

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허9176 거절결정(상)

원 고 A

피 고 특허청장
소송수행자 류승호

변 론 종 결 2019. 5. 16.

판 결 선 고 2019. 6. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 11. 20. 2017원3199호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제1, 5호증)

1) 출원번호/출원일: 제40-2015-67213호/2015. 9. 8.

2) 표장:



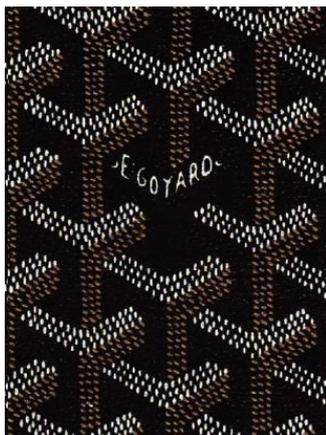
3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 가죽 및 모조가죽, 파라솔 및 지팡이, 가죽제 포장용기, 소시지제조용 창자, 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것), 애완동물용 의류, 가방, 지갑, 가죽제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가죽제 커버, 스케이트화용 가죽끈, 우산 및 그 부품, 지팡이, 가방용 자물쇠, 가죽제 벨브, 마구(馬具), 동물용 여물주머니, 승마용구, 가죽끈

나. 선사용등록상표들(갑 제2호증 1 내지 3)

1) 선사용등록상표 1

가) 등록번호/출원일/등록일: 국제상표 1006224/2009. 4. 7./2010. 10. 1.

나) 표장:



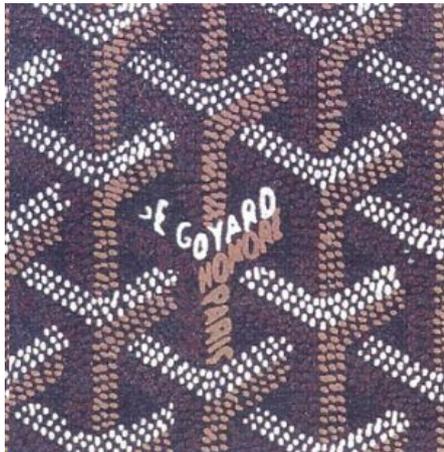
다) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 Collars for animals, dog collars, clothing for animals.

라) 등록권리자: B

2) 선사용등록상표 2

가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제700376호/2005. 12. 12./
2007. 2. 28./2017. 2. 13.

나) 표장:



다) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 여행가방, 여행용가먼트백(Garment bags), 트렁크(수하물용 가방 - Luggage), 여행용손가방(Valises), 휴대용 화장품 케이스(내용물이 채워지지 않은 것), 배낭, 핸드백, 비치백, 슈트케이스, 서류가방, 주머니지갑, 비귀 금속제 지갑, 가죽제 열쇠케이스, 카드케이스(노트케이스), 우산, 지팡이; 상품류 구분 제25류의 의류용 새시(Sash - 장식띠), 숄, 스카프, 방한용장갑, 병어리장갑, 넥타이, 혁대, 양말, 수영복, 목욕가운, 가죽신, 샌달, 부츠, 슬리퍼, 테있는 모자, 베레모, 테없는 모자

라) 등록권리자: B

3) 선사용등록상표 3

가) 등록번호/출원일/등록일: 국제상표 1035602/2010. 2. 18./2011. 10. 5.

나) 표장:



다) 지정상품 : 별지와 같다.

