원피 등
선등록상표 4	제9류 안경, 선글라스, 안경렌즈, 콘택트렌즈, 안경테, 안경집, 콘택트렌즈케이스, 오페라글라스(opera glasses) /제24류 베갯잇, 이불커버, 침대커버, 물오리털이불, 테이블보(table cloths and runners), 테이블매트, 직물제일굴타월, 직물제손수건, 직물제타월, 직물제라벨, 직물제목욕용장갑, 직물제누비이불, 가구용직물제덮개, 직물제침대시트, 직물제장식용벽걸이, 직물제커튼, 커튼용직물제홀더, 직물제테이블냅킨, 직물제여행용무릎덮개	포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버	커버 등
선등록상표 5	제27류 비이치패러솔, 구둣주걱, 샌들, 슬리퍼, 골프화,	비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살,	우산 등


	농구화, 단화, 양산, 지우산, 우산	우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산	
--	----------------------	--	--

한편 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 가.항 기재 이외의 나머지 지정상품은 선등록상표들의 각 지정상품과 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 서로 상이하여 선등록상표들과 유사한 표장을 사용한다고 하더라도 출처의 오인·혼동의 염려는 없다고 할 것이므로, 선등록상표들의 각 지정상품과 유사하지 않다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 가.항 기재 지정상품에 관하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.

5. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

가. 선사용표장의 주지·저명 정도



피고 회사는 1854년경 디자이너 루이비통(Louis Vuitton)에 의하여 설립된 이래, 핸드백 등 가방류를 제작·판매하여 왔고, 피고의 선사용표장인 ''는 핸드백 등 가방류에 관하여 국내를 포함한 세계적으로 주지·저명한 표장으로, 특허청에서 매년 발행하는 '외국상표자료집' 및 '주로 도용되는 국내·외 상표집'에 1988년부터 이 사건 등록상표 출원 무렵인 2003년까지 주로 도용되는 외국상표로 분류되어 왔다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 을 제1 내지 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지


나. 부정한 목적 여부

(1) 이 사건 등록상표는 핸드백 등 가방류에 있어서 국내외에서 주지·저명한 선사


용표장과 유사하다는 점은 앞서 본 바와 같고, 위와 같은 사정에 을 제10, 11, 12, 13, 18, 29호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 원고는 1998년부터 이 사건 등록상표 출원시까지 피고의 등록

상표인 ''과 유사한 표장인 '', '', '', '

정상품을 가방 등으로 하여 상표출원하였으나 피고의 등록상표와 유사하다는 이유로

그 등록이 거절되었고, 피고의 등록디자인과 유사한 디자인인 ''을 등록하였다

가 그 등록이 취소된 바가 있는 점, ② 피고는 원고와 그 남편 박무성을 상대로 피고


의 등록상표와 유사한 '' 문양이 사용된 가방 등을 2004년부터 2008년까지


제조·판매하여 피고의 상표권을 침해하였다는 이유로 손해배상청구소송을 제기하여

일부 승소 판결(서울중앙지방법원 2012. 7. 13. 선고 2011가합132628 판결, 서울고등법

원 2013. 5. 29. 선고 2012나61393 판결)을 받았고, 원고와 박무성이 피고의 상표권을


침해하였다는 이유로 1997년부터 현재까지 여러 차례 민·형사상의 소송이 제기된 바

가 있는 점, ③ 선사용표장인 '

Vuitton'의 영문 앞글자인 'L'과 'V'를 '

쉽게 창작해 낼 수 있는 표장으로 보기 어려울 뿐만 아니라, 앞서 본 선사용표장의 인

지도를 고려해 볼 때 이 사건 등록상표는 선사용표장을 모방하여 만들어진 것으로 보

여지는 점, ④ 가방 등의 상품으로 널리 알려져 있는 '

