

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2020후11943 등록무효(상)
원고, 피상고인 레고 쥬리스 에이/에스 (LEGO Juris A/S)
소송대리인 변호사 강경태 외 2인
변리사 지민경
피고, 상고인 주식회사 레고캠 바이오사이언스
소송대리인 법무법인(유한) 지평
담당변호사 김지형 외 3인
원 심 판 결 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결
판 결 선 고 2023. 11. 16.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.


이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 서면의 기재는 상고이유를 보충

하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조). 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 선사용상표 1  과 선사용상표 2 '레고'는 완구류 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) 'LEGOCHEMPHARMA' 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 선사용상표들과 유사하다.

1) 선사용상표 1은 그중 문자 부분인 'LEGO' 부분이 독립적인 출처표시기능을 발휘하는 요부이고, 선사용상표 2는 두 글자의 한글 '레고'로 이루어진 상표로, 'LEGO'

와 '레고'를 가지고 이 사건 등록상표와의 유사 여부를 판단하여야 한다.

2) 이 사건 등록상표 중 'LEGO' 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는 데 비하여 'CHEM' 부분은 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 'Chemistry', 'Chemical'의 약칭으로, 'PHARMA' 부분은 약학 또는 제약을 의미하는 'Pharmacy', 'Pharmaceutical'의 약칭으로 볼 수 있어 'CHEM' 부분과 'PHARMA' 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 'LEGO' 부분이라고 볼 수 있고, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 'LEGOCHEM'으로 인식·사용될 것이라고 단정하기 어렵다.

3) 이 사건 등록상표의 요부는 선사용상표 1의 요부와 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2와 호칭이 서로 같다.

다. 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있고, 'Lego chemistry'가 '의약합성기법'이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없으며, 피고가 자신이 수행하는 신약 연구·개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 'Lego chemistry'라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 'LEGO' 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

라. 이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이

손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

3. 원심의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있으나, 이 사건 등록상표가 저명상표인 선사용상표들과 전체적으로 유사하여 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있다는 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사성 및 상표법 제34조 제1항 제11호에서의 식별력을 손상시킬 염려에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 천대엽

 대법관 민유숙

주 심 대법관 이동원