

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2018허3550 등록취소(상)  
2018허3635(병합) 등록취소(상)

원 고 주식회사 예랑

피 고 A

환송전 판결 특허법원 2017. 10. 20. 선고 2017허2543, 2017허2550(병합) 판결

환 송 판 결 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017후3058, 2017후3065(병합) 판결

변 론 종 결 2018. 7. 6.

판 결 선 고 2018. 8. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 3. 15. 2017당6호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송총비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초적 사실관계

#### 가. 피고의 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 11. 19./ 2011. 8. 8./ 제875601호

2) 구성: **예랑**

3) 지정상품: 상품류 구분 제21류의 대접, 받침접시, 버티접시, 사발, 샐러드사발, 수프용 사발, 식기, 식탁용 식기, 식탁접시, 얇은 사발, 전채용 접시, 접시, 채소용 접시, 휴대용 식기, 반찬용 식품저장용기, 설탕통, 소금통, 식기커버, 식품저장용기, 양념병, 양념세트, 가정용 도자기제품, 도자기, 도자기제장식품, 자기제품, 달걀컵, 맥주용 머그컵, 머그컵, 음주용 술잔, 컵, 냅킨 홀더

4) 등록권리자: 피고

#### 나. 실사용상표

1) 구성: The logo consists of a stylized purple icon above the text 'YELANG' in orange and 'CERAMIC' in purple below it.

2) 사용상품: 식기, 도자기

3) 사용자: 주식회사 예랑세라믹(이하 '예랑세라믹'이라 한다)

#### 다. 대상상표



1) 구성:

2) 사용상품: 식기, 도자기

3) 사용자: 주식회사 예랑앤코(이하 '예랑앤코'라 한다)

### 라. 심결 및 소송의 경과

1) 원고는 2017. 1. 2. 피고를 상대로, ① 등록상표의 상표권자인 피고 또는 그 전용사용권자인 예랑세라믹이 실사용상표를 사용함으로써 등록상표가 대상상표와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호 및 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 등록상표에 관한 상표등록 취소심판을 청구하였고(2017당6호), ② 또한 같은 사유를 주장하면서 "**YELANG**"로 구성된 상표(등록번호 제896587호)에 관한 상표등록 취소심판을 청구하였다(2017당5호).

2) 특허심판원은 2017. 3. 15. ① 대상상표가 특정 출처의 상표로 인식되고 있다고 볼 수 없다는 이유로 등록상표에 관한 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 2017당6호 심결을 하였고(이하 '이 사건 심결'이라 한다), ② 또한 같은 이유로 위 영문 "**YELANG**" 상표에 관한 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 2017당5호 심결을 하였다.

3) 원고는 2017. 4. 14. 이 법원에 2017당5호 심결의 취소를 구하는 소(2017허2543)와 이 사건 심결의 취소를 구하는 소(2017허2550)를 각 제기하였고, 환송 전 이 법원은 이를 병합한 다음 2017. 10. 20. 2017당5호 심결의 취소를 구하는 청구 부분은 받

아들이되 이 사건 심결의 취소를 구하는 청구 부분은 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다. 이에 원·피고는 각 패소 부분에 대하여 상고하였고, 대법원은 2018. 4. 12. 피고의 상고는 기각하되 원고의 상고는 받아들여 환송 전 판결 중 원고 패소 부분을 파기하여 이 법원에 환송하는 환송판결을 선고하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~6호증, 변론 전체의 취지

## **2. 이 법원의 심판범위**

원고의 환송 전 이 법원에서의 2017당5호 심결의 취소를 구하는 청구 부분은 환송판결에 의하여 이미 확정되어 이 법원의 심판범위에서 제외되었고, 그에 따라 이 사건 심결의 취소를 구하는 청구 부분만이 이 법원의 심판대상이 되므로, 이하에서 이 부분만 판단하기로 한다.

## **3. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단**

### **가. 관련규정**

구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 "전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우"를 상표등록의 취소사유로 정하면서 다만 "상표권자가 상당한 주의를 한 경우"에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

### **나. 사용권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는지 여부**

1) 갑 제1, 2, 5호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 예랑세라믹이 2016. 8. 10. 상표권자인 피고로부터 등록상표의 전용사용권을 설정 받아 식기 및 도자기 등 제품의 카탈로그 등에 실사용상표를 사용한 사실을 인정할 수 있다. 위 사

용상품인 식기 및 도자기는 등록상표의 지정상품 중 식기 및 도자기와 각각 동일하다.

따라서 전용사용권자인 예랑세라믹이 지정상품인 식기 및 도자기에 실사용상표를 사용하였다고 할 것이다.