- 12 -

상표가 사용된 우산이 인터넷 쇼핑몰 등에서 판매되고 있고, 피고의 홈페이지에서도 선사용표장이 사용된 우산이 판매되고 있는 등 선사용표장의 사용상품인 핸드백 등 가방류와 이 사건 등록상표의 지정상품 중 우산류와는 서로 경제적 건련관계가 있다고 할 것인 점, ⑤ 선사용표장의 사용상품인 핸드백 등 가방류와 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가죽재료, 가죽포대, 가죽커버는 모두 가죽을 주재료로 하여 제작되고, 물건을 담거나 포장하는 용도로 사용되므로 서로 밀접한 경제적 건련관계가 있다고 할 것인 점 등을 종합하여 보면, 원고는 아래 표에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가방, 가죽재료, 가죽포대, 가죽커버, 우산 제품과 관련된 별지 2의 가.항 기재 지정상품에 관하여 국내외에서 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원한 것이라고 봄이 상당하다.

상품의 속성	이 사건 등록상표의 지정상품	비고
가방류	휴대용 화장품케이스, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수포홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자	선사용표장의 사용상품
가죽재료	모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더	선사용표장의 사용상품의 주재료

가죽포대, 가죽커버	포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버	가죽을 주재료로 하 고, 물건을 담거나 포장하는 용도로 사 용된다는 점에서 가 방류와 속성이 유사
우산류	양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또 는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우 산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산	선사용표장이 사용 된 우산 등

(2) 한편 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 가.항 기재 이외의 나머지 지정상품인 '소시지제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 피혁제벨브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 채갈, 채찍, 가죽끈'은 선사용표장의 사용상품과 유사하거나 경제적 견련관계가 인정된다고 보기 어렵고, 피고가 선사용표장을 사용하여 다른 사업분야에 종사하고 있다거나 가까운 장래에 이러한 폭넓은 사업분야에 진출하고자 준비하고 있다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 부분 지정상품에 관하여는 원고가 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 보기 어렵다.

(3) 이와 관련하여 피고는, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '동물용 의류, 개목걸이'와 관련하여 피고의 선사용표장이 사용된 개목걸이가 출시되었다는 내용의 인터넷 블로그 자료(을 제30호증), '먹이주머니, 피혁제벨브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 채갈, 채찍, 가죽끈'과 관련하여 가방, 의류 등의 제품으로 널리 알려져 있는 에르메스 회사는 말안장과 마구용품을 만들어 팔던 가게에서 출발하였다는 내용의 네이버 검색

자료(을 제31호증)를 각 제출하였다.

그러나, 위 인터넷 블로그 자료(제30호증)는 2012. 2. 14. 네이버 블로그에 게재된 기사로 이 사건 등록상표 출원 당시 피고의 선사용표장이 사용된 개목걸이가 출시되었다거나 피고가 애견 용품 사업분야에 진출하고자 준비하고 있었다고 보기에 부족하고, 네이버 검색자료(을 제31호증)는 가방류 등을 제조·판매하는 에르메스 회사가 말안장과 마구 용품을 만들어 팔던 가게에서 출발하였다는 내용으로, 이를 일반화 하여 가방과 마구 용품이 서로 경제적 건련관계가 있는 것으로 볼 수 없다고 할 것이어서, 위 각 증거는 위 인정에 방해가 되지 않는다고 할 것이다(또한 피고는 이 사건 변론 종결 이후에 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '소시지제조용 창자'와 관련하여 피고의 선사용표장이 사용된 초콜렛과 케이크가 출시되었다는 내용이 기재된 인터넷 블로그 자료를, '등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이'와 관련하여 피고의 선사용표장이 사용된 스포츠 용품인 '자전거, 권투글로브' 등이 출시되었다는 내용의 인터넷 기사 자료를 제출한 바 있으나, 위 자료만으로 해당 제품이 이 사건 등록상표 출원 이전에 출시되었다거나 출원 당시에 위와 같은 사업분야에 진출하고자 준비하고 있었음을 입증하기에 부족하다).

(4) 또한 피고는, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 선사용표장의 사용상품과 유사성 내지 경제적 건련관계가 없는 지정상품이 있다고 하더라도 피고의 선사용표장과 유사한 이 사건 등록상표를 사용하는 것은 저명한 선사용표장이 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 위 지정상품에 관하여는 피고에게 부정한 목적이 인정되지 않는 이상 선사용표장이 주지·저명하다는 사정만으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 볼

수 없다.

