

서울중앙지방법원

제 6 0 민 사 부

결 정

사 건 2018카합20218 상표권침해금지가처분
채 권 자 옥수제13구역주택재개발정비사업조합
채 무 자 금호제15구역주택재개발정비사업조합

주 문

1. 채무자는 별지 목록 기재 각 표장을 건물분양업에 표시하여서는 아니된다.
2. 채무자는 별지 목록 기재 각 표장을 서울 성동구 금호동 1가 등 *** 토지상의 집합 건축물 외벽, 주택단지의 출입구, 각 동 건물의 현관 등 공용사용 부분에 표시하거나 그러한 표시가 들어간 현판, 조형물을 제작, 부착, 전시하여서는 아니된다.
3. 채무자는 별지 목록 기재 각 표장이 표시된 홍보책자, 전단 등 인쇄물을 생산, 배포하여서는 아니된다.
4. 채무자는 채권자에게, 채무자가 2018. 5. 1.부터 제1항 또는 제3항 기재 의무를 위반하는 경우 위반행위 1회당(위반행위가 유지되는 경우 1일을 1회로 계산한다) 3,000,000원씩을 지급하라.
5. 위 제1항 내지 제4항은 채권자가 채무자를 위하여 담보로 100,000,000원을 공탁하거나 이를 보험금액으로 하는 지급보증보험증권을 제출하는 것을 조건으로 한다.

6. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.

7. 소송비용은 채무자가 부담한다.

신 청 취 지

주문 제2항, 제3항 및 채무자는 별지 목록 기재 각 표장을 건물분양업, 부동산관리업, 부동산임대업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업에 표시하여서는 아니된다. 채무자가 제1항 또는 제3항 기재 의무를 위반하는 경우 그 위반행위를 한 채무자는 채권자에게 위반행위 1회당(위반행위가 유지되는 경우 1일을 1회로 계산한다) 5,000,000원씩을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

기록에 의하면, 다음 각 사실이 소명된다.

가. 당사자의 지위

채권자는 서울 성동구 옥수동 ***번지 일대의 주택재개발사업을 위해, 채무자는 서울 성동구 금호동 1가 등 *** 부동산 일대의 주택재개발사업을 위해 각 도시 및 주거환경정비법(이하 '도시정비법'이라 한다)에 따라 설립된 주택재개발정비사업조합이다.

나. 이 사건 등록상표 및 채권자의 전용사용권

채권자는 2018. 1. 25. 아래 각 상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)에 관하여, 기간을 2018. 1. 25.부터 2020. 1. 24.까지, 지역을 대한민국, 지정상품을 각 상표의 지정서비스업으로 하는 전용사용권 설정 등록을 마쳤다.

1) 제1 등록상표

○ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2003. 7. 23/ 2004. 10. 7./ 2014. 8. 4./ 제0106734호

○ 구성: **PARK HILL**

○ 지정서비스업: 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

2) 제2 등록상표


○ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2003. 7. 23./ 2004. 10. 7./ 2014. 8. 4./ 제0106735호

○ 구성: **파 크 힐**

○ 지정서비스업: 제36류의 건물분양업, 부동산관리업, 부동산임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택중개업, 슈퍼마켓관리업

다. 채무자의 사용 표장

채무자는 2016. 7. 5.자 총회에서 주택재개발사업을 통해 [별지2] 목록 기재 부동산 일대에 신축된 아파트(이하 '이 사건 아파트'라 한다)의 이름을 "e편한세상 금호파크힐

스"로 정하고, [별지1] 목록 제4항 기재 표장()을 사용하여 건물을 분양하였으며, 신축된 아파트의 외벽, 주택단지의 출입구, 각 동 건물의 현관 등 공용사용 부분에 위 표장을 표시하였다.

2. 당사자 주장의 요지

가. 채권자의 주장

채무자는 이 사건 아파트의 명칭으로 'e편한세상 금호파크힐스'를 사용하면서 이 사건 등록상표와 유사한 [별지1] 목록 기재 각 표장(이하 전체적으로 '이 사건 각 표장'이라 하고, 개별 표장은 '이 사건 제1 표장' 등으로 부른다)을 신축 아파트의 공용부분에 표시하고 이를 사용하여 아파트를 홍보하는 등 채권자의 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하고 있으므로, 신청취지와 같이 이 사건 각 표장의 사용금지 등을 구한다.