2) 등록상표는 "예랑"만으로 구성된 표장인 반면, 실사용상표는 "YELANG"이라는 문자 부분의 상단과 하단에 각각 '예'의 도형 부분과 'CERAMIC'이라는 문자 부분이 부가된 표장이다. 비록 실사용상표에 위와 같은 도형 부분과 문자 부분이 부가되어 있으나, 이러한 부가된 부분들은 실사용상표의 사용상품인 '식기, 도자기'를 형상화한 것이거나 그 원재료를 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로, 실사용상표의 요부는 위 "YELANG"이라는 문자 부분이라고 할 것이다.

그렇다면 실사용상표는 위 요부에 의하여 등록상표와 호칭이 동일하여 전체적으로 유사하므로, 등록상표의 전용사용권자인 예랑세라믹이 실사용상표를 사용한 것은 구상표법 제73조 제1항 제8호에 규정된 '등록상표와 유사한 상표를 사용'한 것으로 보아야 한다. 그리고 위 조항이 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 위와 같이 보는 데에 반드시 등록상표를 변형하여야만 하는 것은 아닐 뿐만 아니라 실사용상표도 등록상표의 변형이라고 볼 수 있다.

#### 다. 대상상표가 타인의 상표에 해당하는지 여부

앞서 본 인정사실에 의하면 대상상표의 사용자인 예랑앤코는 피고 및 예랑세라믹과는 별개의 법인격체로서, 특별한 사정이 없는 한 대상상표는 실사용상표와의 관계에서 타인의 상표에 해당한다고 할 것인데, 이에 대하여 피고는 다음과 같이 다투고 있으므로 이를 살펴본다.

##### 1) 피고의 주장

피고는, ① 예랑앤코의 실질적 경영자가 피고이고 ② 예랑앤코의 폐업 이후 그 신용을 예랑세라믹이 승계하였으므로, 대상상표는 실사용상표와의 관계에서 타인의 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 ③ 예랑앤코와 예랑세라믹은 모두 피고가 운영하는 '예랑' 사업의 일환이고 위 사업 또는 대상상표의 채택 및 사용에 중심적인 역할을 한 피고가 등록상표와 실사용상표 및 대상상표에 대한 권리를 가지므로, 대상상표는 결국 실사용상표와 출처가 동일하다고 주장한다.

## 2) 판단

아래와 같은 이유에서 피고의 위 주장은 모두 받아들일 수 없다.

### 가) 피고가 예랑앤코의 실질적 경영자인지 여부

을 제3~13, 26, 32~34호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 의하면, 피고가 직접 창작한 다수의 식기류 관련 디자인에 관하여 예랑앤코를 등록권리자로 하여 디자인 출원·등록된 사실, 예랑앤코의 본점 주소지와 피고 주소지가 일치하는 사실, 예랑앤코와 롯데홈쇼핑이 주최한 이벤트와 관련하여 제작된 감사패에 예랑앤코의 대표이사로 피고 이름이 기재된 사실, 예랑앤코 직원들이 피고를 사장으로 호칭하면서 피고에게 업무보고를 하였고, 피고가 근로계약, 생산계약 등의 결재를 직접 한 사실 등이 인정되기는 한다.

그러나 갑 제8, 10호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 사정들, 즉 예랑앤코의 법인등기사항전부증명서에 아래 표의 기재와 같이 B이 대표이사 및 사내이사로, C, D가 각각 사내이사 또는 이사로 등재되었을 뿐 피고가 대표이사나 이사로 전혀 등재되지 아니한 점, 예랑앤코의 기업신용분석보고서에도 2010. 2. 2. 당시 대표자가 B이고, B 및 C가 예랑앤코의 발행주식 중 각각 65% 및 35%를 보유한 것으로 되어 있는 점 등

에 비추어 보면, 앞서 본 인정사실만으로 피고가 예랑엔코의 실질적 경영자라고 단정하기는 어렵다.

이름	직위	기간
B	대표이사	2010. 3. 25. 사임 2010. 3. 25. 취임 - 2012. 2. 20. 퇴임
	사내이사	2010. 3. 25. 취임 - 현재
	이사	2010. 3. 25. 사임
E	이사	2008. 9. 19. 사임
C	사내이사	2010. 3. 25. 취임 - 2012. 2. 20. 사임
	이사	2008. 9. 19. 취임 - 2010. 3. 25. 사임
	감사	2008. 9. 19. 사임
D	사내이사	2010. 3. 25. 취임 - 2012. 2. 20. 사임

