

펌핑 pumping 치약 관련 상표권침해 및 부정경쟁행위 불인정: 서울중앙지방법원 2020.

5. 8. 선고 2018가합573792 판결



1. 선발회사 원고의 등록상표

순번	등록번호	상표	출원일	등록일	지정상품
1	40-15555-5		2013. 12. 23.	2015. 1. 6.	제03류 (치약 등), 제21류(칫솔 등)
2	40-15555-0		2013. 6. 11.	2014. 4. 3.	제03류 (치약 등), 제21류(칫솔 등)
3	40-15555-0		2016. 6. 30.	2017. 3. 7.	제03류 치약 등
4	40-15555-7		2016. 4. 6.	2016. 11. 10.	제03류 치약 등
5	40-15555-6		2017. 11. 10.	2018. 4. 4.	제03류 치약
6	40-15555-4		2017. 11. 10.	2018. 4. 4.	제03류 치약
7	40-15555-5		2017. 11. 10.	2018. 4. 4.	제03류 치약

## 2. 펌핑 PUMPING 상표출원의 등록거절 현황

원고는 'PUMPING'만으로 이루어진 표장에 대하여 지정상품을 치약 등으로 하여 수차례 상표등록을 출원하였으나 상품의 사용방법에 해당하는 표지라는 이유로 상표등록이 거절되었다. 그 밖에 다른 출원인들이 'PUMPING FOAM', '펌핑 에어마사지기 PUMPING AIR MASSAGER', '펌핑꿀' 등의 표장으로 상표출원을 하였으나 모두 같은 이유로 거절되었다.

원고는 지정상품을 치약 등으로 하여 'PUMPING'과 '◎ 펌핑'에 대하여 각 상표등록 출원을 하였는데, 'PUMPING'은 2013. 12. 19. 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절된 반면 '◎ 펌핑'은 2014. 4. 3. 상표로 등록되었다. 원고는 'PUMPING'에 대한 위 거절결정에 불복하지 아니하고 2013. 12. 23. 'PUMPING'에 원고의 기존 상표 '△ 46cm'를 추가한 '△ 46cm PUMPING'의 상표등록을 출원하였으며 2015. 1. 6. 위 상표가 등록되었다. 원고는 그후 'PUMPING'의 'PUMP'와 'ING' 사이에 " "를 삽입한 'PUMP'ING'의 상표등록을 출원하였으나 2016. 7. 20. 위 상표 또한 식별력이 없다는 이유로 등록거절되었다. 위 거절결정에 대하여 원고가 이의를 제기하였으나 2017. 2. 9. 관련 분야의 제품에서 이러한 제품 용기 및 용도 등으로 다수가 사용하고 있는 실정 등을 고려할 때 지정상품의 성질표시에 해당하고, 어느 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있도록 하기에는

무리가 있는 표장이라는 등의 이유로 받아들여지지 않았다.

### 3. 선발회사의 부정경쟁행위 주장

'펌핑' 또는 'PUMPING' 브랜드는 원고가 2013년부터 장기간 독점적·배타적으로 사용하여 주지·저명성을 획득하였다. 피고가 '펌핑' 또는 'PUMPING'을 원고 제품과 동일한 형태의 치약 제품에 사용하는 것은 피고 제품을 원고 제품으로 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다.

'펌핑' 또는 'PUMPING'은 원고가 2013년부터 장기간 동안 막대한 광고비를 투자하여 개발한 브랜드이다. 피고는 '펌핑' 또는 'PUMPING' 브랜드의 반응이 좋아지자 이에 편승하여 2018년부터 자신의 제품에 무단으로 사용하고 제품 홍보 방식도 원고의 홍보 방식을 따라하고 있다. 피고의 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다.

### 4. 서울중앙지방법원 판결요지

원고의 등록상표를 구성하는 '펌핑' 또는 'PUMPING'은 기술적 표장으로 요부에 해당하지 않고, 사용에 의한 식별력도 취득하지 못하였다.

'펌핑' 또는 'PUMPING'을 지정상품인 치약과 관련하여 볼 때 펌프를 눌러 용기 안에 있는 제품을 나오게 하는 형태의 '펌핑형' 또는 '펌핑용기'의 치약을 의미한다고 쉽게 인식될 수 있으므로, 상품의 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하고 요부라고 보기 어렵다.

'펌핑' 또는 'PUMPING'을 포함하는 원고의 등록상표들은 '◎' 등 원고 식별력 있는 기존 상표와 결합하여 상표등록이 되었고 광고에도 기존 상표가 함께 사용된 점 등을 고려할 때, 기존 상표와 분리하여 '펌핑' 또는 'PUMPING' 부분이 사용에 의한 독자적인 식별력을 취득하게 되었다고 보기 어렵다.

피고는 '○ 펌핑치약' 또는 '○ PUMPING TOOTHPASTE'라는 표장을 사용하고 있을 뿐이고, 위 표장을 사용하는 피고 제품의 용기도 펌프 작용이 적용된 것으로 원고 제품의 용기와는 전혀 다른 형태이다. 피고의 위와 같은 표장사용 형태에 비추어 보면, 피고 제품에 사용된 '펌핑' 또는 'PUMPING' 표장 역시 용기 또는 제품의 사용방법을 설명하는 기능을

하고 있다고 보인다. 따라서 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 위와 같은 표장 사용으로 인하여 피고 제품 또는 표장이 원고의 것과 혼동을 일으키고 있다거나 그러한 가능성이 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 위와 같은 사용이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라 보기도 어렵다. 부정경쟁행위에 해당하지 않음.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)