

부정 목적으로 출원된 상표

I. 서론

최근 한국 특허법원에서 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표를 모방하여 출원/등록된 상표의 등록을 거절/무효라고 판단한 선례가 있기에 이들을 소개한다.

II. Goyard case

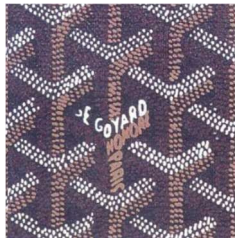
1. 배경

출원인은 제18류 “가방” 등을 지정상품으로 하여 이 사건 출원상표



“ ” 을 2015년 9월 8일 출원하였다.

특허청은 이 사건 출원상표에 대해, 제18류 “핸드백” 등을 지정상품으로 하는



선등록상표 “ ”, “ ” 등과 유사하고 부정한 목적이 인정된다는 이유로 거절결정을 내렸다. 출원인은 거절결정에 불복하여 심판을 청구하였으나 특허심판원은 청구를 기각하였다. 이에, 출원인은 특허법원에 불복 소송을 제기하였고, 특허법원은 이 사건 출원상표에 부정한 목적이 인정된다고 판단하였다.(특허법원 2019.6.13.자 선고 2018허9176 판결)

2. 법원의 판단

선등록상표권자 “고야드 썬-또노레” 는 패션관련 상품을 생산하는 프랑스 회사로서, 선등록상표권자의 상품에는, V 자 형태의 세브론(chevron) 도형 3 개가 120 도 각도로 합쳐져 Y 자 모양의 기본 도형을 이루고 이것이 연속, 반복되는 선등록상표들이 모두 적용되어 있으며, 법원에 제출된 증거자료에 비추어볼 때 선등록상표는 이 사건 출원상표의 출원

시 국내 수요자들 사이에 선등록상표권자의 상표로서 널리 알려져 있다.

한편, 이 사건 출원상표는 기본 도형이 " " 및 " " 인 반면, 선등록상표는 " " 또는 " "로서, 양 표장은 기본 도형의 형태 면에서 동일하지 않다. 그러나, 양 상표는 120 도를 이루는 V 자 형태마다 2 가지 색채의 점이 채워져 있고, 각 점의 형태는 수작업으로 찍은 듯한 길쭉한 타원형이라는 점이 유사하다.

또한, 이 사건 출원상표의 문자 "CONCHHCNOC" 는 "CONCH" 와 이를 거꾸로 한 "HCNOC" 를 1 개의 단어로 구성한 것으로서, 선등록상표의 문자 "GOYARD " 와 다르지만, 전체 발음이 어렵고, 특별한 관념을 가지지 않으므로, 문자로서 유의미한 호칭 및 관념을 가지지 않는다.

따라서, 양 상표는 기본 도형의 미세한 차이가 있으나, 이 사건 등록상표는 국내외 수요자들에게 널리 알려져 있고, 양 상표는 기본도형의 형태가 반복되는 형태를 가지며, 거래 현실에서 수요자들은 도형의 세세한 부분보다 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하는 것이 일반적임을 고려할 때, 양 상표는 도형의 지배적인 인상이 극히 유사하여, 출처의 오인, 혼동의 우려가 있다.

한편, 선등록상표가 사용된 상품은 비닐에 가까운 느낌을 주는 특유의 재질로도 알려져 있는데, 출원인이 실제로 생산한 이 사건 출원상표가 사용된 가방 역시 비슷한 재질로 되어 있고 그 가방에는 문자 "CONCHHCNOC" 이 표기되어 있지 않다. 이러한 점을 고려할 때, 이 사건 출원상표는 선등록상표에 체화된 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 인정되므로 그 등록이 거절되어야 한다.