6. 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제10호에 따른 부등록사유란, 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 주지·저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 또는 서비스표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 주지·저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 참조). 여기에서의 혼동은 상품의 출처가 동일하다고 오인하는 경우 뿐만 아니라 주지·저명한 상표 등의 권리자와 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까 오신하는 경우도 포함된다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 핸드백 등 가방류와 관련하여 주지·저명한 선사용표장과 그 표장이 유사한 점, 선사용표장의 사용상품은 핸드백 등 가방류이지만 선사용표장이 사용된 우산 제품이 출시된 바 있는 점, 선사용표장의 사용상품의 주재료는 가죽이므로 가죽 및 가죽을 주재료로 한 상품에까지 그 사업영역이 확대될 수 있는 점 등에 비추어 보면, 선사용표장과 동일·유사한 표장이 아래 표에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가방, 가죽, 가죽제품, 우산 제품과 관련된 별지 2의 다.항 기재 지정상품에 사용될 경우 수요자가 선사용표장권자와 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있는 것으로 오신할 수 있다고 할 것이다.

상품의 속성	이 사건 등록상표의 지정상품	비고
--------	-----------------	----

가방류	휴대용 화장품케이스, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자	선사용표장의 사용상품
가죽재료	모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더	선사용표장의 사용상품의 주재료
가죽제품	포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 피혁제밸브, 마구용 가죽등자, 승마용 안장, 가죽끈	가죽을 주재료로 한 제품
우산류	양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산	선사용표장이 사용된 우산 출시

한편, 이 사건 등록상표 중 별지 2의 다.항 기재 이외의 나머지 지정상품인 '소시지 제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 고삐, 눈가리개, 말갈레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 안장틀, 재갈, 채찍'은 선사용표장의 사용상품인 핸드백 등 가방류와는 서로 상이하고, 앞서 본 바와 같이 선사용표장권자인 피고와 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있는 것으로 오신할 수 있는 가방, 가죽재료, 가죽제품, 우산 제품 등과는 그 상품의 속성이 다르며, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 중복된다고 보기 어렵고, 피고가 선사용표장을 사용하여 위 지정 상품에 관한 사업분야에 종사하고 있다거나 가까운

장래에 이러한 폭넓은 사업분야에 진출하고자 준비하고 있다고 볼 만한 사정도 없으므로, 수요자가 선사용표장권자와 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있는 것으로 오신할 것으로는 보이지 않는다.

따라서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 다.항 기재 지정상품은 그 수요자가 주지·저명한 피고의 선사용표장이나 그 상품을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

7. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제11호는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면 어떤 선사용상표가 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 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 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 참조).

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 핸드백 등 가방류와 관련하여 주지·저명한 선사용표장과 그 표장이 유사한 점, 선사용표장의 사용상품인 핸드백 등 가방류는 가

죽을 주재료로 하여 제작된 것으로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가죽재료관련 상품과 밀접한 관련이 있는 점, 선사용표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가죽포대, 가죽커버는 주재료가 가죽이고 물건을 담거나 포장하는 용도로 사용된다는 점에서 그 속성이 유사한 점 등에 비추어 보면 아래 표에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 별지 2의 나.항 기재의 지정상품에 사용될 경우 선사용표장의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용표장권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 수 있다고 할 것이다.

상품의 속성	이 사건 등록상표의 지정상품	비고
가방류	휴대용 화장품케이스, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자	선사용표장의 사용상품
가죽재료	모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더	선사용표장의 사용상품의 주재료
가죽포대, 가죽커버	포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버	가죽을 주재료로 하고, 물건을 담거나 포장하는 용도로 사용된다는 점에서 가방류와 속성이 유사

한편, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 나.항 기재 이외의 나머지 지정상품

은 선사용표장의 사용상품인 핸드백 등 가방류와는 서로 상이하고, 선사용표장이 사용된 가방, 가죽재료, 가죽포대와는 그 대상 상품의 속성이 다르며, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 중복된다고 보기 어려워 선사용표장의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용표장권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 가능성이 있다고 볼 수 없다.