나. 채무자의 주장

1) 채무자는 이 사건 제4 표장을 건물분양업에 사용하고 있을 뿐인데, 위 표장은 대림산업 주식회사(이하 '대림산업'이라 한다)의 저명한 서비스표인 'e편한세상'을 포함하는 등 이 사건 등록상표와 유사하지 않고 수요자들이 양 상표를 오인·혼동할 우려도 없다.

2) 이 사건 등록상표는 지정서비스업의 품질, 용도를 설명하는 기술적 표장으로 이루어진 것인 등의 사유로 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 무효임이 명백한 상표권에 기초한 채권자의 신청은 권리남용에 해당한다.

3. 판단

가. 이 사건 등록상표와 이 사건 제4 표장의 유사 여부



1) 판단기준

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에

서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 제4 표장의 요부

이 사건 제4 표장( **e편한세상금호파크힐스**)은 도형  과 문자 **e편한세상**, 이 사건 아파트가 위치하는 지역의 약칭인 **금호**, 공원을 의미하는 영어단어 'Park'의 한글음역인 **파크**, 언덕들을 의미하는 영어단어 'Hills'의 한글음역인 **힐스**가 띄어쓰기 없이 결합한 표장이다.

이 사건 제4 표장 중 **e편한세상**는 대림산업이 자신이 시공하는 아파트단지

공통적으로 적용하는 브랜드명으로서 널리 알려져 있고, 이 사건 아파트, 채권자의 아파트(e편한세상 옥수 파크힐스)를 비롯하여 전국에 다수의 아파트단지에서 명칭의 일부로 사용하고 있다. 또한, **금호**는 이 사건 아파트가 위치하는 행정구역(금호동3가)의 약칭으로서, 아파트의 명칭에 지명을 부가하여 사용하는 것이 일반적인 점을 고려할 때, 건물분양업 등과 관련하여 식별력이 미약하다.

한편, 아파트의 명칭과 관련하여, 건설사가 자신이 시공하는 아파트에 공통으로 붙이는 브랜드명과 지명에 애칭 내지 별칭(팻네임)을 부가하여 사용하는 사례가 다수 존재한다(피고의 답변서에도 이러한 사례로 '래미안 서초스위트', '래미안 옥수리버젠', '래미안 도곡카운티', '래미안 대치팰리스', '래미안 신반포팰리스', '래미안 강동팰리스', 'e편한세상 독산더타워', 'e편한세상 상도노빌리티', 'e편한세상 송파파크센트럴', 'e편한세상 창원파크센트럴' 등을 들고 있다). 이러한 거래실정에 비추어 볼 때, 일반 거래자나 수요자들로서는 이 사건 제4 표장이 대림산업의 브랜드명인 **e편한세상**, 행정구역명인 **금호**, 아파트단지의 애칭 내지 별칭(팻네임)인 **파크힐스**가 결합한 것임을 쉽게 인식할 수 있다. 또한, 앞서 본 바와 같이 건설사의 공통 브랜드명은 다수의 아파트단지에 적용되는 것이고, 행정구역명은 건물분양업 등과 관련하여 식별력이 미약한 반면에 **파크힐스** 부분은 이 사건 아파트의 애칭 내지 별칭(팻네임)에 해당하는 부분이어서 일반 수요자에게 가장 두드러지게 인식될 가능성이 높다. 실제로도 이 사건 아파트의 입주자들이 개설한 것으로 보이는 네이버 카페명으로 '금호 파크힐스'가 사용되고, 뉴스기사에서 이 사건 아파트를 '파크힐스'로 지칭하는 등 이 사건 제4 표장은 '파크힐스' 또는 '금호파크힐스'로 약칭되거나 인식되고 있다.

이와 같은 표장의 각 구성 부분의 상대적인 식별력 수준이나 결합상태와 정도, 사용자서비스업과의 관계, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, **파크힐스**는 이 사건 제4 표장 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품 내지 서비스의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 이 사건 제4 표장의 요부에 해당한다.