III. MATSUZAKI case

1. 배경

상표권자는 제 8 류 "수동식 이발기, 이발용 가위" 등을 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표 "**MATSUZAKI**" 를 2011 년 10 월 27 일 등록받았다. 이 사건 등록상표에 대해, 선사용권자 "가부시킴가이샤 마떼고마쯔자끼" 는 미용가위에 관해 자신들의 상표로 널리 알

려진 선사용상표 " " 및 "**MATSUZAKI**" 과 유사하고 이를 모방하여 출원한 상표라는 이유로 특허심판원에 상표등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 인용

하는 심결을 내렸고, 상표권자는 특허법원에 불복 소송을 제기하였으나 특허법원도 특허심판원의 심결을 지지하여 이 사건 등록상표에 부정한 목적이 인정된다고 판단하였다. (특허법원 2019.6.21 자 2018 허 8784 판결)

2. 법원의 판단

선사용권자는 미용가위를 제작하는 일본회사로서, 3 대에 걸쳐 100 년 이상 미용가위를 제작하여왔으며, 선사용상표 “**MATSUZAKI**” 는 선사용권자의 대표자 성에서 유래되었다. 선사용상표의 사용기간, 국내 광고 등에 비추어볼 때, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시 국내 또는 일본 미용업계의 수요자들 사이에서 선사용권자의 출처표시로 인식되어 있음을 인정할 수 있고 이것에 관한 양 당사자간의 다툼은 없다.

선사용권자는 국내에서 1998 년 상표 “*Matsuzaki*” 등을 등록했었고, 상표권자는 1998 년 선사용권자와 독점 수입, 판매계약을 체결하고, 선사용상표들이 사용된 상품을 수입하여 국내에서 유통, 판매하였다. 그 후 선사용권자의 국내 상표등록이 존속기간 만료로 2008 년 소멸하자, 상표권자는 이 사건 등록상표를 출원하여 등록을 받았다.

따라서, 상표권자가 선사용상표의 존재를 알고 있었음은 명백하다. 그리고 상표권자는 이 사건 등록상표의 출원 후에 상표권자가 자신이 제작한 상품에 “**MATSUZAKI**” 를 사용한 행위에 대해 선사용권자에게 사과 편지를 보낸 바 있고, 이 사건 등록상표의 등록 후 상표권자의 배우자는 선사용권자의 미용가위 상품의 한국 판매업체에 대해 상표권 침해 경고장을 발송하였던 적이 있다. 이러한 점에 비추어볼 때, 상표권자가 이 사건 등록상표를 등록받은 목적은 선사용권자의 상품을 모방한 상품에 사용하거나 국내 영업을 방해하고자 함이 인정된다.

한편, 상표권자는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록에 관해 선사용권자의 동의가 있다고 주장하나, 상표권자가 선사용권자에게 보낸 사과 편지에는 이 사건 등록상표 출원과 관련된 내용은 기재되어 있지 않으므로, 이 편지를 근거로 선사용권자가 이 사건 등록상표의 출원에 대한 묵시적 동의를 한 것으로 인정할 수 없다. 또한, 양 당사자의 관계, 사업의 진행 경과 등에 비추어볼 때, 상표권자가 선사용권자의 상표를 보호하기 위해 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보기도 어렵다.

따라서, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 상표 및 상품이 유사하고, 부정사용의 목적도 인정되므로 등록무효되어야 한다.

IV. 결어

상기의 Goyard case 는 표장을 구성하는 기본 도형의 미세한 부분 및 구성, 문자는 상이하더라도, 선사용상표의 저명성, 실제 판매되는 상품의 태양 및 재질을 고려하여 부정한 목적을 판단했다는 점에서 유의미하다. 또한, MATSUZAKI case 는 등록 후 존속기간 만료된 상표에 대해 과거의 수입업체가 등록받은 상표에 대해 부정한 목적을 판단했다는 점에서 유의미하다.

따라서 상기의 판례들은 모방상표에 관한 출원인의 부정한 목적을 주장할 때 참고할 수 있는 선례가 될 수 있을 것으로 생각한다.