

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2015허7292 거절결정(상)
원 고 주식회사
피 고 특허청장
소송수행자
변 론 종 결 2016. 3. 31.
판 결 선 고 2016. 5. 19.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 9. 22. 2015원97 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호: 2013. 11. 11./ 제40-2013-74583호

2) 구성: **TIARA** (일반상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 핸드백, 가방, 스포츠용 가방, 지갑, 작은 지갑, 숄더백, 명함지갑(명함케이스), 보스턴백, 여행가방, 핸드백프레임, 힙색, 휴대용 화장품 가방(내용물이 없는 것)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 11. 11. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2014. 11. 12. 이 사건 출원상표가 저명한 걸그룹의 명칭인 'T-ara'를 포함하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하므로 등록받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2015. 1. 12. 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015원97호로 심리한 후 2015. 9. 22. 이 사건 출원상표가 저명한 타인의 명칭을 포함하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하여 등록받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제11호증의 1 내지 4의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

'TIARA'는 여성 아이돌 그룹 '티아라'가 데뷔한 2009년 이전부터 현재까지 여러 산업분야에서 상표 또는 서비스표의 표장으로 사용되고 있고, 이 사건 출원상표는 일반 수요자들 사이에 걸그룹의 명칭 '티아라(T-ara)'가 아닌 'TIARA' 단어 본래의 의미로

출원되고 인식될 것이어서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않아 그 등록이 거절되어서는 아니 됨에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당되는지 여부

가. 관련법리

상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단해야 한다(대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결 등 참조).

상표법 제7조 제1항 제6호 단서에 의하면 타인의 승낙을 얻은 경우 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있는 점, 상표법 제7조 제1항 제10호 이외에 상표법 제7조 제1항 제6호가 별도로 규정되어 있는 점 등에 비추어, 상표법 제7조 제1항 제6호의 규정취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이라 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정으로 보아야 한다.

나. 티아라(T-ara)의 저명성 여부

앞서 든 증거와 을 제1 내지 4호증의 각 기재에 의하여 인정할 수 있는 아래의 사실과 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원일인 2013. 11. 11. 무렵 '티아라(T-ara)'는 저명한 타인의 명칭에 해당된다.

1) 국내의 여성 그룹 '티아라(T-ara)'는 '지연, 효민, 소연, 은정' 등으로 구성된 6인조 (또는 7인조) 걸 그룹으로, 2009년 4월에 데뷔한 이래, '거짓말', '너 때문에 미쳐' 등

인기곡을 발표하였고, '아이리버', 화장품 등의 광고모델로 활동하였다.

2) '티아라(T-ara)'는 2009년 제24회 골든디스크 시상식 신인상, 2010년 제2회 멜론 뮤직 어워드 TOP 10, 2010년 제4회 Mnet 20s Choice 가장 영향력 있는 스타 20인, 2011년 MTN 방송광고 페스티벌 CF모델 여자부문 특별상, 2011년 제3회, 2012년 제4회 멜론 뮤직 어워드 뮤직 비디오상, 2011년 제3회 아시아 주얼리 어워드 가수부문 다이아몬드상, 2011년 케이블TV 방송대상 스타상, 2012년 빌보드 재팬 뮤직 어워드 2011 톱 팝 아티스트, 2012년 제20회 대한민국문화연예대상 아이돌 최우수가수상, 2013년 제27회 골든디스크 어워즈 디지털부문 본상 등 여러 차례에 걸쳐 다양한 상을 받았다.


3) 오늘날 인터넷이 광범위하게 보급되고 티브이 등 대중매체뿐만 아니라 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통한 정보의 공유가 활발히 이루어짐으로써, 정보의 전달이 신속히 이루어지고, 음악이나 영상물에 대한 대중적 관심이나 영향력이 광범위하게 확대되고 있다.

다. 이 사건 출원상표가 여성 그룹 명칭 '티아라(T-ara)'를 포함하고 있는지 여부


1) 앞서 든 증거와 갑 제2, 3, 5 내지 7, 9호증(각 가지번호 포함), 을 제3, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가) 2007년 '티아라(Tiara)'라는 명칭의 별개의 걸그룹이 데뷔하였는데, 지나, 세희, 엄지 3인으로 이루어졌고, 싱글 앨범 'Tiara of Dancing Queen'을 발매하였다.


나) 그런데 걸그룹 '티아라(T-ara)'는 2009년 데뷔하면서 가요계의 여왕이 되어 왕관을 쓰겠다는 의미로 그 명칭을 티아라로 정하였고, 앞선 걸그룹 명칭과 중복·혼동을 피하기 위하여 영문명을 'T-ara'로 표기하였다.

다) 한편 원고는 2003년경부터 20여개 이상의 작은 왕관 모양의 '' 상표를 출원하여 등록받고, 위 상표를 표시한 가방, 보석류, 시계 등 제품을 제작, 판매하였는데, 위 제품들이 인터넷에서 '티아라'로 검색된다.

라) 그 외에 '티아라', 'TIARA', 'tiara' 또는 'Tiara'를 포함한 서비스표가 걸그룹 '티아라(T-ara)'가 데뷔한 2009년 이전에도 37건이, 2009년 이후에도 37건이 등록되었다.

2) 위 법리 및 인정사실, 아래의 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 출원상표 '**TIARA**'는 원고가 종전부터 등록·사용해 왔던 도형상표인 ''(작은 왕관)을 의미하는 영어단어를 표시하는 것으로 볼 여지가 있고, 반면에 거기에 저명한 걸그룹의 영문명칭 'T-ara'를 '포함'한다고 단정할 수 없다.

① 상표법 제7조 제1항 제6호는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 것이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 취지의 규정으로, 저명한 타인의 명칭 등을 "포함"하는 상표로 규정하고 있을 뿐, 특정 상표 등과의 동일 또는 유사한 상표 등(예컨대 제9호)의 형식으로 규정하고 있지 않으며, 또 수요자 사이의 상품 등 출처에 대한 오인 또는 혼동의 염려 등(예컨대 제10호, 제11호)을 적용요건으로 하지도 않는다.

② 원고는 이미 2003년경부터 작은 왕관 모양의 '' 상표를 20개 이상 출원·등록한 후 이를 상품에 부착하여 사용하여 왔다.

③ 반면에 걸그룹 '티아라(T-ara)'는, 다른 걸그룹 '티아라(Tiara)'와 그 명칭의 중복·

혼동을 피하기 위하여 의도적으로 영문명칭을 'T-ara'로 표기하여 사용하였다.

④ 원고는 위 규정에 따라 타인의 승낙을 받아 저명한 타인의 명칭 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있을 것인데, 특히 이 사건에서 필요한 경우에 원고가 '티아라 (T-ara)'로부터 승낙을 받아야 하는 명칭과 내용 등이 분명하지 않을 여지가 있다.

라. 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부

따라서 이 사건 출원상표는 저명한 타인의 명칭을 포함하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않아 그 등록이 거절되어서는 아니 되므로, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 김우수

 판사 김부한

 판사 나상훈