나) 이 사건 등록상표와 이 사건 제4 표장의 대비

이 사건 제1 등록상표는 공원을 의미하는 영어단어 '**PARK**', 언덕을 의미하는 영어단어 '**HILL**'이 띄어쓰기 되어 결합한 표장이고, 이 사건 제2 등록상표는 'PARK'의 한글음역인 '**파크**', 'Hill'의 한글음역인 '**힐**'이 결합한 표장이다. 이 사건 등록상표는 모두 '파크힐'로 호칭되고, '공원과 언덕' 등의 의미로 관념된다. 이 사건 제4 표장의 요부인 **파크힐스** 또한 영어단어의 복수형으로 흔히 사용되는 '스'가 부가된 부분에서만 차이가 있을 뿐 '파크힐스'로 호칭되고 '공원과 언덕들' 정도의 의미로 관념되는 점에서 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하다.

나. 채무자의 권리남용항변에 대한 판단

이 사건 등록상표에 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제7호의 등록무효사유가 있는지 여부에 대해 살펴본다.

먼저 어떤 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도,

거래사회의 실정 등을 참작하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 형상 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다면 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 이 사건에서 보건대, 이 사건 등록상표는 공원을 의미하는 'PARK' 또는 '파크'와 언덕을 의미하는 'HILL' 또는 '힐'이 결합한 표장이다. 아파트단지가 공원이나 언덕 근처에 위치하거나 이러한 전망을 가질 수 있다는 점만으로는 이 사건 등록상표가 지정서비스업인 건물분양업 등과 관련하여 서비스의 품질, 용도 등의 성질을 나타내는 것으로 소비자에게 직관적으로 인식될 수 있는 기술적 표장에 해당한다고 볼 수 없다.

또한, 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표의 등록일인 2004. 10. 7. 무렵 이 사건 등록상표가 지정서비스업과 관련하여 다수인이 사용하고 있어 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표라고 볼만한 사정도 보이지 않는다.

따라서 이와 다른 전제에서 있는 채무자의 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 피보전권리 및 보전의 필요성

1) 앞서 본 바와 같이 채무자는 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 제4 표장을 건물분양업에 사용하여 채권자의 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하고 있고, 이 사건 제1 내지 3 표장 또한 이 사건 제4 표장의 일부 또는 약칭으로 사용될 가능성이 있으므로, 채권자가 채무자에 대하여 주문 제1항 내지 제3항 기재와 같은 가처분을 구할 피보전권리가 소명된다. 나아가 채무자가 여전히 표장을 사용하고 있는 이상 가

처분을 명할 보전의 필요성도 인정된다.

2) 한편, 채권자는 '건물분양업' 외에 부동산관리업, 부동산임대업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업에 관하여도 사용금지를 구하나, 채무자가 위 서비스업과 관련하여 이 사건 각 표장을 사용하고 있다고 볼 자료가 없고, 채무자는 도시정비법에 따라 서울 성동구 금호동 1가 등 일대의 주택재개발사업을 위해 설립된 주택재개발정비사업조합으로서 설립 목적과 다른 위 서비스업을 영위하리라고 보기도 어려우므로, 채권자의 이 부분 신청은 받아들이지 아니한다.

라. 간접강제

나아가 이 사건 기록 및 심문 전체의 취지에 비추어 볼 때, 채무자가 이 사건 가처분결정에도 불구하고 이를 위반할 우려가 있다고 보이므로, 이 사건 가처분의 실효성을 보장하기 위하여 간접강제를 명하되, 기설치한 표장의 철거 등에 소요되는 기간을 고려하여 간접강제 일시는 2018. 5. 1.부터로 하고, 간접강제 금액은 채권자의 피해 정도 및 피해회복의 곤란성, 기타 앞서 본 제반 사정을 참작하여 위반행위 1회당(위반행위가 유지되는 경우 1일을 1회로 계산한다) 각 3,000,000원으로 정한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 담보제공을 조건으로 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유 없으므로 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

2018. 4. 16.

1.

파크힐스

2.

PARKHILLS

3.

금호파크힐스

4.