라) 등록권리자: B

다. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위(갑 제4, 5호증)

1) 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2017. 5. 15. 이 사건 출원상표는 프랑스 또는 국내 수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선등록상표들과 유사하고 부정한 목적이 인정된다는 이유로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 판단하여 거절결정을 하였다. 이에 대하여 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 불복심판을 청구하여 이 사건 출원상표는 선사용등록상표들과 유사하지 않다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 이 사건을 2017원3199호 사건으로 심리한 다음 2018. 11. 20. 원고의 청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 선사용등록상표들과 표장이 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않음에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 선사용등록상표들과 표장이 유사하고, 부정사용의 목적도 인정되므로 이 사건 출원상표에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 사유가 존재한다. 따라서 이와 같이 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 법원의 판단

가. 판단기준

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 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 하는데, (1) 모방대상상표가 국

내 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 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후 3896 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) B 상표가 특정인의 상품 표지로 인식되어 있는지 여부

갑 제5호증, 을 제2 내지 8호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실을 종합하여 보면, 선사용등록상표들과 동일하게 웨브론도형 3개로 이루어진 기본도형의 반복패턴을 가지는 'B 상표'는 프랑스 또는 국내 수요자들 사이에서 프랑스 회사인 B(이하 'B사'라 한다)의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있다고 봄이 타당하다.

① 선사용등록상표들에 대한 권리자인 B사는 1853년 프랑수아 B에 의해 프랑스에 설립된 회사로서, 이 사건 심결일 현재 약 160여 년 동안 핸드백, 가방 등 패션관련 제품들을 생산·판매하여 왔는데, V자 형태의 세브론(chevron) 도형 3개가 120도 각도로 합쳐져 Y자 모양의 기본도형을 이루고 이것이 연속·반복되는 패턴은 1892년부터

위 회사의 거의 모든 제품에 적용되고 있으며, 이러한 기본 도형의 반복패턴은 선사용 등록상표들에도 동일하게 나타나 있다(이하 위 기본도형이 반복되어 이루어진 패턴으로 된 표장을 'B 상표'라 한다).

② B 상표가 사용된 제품들은 국내에서 한화 갤러리아 백화점에서 2007년 3월경부터, 현대백화점 코엑스점에서 2013. 5.경부터 판매되었고, 2007년부터 2015년까지의 우리나라에서의 매출 합계액은 약 5백 7십억 원에 이른다. 또한 B사는 2015. 5. 1.부터 같은 해 11. 11.까지 코엑스에서, 2011. 12. 16.부터 12. 22.까지 압구정 갤러리아 백화점에서 B 상표가 사용된 상품에 대한 홍보행사를 개최하기도 하였으며, B 상표가 사용된 상품은 다수의 언론보도를 통해 해외의 명품 브랜드 중 하나로 소개되었다.

③ 인터넷 네이버 사이트에서 B 상표와 이러한 상표가 사용된 제품들을 소개하고 있는 개인 운영 블로그 수는 10,872건, 카페 수는 9,638건에 이른다.

④ B 상표는 2013년부터 2016년까지 특허청에서 연간 발간하는 '주로 도용되는 상표 자료집'에 수록되기도 하였다.

⑤ B 상표가 사용된 상품들은 해외 유명 패션잡지 'marie claire(2002년: 벨기에)', 'WWD(2004년: 미국)', 'ELLE(2005년: 러시아)', 'PARIS CAPITALE(2005년: 프랑스)' 등에 게재되어 광고되었다.

⑥ B사는 공식 인터넷 홈페이지(www.B.com)를 운영하고 있고, 2012년부터 트위터(twitter.com/B) 및 페이스북(facebook.com/B)을 통하여 B 상표 및 위 상표가 사용된 상품에 대한 광고를 하면서 홍보자료들을 게시하여 왔고, 그 결과 구글에서 'B'로 검색되는 웹문서의 수는 약 9,090,000개에 이른다.

⑦ 선사용등록상표들은 우리나라뿐만 아니라 프랑스, 일본, 러시아, 미국 등에도

등록되어 있다.

2) 표장의 유사 여부

원고는 이 사건 출원상표는 이를 구성하는 기본도형이  및  인 반

면, B 상표를 구성하는 기본도형이  또는  로 기본도형이 서로 달라 유사하지 않다고 주장하므로, 이하 위 주장을 중심으로 하여 양 표장의 유사여부를 본다.

