

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허1285 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 유성원

피 고 주식회사 C

대표이사 D
소송대리인 특허법인 아이엠
담당변리사 허남정

변 론 종 결 2022. 6. 14.

판 결 선 고 2022. 8. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 12. 21. 2020당2828호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

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, 마스크라, 마스크팩, 맛사지용겔, 맛사지용오일, 매니큐어, 미용목욕물첨가제, 바디안에센스, 발한방지제, 비의료용방향제, 스킨밀크, 아이새도, 약용크림, 약용화장수, 인체용방취제, 입술피부보호제, 헤어크림,

탈모제, 파운데이션크림, 자스민유, 장미유, 라벤더유, 향료용민트, 목향, 선향, 훈향, 화장용접착제, 화장용마스크, 방취비누, 섬유광택용비누, 세액, 세정용오일, 세제용클린저, 세탁비누, 약용비누, 의류용린스, 목욕비누, 미용비누, 샴푸, 크림비누, 헤어린스, 화장비누, 구강청량용스프레이, 비의료용구강세정제, 양치액, 치약, 구두약, 마루용광택제, 광택왁스, 광택크림, 피혁보존용광택제

2) 선사용상표 2

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제598276호/ 2003. 6. 30./ 2004. 11. 3./ 2004. 11. 4.

나) 구성: 지베르니

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, 탈모제, 파운데이션크림, 자스민유, 장미유, 라벤더유, 향료용민트, 목향, 선향, 훈향, 화장용접착제, 화장용마스크, 방취비누, 섬유광택용비누, 세액, 세정용오일, 세제용클린저, 세탁비누, 약용비누, 의류용린스, 목욕비누, 미용비누, 샴푸, 크림비누, 헤어린스, 화장비누, 구강청량용스프레이, 비의료용구강세정제, 양치액, 치약, 구두약, 마루용광택제, 광택왁스, 광택크림, 피혁보존용광택제

다. 이 사건 심결의 경위 (갑 제1호증)

1) 원고는 2020. 9. 16. 피고를 상대로, 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 선사용

상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호의 각 무효사유가 있다.'라고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 관한 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2020당2828호로 심리한 후, 2021. 12. 21. 「이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시를 기준으로 선사용상표들이 주지·저명하거나 국내의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.」라는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 선사용상표들이 부착된 상품(이하 '선사용상표 상품'이라 한다)의 종류 및 특성, 선사용상표 상품을 판매하는 매장의 개수와 분포, 매출액의 크기와 증가 추이, 광고활동 내용 등을 종합하여 보면, 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 이미 전 세계적으로 주지·저명한 상태에 있었거나, 적어도 국내외의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다.

2) 이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지·저명한 선사용상표들을 모방하여 부정할 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) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 'E' 혹은 'E'는 원고가 선사용상표들을 사용하기 이전부터 널리 알려진 프랑스의 관광지 명칭으로서, 이미 다수의 제3자들이 다양한 업종에서 이를 자신의 상호 등과 같이 매우 다양한 방법으로 사용하여 왔다.

2) 화장품 업계에서 선사용상표 상품의 매출액 비중이나 드럭스토어 판매 순위 등에 비추어 보았을 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 이전에 주지·저명하였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기도 어려울 뿐만 아니라, '의류'인 이 사건 등록상표의 지정상품과 '화장품류'인 선사용상표 상품 사이에 건련관계가 인정되지도 아니한다.

3) 나아가 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사가 프랑스를 여행하던 중 구상하게 된 것이고, 피고는 그 등록 이후 3년 넘게 그 지정상품들에 꾸준히 사용하면서 연간 10억 원 이상의 매출을 기록하고 있다. 이러한 점에 비추어 피고가 원고의 상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려고 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수도 없다.

4) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호에 해당한다고 볼 수 없는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

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

나) 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 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해

하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 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 국내 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 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

2) 선사용상표들이 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었는지 여부

가) 갑 제3 내지 15호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

(1) 원고는 화장품 제조, 수입 및 도소매업 등을 목적으로 2009. 9. 28. 그 설립등기를 마친 법인으로서, 2003년경 처음 출시된 화장품 브랜드인 "E" 및 "E"에 관한 권리를 주식회사 E로부터 양도받은 다음 선사용상표들을 사용한 화장품을 제조·판매하여 왔다.

