

8722 판결



## 1. 기초 사실

### 가. 피고의 이 사건 등록상표(갑2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2015. 6. 1./ 2016. 5. 9./ 제1177321호

2) 구 성 : **ALO**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 신발, 스포츠셔츠, 겹옷, 니트재킷, 반바지, 셔츠, 셔츠 및 반팔셔츠, 가죽제 방한용 장갑, 목도리, 스카프, 양말, 가죽제 모자, 니트모자, 모자, 의류용 두건, 가죽제 벨트(혁명대), 의류, 넥워머, 단화

### 나. 원고의 선사용상표

1) 구 성 : 'ALO', 'ALO YOGA'

2) 사용상품/서비스업 : 요가 웨어, 레깅스, 점퍼, 티셔츠, 요가매트, 요가 스튜디오 (요가수련원) 운영업 등

## 2. 당사자의 주장 요지

### 가. 원 고

원고의 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있었는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 선사용상표의 유명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표이다.

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

### 특허법원 판결요지

선사용상표의 사용기간 및 규모, 사용방법, 인지도 등을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 6. 1. 당시 요가복 등과 관련하여 미국의 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 보는 것이 옳다.

① 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시를 기준으로 이미 미국 내에서 약 8년간 원고가 제조, 판매하는 요가복 등에 사용되어 왔고, 원고는 매년 2~3회에 걸쳐 선사용상표 제품을 홍보하는 카탈로그를 제작하여 배포하였다.

②선사용상표를 부착한 제품의 매출액은 미화 1달러를 대략 1,100원의 비율로 환산해보더라도 2009년에 이미 100억 원을 넘어섰고, 매년 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2014년에는 약 193억 원 상당에 이른다.

③선사용상표를 부착한 요가복 등은 2014~2015년경 인터넷 순위 사이트에서 수차례에 걸쳐 미국 내 해당 분야의 10위권 이내 상위 제품으로 평가되었고, 언론 매체에서는 미국 내에서 품질이 우수하고 고급스러운 요가복으로 잘 알려진 룰루레몬과 경쟁할 수 있는 제품으로 언급되기도 하였다.

④그 외에 이 사건 등록상표의 출원일 전 수차례에 걸쳐 패션잡지나 인터넷 사이트 및 개인이 운영하는 블로그에 선사용상표 제품이 소개된 바 있다.

다음과 같은 사정들을 종합하면, 등록상표의 출원일인 2015. 6. 1. 당시 피고는 미국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있었던 선사용상표의 미국 내 인지도를 잘 알고 있는 상태에서 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표에 축적된 신용이나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 상표 권리자에게 손해를 가하려 하는 등 부정한 목

적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보는 것이 타당하다.

① 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시까지 상당한 기간 동안 패션업종에 종사하고 있었던 점, 종전에 피고가 국내에서 상표등록출원을 하였다가 부정한 목적으로 사용되는 상표라는 이유로 등록이 거절된 상표들 중 대다수가 외국에서는 어느 정도 인지도를 갖고 있으나 국내에서는 잘 알려지지 않았던 상표들이었던 점 등을 종합하면, 피고는 패션업종과 관련한 외국의 상표 사용 현황에 대해서 상당히 많은 정보를 가지고 있고, 등록상표의 출원 당시 선사용상표의 존재를 인식하고 있었던 것으로 보인다.

② 표장이 동일. 유사한 선사용상표와 등록상표는 사전적 의미가 없는 조어상표이다. 그런데 선사용상표 'ALO'는 'Air, Land, Ocean'의 각 단어의 첫 글자만을 취하여 이루어진 것으로 보이는 데 비하여(갑6호증의6), 피고가 이 사건 등록상표를 창작하게 된 경위는 명확하지 않다. 이러한 점들을 고려하면 등록상표는 선사용상표를 모방한 상표라고 보아야 한다.

③ 등록상표의 지정상품은 선사용상품 중 요가 웨어, 레깅스, 점퍼, 티셔츠 등과 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 견련관계에 있다. 또한 이 사건 등록상표와 선사용상표의

유사성으로 인하여 이 사건 등록상표가 존속하는 이상 원고로서는 선사용상표를 국내에서 출원. 등록하기는 어려울 것으로 보인다.

첨부: 특허법원 2019. 8. 14. 선고 2018허8722 판결

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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