나) 예랑세라믹이 예랑엔코의 신용을 승계하였는지 여부

갑 제8, 12, 21호증, 을 제2, 14, 19, 26, 27호증의 각 기재에 의하면, 피고가 1996. 6. 11. '월봉아트'라는 상호로 도자기 사업을 시작하였고, 1996. 8. 31. '월봉아트'를 폐업한 후 1998. 9. 2. 피고의 부(父)인 F가 지어서 피고에게 준 '예랑'이라는 상호로 식기류 도·소매업을 운영하였으며, 그 후 법인 전환을 위하여 2000. 4. 5. 개인사업체 '예랑'을 폐업하고, 2000. 3. 28. '주식회사 예랑도자기'(이하 '예랑도자기'라고만 한다)를 설립하여 식기류 제조 및 도·소매업을 운영하다가 2006. 4. 16. 이를 폐업한 사실, 예랑엔코가 2007. 6. 29. '주식회사 예랑첨본'이라는 상호로 설립되었다가 2008. 11. 5. 예랑엔코로 상호가 변경되었고 2011. 12. 21. 폐업한 사실, 예랑세라믹이 2012. 2. 22. 설립된 사실, 예랑엔코와 예랑세라믹이 모두 '그레이스 휴 가든' 제품을 판매한 사실이

인정되기는 한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 피고가 예랑엔코의 실질적 대표자라고 단정할 수 없고, 예랑엔코가 피고 및 예랑세라믹과는 별개의 법인격체이므로 예랑엔코가 사용한 대상상표에 화체된 신용 등 대상상표에 관한 권리는 예랑엔코에 귀속되는 것이다. 설령 피고가 예랑엔코의 실질적 경영자라고 하더라도 그러한 사정만으로 예랑엔코에 귀속된 대상상표에 관한 권리가 피고나 예랑세라믹에 승계된다고 볼 수도 없다. 그밖에 예랑엔코와 예랑세라믹이 같은 제품을 판매하였다는 사실만으로는 대상상표에 관한 권리가 피고나 예랑세라믹에 승계되었음을 인정하기 부족하고, 달리 피고나 예랑세라믹이 대상상표에 관한 예랑엔코의 권리를 승계하였음을 인정할 만한 자료가 없다.

다) 실사용상표와 대상상표가 표시하는 출처가 모두 예랑사업 혹은 피고로 동일한지 여부

예랑엔코 및 예랑세라믹은 모두 피고와 별개의 법인격체이어서 실사용상표와 대상상표가 표시하는 출처는 각 예랑엔코 및 예랑세라믹이지 피고라고 할 수는 없는 이상, 피고 주장처럼 예랑엔코와 예랑세라믹은 모두 피고가 운영하는 '예랑' 사업의 일환이었다거나 위 사업 또는 대상상표의 채택 및 사용에 중심적인 역할을 한 사람이 피고라고 하더라도, 그러한 사정만으로 피고가 등록상표나 실사용상표 및 대상상표에 대한 진정한 권리자라고 볼 수는 없다. 피고의 주장을 예랑엔코가 대상상표에 대해 축적한 신용을 예랑세라믹이 승계하였다는 점을 지적하는 취지로 선행하더라도, 앞서 본 바와 같이 그러한 취지의 주장은 받아들일 수 없는 것이다. (피고가 들고 있는 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결은 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들이 실사용상표를 함께 사용했던 사안에 관한 것으로서, 예랑엔코가 2011. 12. 21. 폐업한

후 예랑세라믹이 2012. 2. 22. 설립되어 양자가 같은 기간에 공존한 적이 없는 이 사건과는 그 사실관계가 다르므로 그대로 원용하기 어렵다.)

라. 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키는지 여부

### 1) 판단기준

상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰 하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조)

### 2) 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도

앞서 살펴본 것처럼 등록상표는 "예랑"만으로 구성된 표장인 반면에, 실사용상표는 "YELANG"이라는 문자 부분의 상단과 하단에 각각 '    '의 도형 부분과 ' CERAMIC '이라는 문자 부분이 부가된 표장이다. 따라서 실사용상표는 등록상표로부터 변형된 정도가 매우 크다고 할 것이다.

### 3) 실사용상표와 대상상표의 근사한 정도

실사용상표와 대상상표는 하단의 문자 부분만 각각 ' CERAMIC ', ' & CO '로 차이가 있을 뿐, 양자 모두 상단에 도자기 모양을 형상화한 도형(    )이 배치되어 있고,

중앙에 배치된 'YELANG' 부분이 알파벳 대문자로 구성되고 글자체가 동일하며, 상단의 도형 부분과 중단·하단의 각 문자 부분이 3단 병기되고, 각 부분의 상대적 크기도 거의 비슷하다. 무엇보다 실사용상표와 대상상표의 위 도형 부분과 실사용상표의 'CERAMIC' 부분은 실사용상표의 사용상품인 '식기, 도자기'를 형상화한 것이거나 그 원재료 등을 표시하는 것으로 식별력이 미약하고, 대상상표의 '&CO' 부분도 주식회사를 의미하는 영단어 'Corporation'의 약자인 'CO'를 표시한 것으로서 식별력이 미약하므로, 실사용상표와 대상상표의 요부는 모두 중앙에 배치된 위 'YELANG' 부분으로 차이가 없다. 위와 같은 사정을 종합할 때, 실사용상표와 대상상표는 그 표장이 매우 근사하다고 할 것이다.