(2) 원고는 2013. 12. 30. F 주식회사와 사이에 선사용상표 상품을 F 매장에서 판매하는 것을 내용으로 하는 특정매입 거래약정을 체결한 것을 비롯하여, 현재까지 다수의 백화점 및 면세점, 온라인 쇼핑몰, 드럭스토어¹⁾ 등과 같은 유통판매업체와 거래약정을 체결한 후 선사용상표 상품을 유통·판매하고 있다.

(3) 인터넷 포털사이트 네이버(NAVER)의 검색란에 'E'를 입력하면 'E 밀착 커버 파운데이션', 'E 마스크라', 'E 톤데이션' 등과 같은 다수의 선사용상표 상품들이 연관 검색어로 나타나고, 네이버 지식인 게시판에도 선사용상표 상품에 관한 질문과 답변이 다수 등록되어 있다.

(4) 원고가 설립등기를 마친 2009년경부터 2020. 7.경까지 선사용상표 상품의 국내 매출액은 다음과 같다.²⁾

연도(기간)	매출액(원)	연도(기간)	매출액(원)
2009	203,896,103	2015	2,531,798,787
2010	1,817,416,984	2016	3,148,859,046
2011	1,748,310,225	2017	4,862,679,570
2012	2,207,796,394	2018	3,492,770,334
2013	4,032,191,732	2019	4,304,050,013
2014	2,576,069,853	2020. 7.	2,447,108,697
합계			33,372,947,738

(5) 원고는 패션 잡지나 신문광고, SNS 등 다양한 매체를 이용하거나 정은지, 소미, 주지훈 등 국내 유명 연예인들과 모델계약을 체결하여 선사용상표 상품을 지속적으로 광고하여 왔고, '2018 상하이 국제 미용박람회' 등 국내외 박람회에 수차례 참

1) 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 일반의약품 및 화장품, 건강보조식품, 음료 등 다양한 상품을 판매하는 매장을 의미한다. 국내의 'F', 'G' 등의 매장이 대표적인 드럭스토어에 해당한다.

2) 이에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다.

여하거나 오프라인 마케팅 행사를 개최하면서 선사용상표 상품을 홍보하여 왔다.

(6) CEO 경영전문 매거진인 'H'의 2019. 5. 2.자 기사에는, '원고가 어려운 여건에서 드럭스토어라는 새로운 유통망을 개척하고 이색 마케팅을 펼쳐 돌파구를 찾는 동시에, 글로벌 시장에 진입하여 2018년 300만 달러 수출을 달성하였으며, 중소벤처기업부 장관상 및 올해의 벤처상을 수상하였다', '원고의 대표 브랜드 E 파운데이션은 2030 세대의 인기에 힘입어 2019년 1분기 드럭스토어 G(G)에서 파운데이션 카테고리 1위 브랜드로 올라섰다', '2016년에 E 밀착 커머 파운데이션 제품이 유튜브를 통하여 입소문을 타면서 동영상 바이럴로만 600만 조회수를 기록했다'라는 등의 원고 대표이사 인터뷰 내용이 게재되어 있다.

(7) 원고는 선사용상표들 이외에도 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 화장품 등을 지정상품으로 하여 "**지베르니 밀착**", "**GIVERNY MILCHAK**"을 포함한 다수의 상표를 등록받아 이를 보유하고 있다.

나) 그러나 다른 한편, 갑 제19호증, 을 제1 내지 3, 5 내지 12, 14 내지 23호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 원고의 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 내지 등록결정일 당시 국내외의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

(1) 'E(E)'는 프랑스 오토노르망디 주 외르 데파르트망에 위치한 파리 근교의 마을로서, 인상파 화가 클로드 모네(Claude Monet)가 작품활동을 하거나 그 작품의 배경이 된 곳일 뿐만 아니라 프랑스 국립기념관이 소재하고 있는 유명 관광지이고, 인터

넷 포털사이트 네이버 검색결과를 통해서도 그와 같은 내용을 확인할 수 있다.

