

레고, LEGO vs 레고캠, LEGOCHEMPHARMA – 저명상표의 식별력 손상 염려 등록무효 사

유 인정: 대법원 2023. 11. 16. 선고 202후11943 판결



- (1) 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 '식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하는 방법 - 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 연관관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).

(2) 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.

(3) 대법원은, 원고의 선사용상표들은 저명한 상표로서 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는데 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 유사하고 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하여 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크며 실제 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높아 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 봄

(4) 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 지 정상품인 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.

- (5) 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.

(6) 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.

첨부: 대법원 2023. 11. 16. 선고 202후11943 판결

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

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