

BIRKENSTOCK 상표등록 무효심판 - 독일 선사용 주지상표 인정: 특허법원 2020. 9. 3.

선고 2020허3577 판결



1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제804577호/ 2008. 9. 4./ 2009. 10. 27./ 2019. 1. 4.

2) 표장: **BIRKENSTOCK**

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 배낭, 보스턴백, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백

나. 선사용상표

1) 표장: **BIRKENSTOCK**

2) 사용상품: 신발

3) 사용자 : 피고

특허법원 판결요지

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 '국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표'는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·

유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012 후672 판결 등 참조).

양 표장은 서로 동일하거나 극히 유사하고, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 9. 4.) 당시 적어도 독일의 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

선사용상표는 피고의 창업자의 성(姓)을 사용한 표장으로서 피고 설립 이후 240여 년간 피고의 신발 제품에 사용되어 왔고, 등록상표의 출원일 이전 5년간 피고의 전 세계 연평균 매출액은 약 1,212억 원에 달하고 평균 광고 지출액은 약 27억 원이다.

한편 독일에서 실시한 인지도 조사에 따르면 조사시점과 대상에 따라 66.8%에서 78%의 응답자들이 선사용상표를 알고 있었다고 응답하였다. 원고는 선사용상표가 국내 수요자에게는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 않다고 하나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 모방대상상표는 국내뿐만이 아니라 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있다면 그것으로 충분하므로, 설령 원고의 주장과 같이 국

내 수요자에게 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있지 않다고 하더라도 선사용상표가 모방대상상표가 될 수 있음에는 아무런 장애가 없다.

또한 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제18류에 해당하는 '가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 배낭, 보스턴백, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백' 등 가죽 소품 또는 가방류이고, 선사용상표의 사용상품은 '신발'인데, 가죽 소품 또는 가방류와 신발은 모두 원재료로 가죽이 사용될 수 있는 물품에 해당하고, 패션 잡화의 범주에 들어가는 상품이라는 공통점이 있으며, 이러한 패션 잡화들은 소비자들이 사용하기 편리하도록 함께 취급되고 있는 것이 토탈 패션화 경향에 따른 일반적인 판매 추세라고 할 것인바, 양 상품들은 판매처, 유통경로, 수요자 등이 공통되는 패션 상품에 해당하므로, 적어도 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 볼 수 있다.

나아가 이 사건 등록상표는 적어도 독일에서 특정인의 상표로서 알려진 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 있다.

원고가 이 사건 등록상표의 출원 이전에 제3자가 소유한 같은 표장의 등록상표를 불사

용취소심판을 통해 취소시킨 후 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 사정이나, 이 사건 등록상표의 출원 당시 여러 사람에게 의해 여러 상품류 구분에 대한 같은 표장의 상표가 출원 또는 등록되어 있었다는 사정이 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 부정한 목적이 없었다는 점을 뒷받침할 근거가 된다고 볼 수 없다. 오히려 이 사건 등록상표와 선사용상표의 "Birkenstock"이 피고의 창업자의 성(姓)을 사용한 표장이어서 쉽게 창작해 낼 수 있는 표장이라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 여러 사람의 "Birkenstock" 표장에 대한 출원 또는 등록 시도가 있었다는 사정은 당시 선사용상표의 국내 인지 정도가 상당한 수준에 이르렀다고 볼 여지가 있고, 이에 따라 선사용상표에 대한 모방의 시도가 존재하였음을 드러내는 사정으로 봄이 합리적이다.

첨부: 특허법원 2020. 9. 3. 선고 2020허3577 판결

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

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com