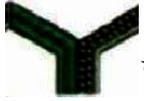
가) 판단기준

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 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 유사하다고 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1900 판결 등

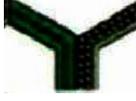
참조).

나) 이 사건의 경우

다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 B 상표와 그 표장이 유사하다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표는 영문자 'X' 와 'Y'에 가까운  및  형태의

기본도형을 연속적으로 배치한 형태이고, B 상표는  또는  형태의 기본도형이 연속적으로 배치된 형태로 되어 있는데, 양 표장은 기본도형의 형태면에서 동일하지는 않다.

그런데, 이 사건 출원상표의 기본도형 중 하나인  형태는 V자 형태의 웨브론 도형 3개가 서로 120도의 각도를 이루도록 결합되어 이루어진 B 상표의 기본도형과 비슷한 형태를 가지고 있다.

② 양 표장의 기본도형을 자세히 살펴보면, 이 사건 출원상표의 기본도형은 그 외곽을 둘러싸고 있는 녹색 및 노란색의 선과, 그 내부를 채우고 있는 점들로 이루어져 있는 반면, B 상표의 기본도형은 외곽선 없이 모두 점들로만 채워져 있다는 점에서 차이가 있다.

그런데, B 상표에서 위 점들은 120도 부분을 이루는 각 V자 형태별로 2가지 색채를 가져 120도씩 영역이 구획되는데, 이 사건 출원상표의 점들도 이와 동일하게 120도 부분 마다 점들이 2가지 색채를 갖도록 배치되어 2개의 영역으로 구획된다. 또한 각

점의 구체적 형태는 정교하지 않게 수작업으로 찍은 듯한 길쭉한 타원형이라는 점에서도 매우 유사하다.

③ 이 사건 출원상표에는 영문자 'CONCHHCNOC'가 표기되어 있는 반면, B 상표와 동일한 기본패턴을 가지는 선사용등록상표 1, 3에는 영문자 'B'가 표기되어 있는데, 표기된 문자가 다르다는 점에서 차이가 있다.

그런데, 'CONCHHCNOC' 부분은 아래로 꺾인 V자 형태로 배치되어 있는데, 이는 선사용등록상표 1, 3에서 문자가 배치된 형태와 동일하고, 문자 부분의 색채가 밝은색채의 점의 색채와 비슷하게 표기된 점에서도 특징이 공통된다.

또한 'CONCHHCNOC'는 앞부분의 CONCH와 이를 거꾸로 한 HCNOC를 나란히 1개의 단어를 이루도록 배치한 것인데, 앞부분은 '콘치'로 발음될 것인 반면 뒷부분은 발음하기가 어려워서 전체 단어를 발음하기가 어려울 뿐만 아니라, CONCH 부분이 특별한 관념을 가지는 단어도 아니므로, 'CONCHHCNOC'라는 문자가 배치된 것이 유의미한 호칭이나 관념을 창출할 것으로 보이지도 않는다.

④ 이와 같이 이 사건 출원상표는 B 상표와 대비할 때 기본도형의 미시적인 특징에서는 차이가 있지만, 앞서 본 바와 같이 B 상표가 국내외 수요자들 사이에 상당히 인식되어 있는 상표라는 점, 양 표장은 기본도형의 형태가 반복되는 형태를 가지는 점, 뒤에서 보는 바와 같이 원고가 실제로 제조·판매하는 실물(가방)에는 위 문자부분이 표기되어 있지 않은 점, 거래현실에서 일반 수요자나 거래자는 기본도형의 세세한 부분까지 자세히 관찰하기 보다는 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하는 것이 일반적이라는 점까지 보태어 보면, 이 사건 출원상표는 B 상표와 지배적인 인상이 극히 유사하여, 동일·유사한 상품에 다 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품

출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 보인다.

3) 상품의 동일·유사, 경제적 관련성 여부

이 사건 출원상표의 지정상품들은 모두 B 상표가 사용되고 있거나 사용될 가능성이 있는 선사용등록상표들의 지정상품들과 동일·유사하거나, 경제적 관련성을 가진다고 할 것이다.