#### 4) 실사용상표와 대상상표의 사용상품 간의 관련성

앞서 본 것처럼 실사용상표의 사용상품과 대상상표의 사용상품은 식기 및 도자기로서 동일하다.

#### 5) 대상상표의 알려진 정도

갑 제6, 10~18호증, 을 제17호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실들에 비추어 보면, 실사용상표가 사용될 당시까지 대상상표는 상당한 기간에 걸쳐 사용됨으로써 수요자들에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 알려졌다고 봄이 타당하다.

즉 ① 예랑앤코는 2007년 7월경부터 무안공장을 가동하기 시작하였고, 월 생산량이 약 30만 개에 이르며, 예랑앤코의 2008년 매출액은 약 44억 원, 2009년 매출액은 약 62억 원, 2010년 매출액은 약 75억 원에 이르렀고, 2009년 국가통계포털 KOSIS에서 발표한 가정용 도자기의 국내 총생산액(약 1,412억 원) 기준으로 예랑앤코의 매출액이

약 4.39%를 차지하였다. ② 예랑엔코는 2008년경부터 롯데홈쇼핑에 도자기 제품 등을 납품하기 시작하였고, 2009년에는 롯데홈쇼핑과 함께 '가족사랑 도자기 만들기' 이벤트를 개최하였으며, 2008년 6월경 산업자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 'GOOD DESIGN'에 '커플티타임세트'를 출품하여 2009년 선정작으로 지정되었고, 2009년 6월경 전라남도청이 선정한 2010년 유망중소기업에 포함되었다. ③ 예랑엔코는 2009년경부터 CJ오쇼핑에 도자기 제품 등을 납품하기 시작하였는데 그 홈쇼핑 화면 하단에 대상상표가 표시되었고, 인코리아가 운영하는 홈페이지에 게재된 예랑엔코의 '핑크리본앨리스' 판매 홍보 게시글에 대상상표가 표시되었으며, 대상상표가 부착된 식기, 도자기 제품들이 G마켓, GS홈쇼핑, 11번가 등 인터넷 쇼핑몰에 게시 및 판매가 이루어졌다.

## 6) 검토결과의 정리

위와 같은 사정들에다 갑 제7호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 일반 수요자가 예랑엔코가 판매하였던 '앨리스'라는 밀폐용기 도자기 상품의 A/S에 관한 문의글을 예랑세라믹 홈페이지의 Q&A란에 게시한 사실이 인정되는 점까지 종합하여 보면, 실사용상품의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

## 7) 피고의 주장에 대한 판단

### 가) 피고의 주장

피고는, 소비자들이 예랑엔코와 예랑세라믹을 특별히 구별함 없이 예랑으로 관념하면서 동일한 출처로 인식하고 있기 때문에 구체적인 출처의 혼동이 없다고 보아야 한다고 주장한다.

## 나) 판단

(1) 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이란 '상품 출처의 혼동'과 같은 개념으로서 수요자로 하여금 타인의 상표나 상품으로 혼동을 일으키도록 하는 것을 말하고, 여기에서의 '혼동'은 상품의 출처가 동일한 것으로 오인하게 하는 혼동뿐만 아니라 수요자로 하여금 등록상표와 유사하게 사용한 상표와 타인의 상표 사이에 특별한 관계가 있는 것처럼 오인하게 하는 것까지도 포함한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2263 판결 등 참조).

(2) 을 제27~30호증의 각 기재에 의하면 소비자들이 예랑세라믹 및 예랑엔코 제품을 '예랑'도자기, '예랑'브랜드 등 주로 '예랑'으로 호칭하고 있는 점은 인정된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 예랑세라믹과 예랑엔코는 별개의 법인격체인데 예랑세라믹이 예랑엔코를 승계하였다고 볼 만한 사정이 없는 이상 예랑세라믹의 실사용상표의 사용은 수요자로 하여금 예랑엔코 또는 그와 특별한 관계에 있는 자의 상품으로 그 출처를 혼동하게 할 염려가 있다고 할 것이다. 이와 전제를 달리하는 피고의 위 주장은 받아들여지 아니한다.

## 마. 소결

이상과 같이, 등록상표의 전용사용권자가 그 지정상품에 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표와의 관계에서 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였고, 달리 상표권자인 피고가 예랑세라믹의 실사용상표 사용에 대하여 상당한 주의를 하였다고 볼 만한 사정에 관한 아무런 주장·증명이 없는 이상, 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

#### 4. 결론

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

재판장            판사            윤성식

                  판사            권순민

                  판사            정택수