(2) 원고 또한 E(E)'에 관하여 구직사이트 'I'에 "E는 세계 패션 문화의 중심인 파리 근교에 위치한 아름다운 전원도시로서 인상파의 거장 클로드 모네가 아름다운 예술세계를 꽃피웠던 모네의 정원이 있는 곳으로 유명합니다. E 정원은 수련과 맑은 물 빛, 자연미가 뛰어난 웰빙가든으로서 지금도 많은 관광객들의 발길이 끊이지 않습니다."라고 소개하였을 뿐만 아니라, 유통판매업체와 거래약정을 체결하는 과정에서도 아래와 같이 'E(E)'가 이른바 '모네의 정원'으로 유명한 위 지명에서 유래한 것이라고 설명한 바 있다.

브랜드 소개서(갑 제19호증)

- GIVERNY BRAND STORY

**“일착”으로 빛나는 피부 완성
Base Professional 지베르니**

지베르니는
빛을 통해 펼쳐지는 다양한 자연의 색채를
사랑했던 인상파의 거장 클로드 모네가
43년 동안 예술혼을 완성시켰던 아름다운 지역명에서 유래했습니다

이러한 인상파의 미학처럼
아름답지만
고정된 형태의 것이 아닌
빛이 변화하는 순간 속에서
자연스럽고 아름답게 빛나야 한다고 믿습니다

베이스프로페셔널 지베르니(GIVERNY)는
기술적인 메이크업을 넘어 피부 본연의 색, 결, 빛에 집중하고
피부에 스미는 듯 얇고 촉촉하게 일착되어
가장 나답게 빛나는 피부를 완성합니다



GIVERNY

(3) 또한 "E.com" 도메인의 경우 1999. 9. 21.에, "E.co.kr" 도메인의 경우 2001. 7. 16.에 이미 원고가 아닌 제3자에 의하여 그 각 도메인 등록이 완료된 바 있고, 국내에서도 "E 패션", "E 헤어", "E 스튜디오", "E 정원" 등과 같이 "E"가 다양한

업종에서 상호 등으로 사용되고 있다. 나아가 프랑스 패션브랜드인 'J'에서는 2008년경 프랑스 파리 외곽의 전원도시 명칭을 빌려 'E 라인'이라는 친환경 핸드백을 출시하기도 하였다.

(4) 한편, 앞서 본 바와 같이 원고가 2019년경 선사용상표 상품을 통하여 약 43억 원의 연간 최고매출을 기록한 바 있기는 하다. 그러나 2019년도 국내 화장품산업의 총생산규모는 약 16조 2,633억 원에 이르고, 파운데이션 제품이 속하는 '색조화장품류'의 매출은 약 2조 1,338억 원에 달하는바, 원고의 위 매출규모는 '색조화장품류'의 매출액을 기준으로 하더라도 0.2015%³⁾에 불과하다.

(5) 더욱이 'F 온라인몰'에서의 선사용상표 상품의 판매순위는 '메이크업 상품' 카테고리에서 34위를 차지하고 있을 뿐, '스킨케어' 혹은 '바디케어' 카테고리를 기준으로 하거나 전체 판매랭킹을 기준으로 할 경우 모두 100위권 밖에 위치하고 있다. 또한 '네이버 쇼핑'에서 판매상품수 순위별로 '파운데이션'을 검색하여 보더라도 선사용상표 상품의 판매상품수는 총 상품수 66,966개 중 1,192개(약 1.78%⁴⁾)로서 37위에 그치고 있다.

3) 검토 결과의 정리

따라서 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없는 이상, 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

3) 43억 원 / 2조 1,338억 원 × 100%. 소수점 다섯째자리 이하 버림.

4) 1,192개 / 66,966개 × 100%. 소수점 셋째자리 이하 버림.

1) 상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등 참조).

여기서 '수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조). 나아가 타인의 상표가 저명상표인지를 판단하는 기준시는 대비대상이 되는 상표의 등록출원 시이다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결 등 참조).

2) 그런데 앞서 본 바와 같이 선등록상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어려운 이상, 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다.

다. 검토 결과의 종합

결국 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호에 해당하지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

 판사 손영언

 판사 임경옥