4) 부정한 목적이 인정되는지 여부

앞서 인정한 사실관계 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표에서는 B 상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적을 인정할 수 있다.

① 이 사건 출원상표는 B 상표와 그 표장이 유사함은 앞서 본 바와 같다. 또한 원고는 이 법원에 자신이 제조·판매하는 가방실물을 제출하였는데, 여기에는 원고가 표장면에서의 차이점이라고 주장하는 문자 부분이 표기되어 있지도 않다.

② 아울러, B 상표는 앞서 본 바와 같이 국내외 수요자들 사이에 상당한 정도로 인식되어 있는 상표인데, B사가 제조·판매하는 가방 등의 상품은 웨브론 도형으로 이루어진 B 상표 외에도, 비닐에 가까운 느낌을 주는 특유의 재질로도 알려져 있으며, 원고가 비교대상으로 제출한 이른바 B사 제품의 '짜통 제품' 역시 이러한 재질로 되어 있다. 그런데, 원고가 자신의 상품이라고 제출한 가방 역시 이와 비슷한 재질로 되어 있으므로, 원고는 B사의 제품과 재질면에서도 비슷하게 만들어 이 사건 출원상표(문자 부분이 생략된 것)를 사용하고 있음을 알 수 있다.

나. 소결

앞서 본 바와 같이, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다

고 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김경란
	판사	김병국
	판사	정희영

별지

상품류 구분 제03류의 Toilet soap, perfumes, eau de toilette and eau de cologne, cosmetic preparations, essential oils for personal use, milks, lotions, creams and emulsions for cosmetic use, shampoos, gels to be used on the face and body for aesthetic purposes, deodorants for personal use.

상품류 구분 제09류의 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, spectacle cases, photographic and cinematographic apparatus.

상품류 구분 제14류의 Precious metals and their alloys (other than for dental use) and goods made of these materials namely rings (jewellery), earrings (jewellery), bracelets (jewellery), charms (jewellery), chains (jewellery), watch chains, necklaces (jewellery), pins (jewellery), ornaments (jewellery), fashion pins (jewellery), ring bands (jewellery), buckles of precious metal, hat ornaments of precious metal, jewellery cases of precious metal, jewellery caskets of precious metal, jewellery, precious stones, semi-precious stones, pearls (jewellery), horological and chronometric instruments, watches, watch straps, wristwatches, boxes for watches, jewel boxes, cuff links.

상품류 구분 제18류의 Goods of leather and imitations of leather namely travelling bags and sets, garment bags for travel, trunks, suitcases, vanity cases (not fitted), rucksacks, handbags, sports bags, beach bags, school bags, attache cases, travelling sets (leatherware), document cases, briefcases, school satchels, under-arm bags, leather ware goods especially wallets, purses not of precious

metal, key cases (leatherware), card holder (wallet), umbrellas, parasols, sunshades, walking sticks.

상품류 구분 제24류의 Fabrics for textile use and textile goods namely bath linen (except clothing), household linen, bed linen, table linen (textile), bathroom linen, handkerchiefs of textile.

상품류 구분 제25류의 Clothing for men, women and children namely dresses, skirts, petticoats, culottes, ladies' suits, trousers, shorts, Bermuda shorts, drawers, shirts, ladies' shirts, blouses, tee-shirts, sweat-shirts, waistcoats, jackets, cardigans, pullovers, sweaters, parkas, anoraks, coats, gabardines, raincoats, furs (clothing), sashes for wear, shawls, scarf, gloves, neckties, belts (clothing), socks, stockings, tights, underwear, pyjamas, dressing-gowns, swimsuits, bath robes, footwear (except orthopaedic footwear), namely shoes, sandals, boots, half-boots, boot liners, slippers, hats, berets, caps.

상품류 구분 제28류의 Games, toys, gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees. 끝.