

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2017후752 등록무효(상)
원고, 상고인	레드 불 아게 (Red Bull AG) 소송대리인 변호사 조태연 외 1인
피고, 피상고인	주식회사 불스원 소송대리인 변리사 전광출
원 심 판 결	특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016허5651 판결
판 결 선 고	2019. 8. 14.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다. 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인

의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 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 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 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 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

여기서 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 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 상고이유 제1점에 관하여

가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 원고가 속한 레드불(RedBull) 그룹은 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시인 2011. 5. 20.을 기준으로 유럽에서 높은 인지도를 가진 에너지 음료인 '레드불 드링크'를 제조·판매할 뿐만 아니라, '레드불 레이싱 팀'을 비롯한 2개의 자동차 경주 팀을 5년 이상 보유·운영하고 있었다.

2) 레드불 레이싱 팀은 2005년부터 지속적으로 세계적인 자동차 경주 대회인 포뮬러 원(Formula One, F1) 등에 참가하였고, 2010년에는 포뮬러 원의 컨스트럭터스 챔피언십(Constructors' Championship)에서 우승하는 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었다.

3) 레드불 레이싱 팀이 위 대회들에서 사용한 경주용 자동차의 측면에는 원고의 선사용상표서비스표 1이 'RedBull'이라는 문자표장과 함께 또는 단독으로 표시되어 있다.

4) 이처럼 원고의 선사용상표서비스표 1은 2005년경부터 포뮬러 원에서 레드불 레이싱 팀의 표장으로 사용되었고, 그 사용기간은 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시를 기준으로 5년이 넘는다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시 원고의 선사용상표서비스표 1은 그 사용서비스업인 '자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 무렵에 원고의 선사용상표서비스표 1이 그 사용서비스업에 관하여는 외국의 수요자 간에 특정인의 서비

스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 상고이유 제2점에 관하여

가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.



1) 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장 " "은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 펴져 있으며 꼬리가 알파벳 'S' 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 크다.



2) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장 " "은 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장과 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 레드불 레이싱 팀이 원고의 선사용상표서비스표 1이 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후이다.

3) 한편 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장은 지배적인 인상이 피고가 1999년 경부터 사용하던 아래와 같은 실사용표장들과는 유사하지 않아, 실사용표장들을 기초

로 만들어졌다고 보기 어렵다.



4) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용상표서비스표 1의 사용서비스업인 '자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 원고의 선사용상표서비스표 1을 모방하여 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시 부정한 목적을 가졌다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '부정한 목적'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장 역시 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 안철상

대법관 박상욱

대법관 노정희

주 심 대법관 김상환