

GIVERNY, 지베르니, 파리 근교 마을 유명 관광지 이름 - 상표등록 무효심판: 특허법원

2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결



1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제1527731호/ 2019. 2. 14./
2019. 10. 2./ 2019. 9. 25.

2) 표장: **Giverny**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 의류, 모자, 양말, 방한용 장갑, 목도리, 넥스카프(머플러), 방한용 마스크(의류), 직물제 벨트(의류)

나. 원고의 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제597599호/ 2003. 7. 1./
2004. 9. 20./ 2004. 10. 29.

나) 구성: **GIVERNY**

다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 음료용향미료(정유), 세탁용유연제, 가정용탈지제, 표백용소다, 나리싱크림, 라벤더향수, 립스틱, 마스카라, 마스크팩, 맛사지용겔, 맛사지용오일, 매니큐어, 미용목욕물첨가제, 바디안에센스, 발한방지제, 비의료용방향제, 스킨밀크, 아이새도, 약용크림, 약용화장수, 인체용방취제, 입술피부보호제, 헤어크림,

2. 심판청구인 특룩상표 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지·저명한 선사용상표들을 모방하여 부정

한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일·유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

3. 특허법원 판결요지

- (1) 상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,
- (2) 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).

(3) '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

(4) 이러한 경우 그 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지않을 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

(5) 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(6) 한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사

용함으로써, 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 아니한다는 취지이다.

(7) 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,

(8) (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회 통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(9) (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,

(10)(3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012.

6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

(11) 구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com