

등록상표 동서, 지정상품 침구류 - 무효심판 사건: 특허법원 2020. 12. 3. 선고 2020허

3003 판결



## 1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표<sup>1)</sup>

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일(등록결정일): 상표등록 제1078178호/ 2013. 10. 29./ 2014. 12. 30.(2014. 12. 3.).

2) 구성: **동서**

3) 지정상품: 상품류 구분 제24류의 가구용 직물제 커버, 가구용 플라스틱제 커버, 실내장식용품용 직물, 이불, 요, 이불커버, 베갯잇, 침낭, 매트리스용 덮개, 매트리스용 시트, 침대커버, 침구, 침대덮개, 침대모포, 침대시트

## 2. 무효심판 청구

동서가구(심판청구인, 피고)는 이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 출처표시로 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있거나, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 무효로 되어야 한다'는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

### 3. 특허심판원 무효심결

특허심판원은 '선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류와 관련하여 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 표장이나 상표로 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표 권리자에 의하여 사용된 것으로 오인. 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'는 이유로 그 상표 등록을 무효로 하는 심결을 하였다.

### 4. 특허법원 - 청구기각, 무효심결 유지 판결

이 사건 등록상표와 선사용표장의 표장 전체 또는 요부가 모두 '동서'라는 한글 2자로 이루어져 있는바, 양 표장은 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적으로 서로 동일 또는 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제24류의 침대커버 등 가구용 직물류 상품에 해당하고, 선사용표장의 사용상품은 침대 등 가구류 상품인바, 양 표장의 지정상품 또는 사용상품 역시 용도, 수요자의 범위, 판매장소 등의 면에서 서로 밀접한 경제적 관련 관계가 있음은 당사자 사이에 다툼 없다.

선사용상표는 1973. 11. 19. 설립한 가구 제조 및 판매업체에서 처음으로 사용되기 시작하였고, 이 회사의 파산 및 선사용상표 양도 이후에도 전용사용권자 및 그 협력업체들에 의하여 지정상품에 꾸준히 사용되었고, 언론보도 내용을 보면 그 인지도도 높음을 알 수 있다.

한편 이 사건에서 설령 전용사용권자가 선사용상표의 공유 상표권자들로부터 동의를 받지 아니한 채 피고 및 그 관계회사들에게 선사용상표의 사용을 허락하였다고 하더라도, 그와 같은 공유 상표권자들과 전용사용권자 사이의 내부적 사정이, 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 객관적으로 인정되어야 하는 선사용상표의 인지도에 어떠

한 영향을 준다고 단정하기는 곤란하다.

그렇다면 선사용상표의 사용 연혁, 사용 방식, 언론 노출 정도 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 12. 3. 당시 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 동일하고 일관된 출처로서의 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었음이 충분히 인정된다.

이 사건 등록상표와 선사용표장은 전체적으로 서로 유사한 표장으로서, 그 지정상품 또는 사용상품이 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있고, 선사용표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류 상품과 관련하여 일반 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되고 있었다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표가 침대커버 등 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 의해 그 등록이 무효로 되어야

하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 3. 선고 2020허3003 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, 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)