따라서, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2의 나.항 기재 지정상품 그 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.


8. 원고의 기타 주장에 대한 판단

원고는 대법원 1996. 7. 18. 선고 95후1838 판결을 근거로 선사용표장의 사용상품은 고가의 고품질 제품으로 수요자의 범위도 일부 소수의 제한된 계층으로 한정되고, 면세점이나 대형 백화점 등의 매장에서 엄격한 관리 하에 판매되고 있으므로, 이 사건 등록 상표와 선사용표장 등은 그 상품의 일반적인 거래실정이 서로 달라 상품의 품질에 대한 오인·혼동을 일으킬 개연성이 없다고 주장한다.

살피건대, 원고가 그 주장의 근거로 들고 있는 위 대법원 판결의 사실관계를 살펴보면,

로렌스시계공업 주식회사의 상표인  와 시계 제품에서 국내외에서 저명한

상표인 ,  'ROLEX'는 그 표장이 서로 유사하나, ① 로렌스시계공업 주식

회사는 1975년경 설립된 이래로  라는 상표를 출원·등록하여 위 상표가 표기

된 시계를 제조·판매하기 시작하였고, 설립 이래 매년 수십억 원 상당의 시계를 제조·판

매하고 상당한 비용을 들여 광고하여 국내 수요자에게 널리 알려져 있는 등 '로렌스'가

저명상표인 '로렌스', 'ROLEX'와는 구분되는 독자적인 신용을 구축하였다는 점, ②

'로렌스'의 상품은 중저가 상품으로 수요자는 보통 수준의 사람들인 반면에 '로렌스',

'ROLEX'의 상품은 고가·고품질로 수요자는 재력 있는 소수의 사람들인 점, ③ 양

상표의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있는 점, ④ '로렌스',

'ROLEX'의 상품은 면세점에서 극히 소량 거래되고 있는 점 등의 거래실정에 비추어

상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 상표에 해당한다고

판시한 것으로, 이 사건 등록상표가 피고의 선사용표장 등과 구분되는 독자적인 신용

을 구축하였다거나 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용표장의 사용상품의 외형과

품위에 있어서 현저한 차이가 있다는 점 등을 인정할 증거가 없는 등 거래실정이 달라

이 사건에 있어서는 위 대법원의 판시 내용이 그대로 적용된다고 볼 수 없다.

9. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당하는 별지 2 기재 지정상품에 관하여는 무효로 되어야 하고, 위 지정상품 이외의 나머지 지정상품인 별지 1 기재 지정상품에 관하여서는 무효로 되어서는 아니 될 것인바, 이 사건 심결 중 별지 1 기재 지정상품과 관련된 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유가 있

어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유가 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한규현

 판사 이 현

 판사 이혜진

[별지 1]

목 록

소시지제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 떡이주머니, 고삐, 눈가리개, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 안장틀, 재갈, 채찍. 끝.

[별지 2]

상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호 해당 지정상품

가. 상표법 제7조 제1항 제7호, 제12호 해당 지정상품

휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을말한다), 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산

나. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 지정상품

휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을말한다), 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버

다. 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 지정상품

휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을말한다), 모피, 원피(原皮), 원혁

(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화 섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산, 피혁제벨브, 마구용 가죽등자, 승마용 안장, 가죽끈.
끝.

[별지 3]

피고 주장의 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호 해당 지정상품

가. 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 지정상품

- 상품류 구분 제18류의 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 휴대용화장품 케이스, 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산

나. 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호에 해당하는 지정상품

- 상품류 구분 제18류의 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 휴대용화장품 케이스, 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 유혁(革), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용

살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산의 금주, 우산커버, 지(紙)우산, 애완동물용 의류, 개목걸이, 먹이주머니, 피혁제벨브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈

다. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 지정상품

- 이 사건 등록상표의 지정상품 전체