

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020허3577 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 이정익

피 고 B

독일

대표자 C

소송대리인 변호사 박민정

변 론 종 결 2020. 8. 13.

판 결 선 고 2020. 9. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 3. 13. 2018당4151 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

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

다. 심결의 경위

1) 피고는 원고를 상대로 특허심판원에, '이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 심리한 후 2020. 3. 13. '이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 국내외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록된 상표라 할 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유에 해당한다'는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 수요자에게 특정인의 상품 표지로 인식되어 있지 않았고, 선사용상표의 사용상품인 '기능성 신발'은 이 사건 등록상표의 지정상품과 경제적 견련관계가 미약하며, 원고가 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하여 사용한 것이 아니므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

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 사

이에 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 모방대상 상표의 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 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

나. 판단

1) 양 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 ' **BIRKENSTOCK** '와 선사용상표 ' **BIRKENSTOCK** '는 모두 영문의 대문자 알파벳으로만 구성된 문자상표로서 그 구성 알파벳의 채택 및 순서가 일치하고, 각 서체 또한 특별한 디자인적 요소를 찾아볼 수 없는 등 서로 차이를 발견하기 어려울 정도로 동일하거나 극히 유사한 표장이다.

2) 선사용상표가 알려진 정도

을 제2, 4 내지 8호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 내지 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실 또는 사정에 의하면, 선

사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 9. 4.) 당시 적어도 독일의 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

① 선사용상표는 피고의 창업자인 D의 이름을 따라 명명된 피고의 상호상표로서, 1774년 피고가 설립된 이후로부터 240여 년간 피고의 신발 제품에 사용되어 왔다.

② 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 9. 4.) 이전 5년간 선사용상표가 사용된 신발 제품의 독일 내 매출액은 2004년 약 358억 원, 2005년 약 330억 원, 2006년 약 332억 원, 2007년 약 302억 원, 2008년 약 368억 원으로, 피고의 위 5년간 독일 내 연평균 매출액은 약 338억 원이고, 같은 기간 동안 선사용상표가 사용된 신발 제품의 전 세계 매출액은 2004년 약 1,141억 원, 2005년 약 1,160억 원, 2006년 약 1,064억 원, 2007년 약 1,178억 원, 2008년 약 1,515억 원으로, 피고의 위 5년간 전 세계 연평균 매출액은 약 1,212억 원이다.

③ 이 사건 등록상표의 출원일 이전 5년간 선사용상표가 사용되는 피고 상품의 광고·홍보를 위해 지출된 총 비용은 2004년 약 15억 원, 2005년 약 25억 원, 2006년 약 19억 원, 2007년 약 27억 원, 2008년 약 46억 원으로, 피고의 위 5년간 전 세계 연평균 광고 지출액은 약 27억 원이다.

④ 독일에서 발행되는 잡지인 '브리기트(Brigitte)'가 각 2002년, 2004년 및 2008년 독일 내 거주하는 14 내지 64세 여성 약 2,550만 명¹⁾을 대상으로 실시한 브랜드별 인지도 조사에서, 조사 대상의 각 73%, 75% 및 78%에 해당하는 응답자들이 선사용상표를 알고 있다고 응답하였고, 독일의 리서치회사인 GfK가 2018년 피고의 의뢰를

1) 2002년 인지도 조사의 대상 인원은 2,550만 명(을 제6호증의 1), 2004년 인지도 조사의 대상 인원은 2,534만 명(을 제6호증의 2), 2008년 인지도 조사의 대상 인원은 2,480만 명이다(을 제6호증의 3).

받아 독일의 수요자들을 대상으로 실시한 선사용상표에 대한 인지도 조사에서 '2000년 당시 샌들과 관련하여 선사용상표를 이미 알고 있었습니까?'라는 질문에 대해 2000년 당시 14세 이상이었던 응답자의 66.8%가 선사용상표를 알고 있었다고 응답하였다.

⑤ 이와 관련하여 원고는 선사용상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 않는데도 이 사건 심결이 이와 다르게 판단한 잘못이 있다는 취지로 주장하나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 모방대상상표는 국내뿐만이 아니라 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있다면 그것으로 충분하므로, 설령 원고의 주장과 같이 국내 수요자에게 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있지 않다고 하더라도, 선사용상표가 위 조항의 모방대상상표가 될 수 있음에 아무런 장애가 없다.

3) 지정상품과 사용상품간의 관련성 여부

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 사용상품이 '신발'임은 앞서 본 바와 같다.

그러나 가죽 소품 또는 가방류와 신발은 모두 원재료로 가죽이 사용될 수 있는 물품에 해당하고[실제 선사용상표의 사용상품인 신발에는 가죽이 원재료로 사용되고 있다(을 제4호증의 1, 2 참조)], 패션 잡화의 범주에 들어가는 상품이라는 공통점이 있으며, 이러한 패션 잡화들은 소비자들이 사용하기 편리하도록 함께 취급되고 있는 것이 토털 패션화 경향에 따른 일반적인 판매 추세라고 할 것인바(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 취지 등 참조), 양 상품들은 판매처, 유통경로, 수요자 등이

공통되는 패션 상품에 해당하므로, 적어도 밀접한 경제적 건련관계에 있다고 볼 수 있다.

[이에 대해 원고는 선사용상표의 사용상품이 '기능성 신발'에 국한되므로 이 사건 등록상표의 지정상품인 '가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 배낭, 보스턴백, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백'과는 경제적 건련관계가 미약하다고 주장하나, 설령 원고의 주장과 같이 선사용상표의 사용상품이 '기능성 신발'에 국한된다고 하더라도, 기능성 신발이 패션 잡화에 포함될 수 없다고 볼 아무런 사정이 없고, 오히려 을 제13 내지 20호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2003년부터 2008년까지의 기간 동안 피고의 선사용상표가 사용된 신발 제품이 패션 잡화로서 국내에 홍보되고 수요자들에게 인식된 점이 인정될 뿐인바[‘E 독점 수입과 유통을 총괄하고 있는 글로벌 스포츠는 국내에서 마니아층을 중심으로 알려지기 시작한 만큼 제품의 ‘희소성’과 ‘가치’를 강조하는 한편, 패션 리더를 위한 고급 브랜드로서의 위상을 높일 계획이다.’(을 제13호증, 제1면 하단으로부터 4번째 단락 참조), ‘229년의 전통의 코르크를 이용한 특유의 제조공법과 심플하면서도 세련된 디자인으로 유명한 E은 독일은 물론 유럽, 미국, 일본 등지에서는 이미 오래전부터 인기를 끌고 있는 패션 아이템이다. 한국에서는 마니아층을 중심으로 입소문으로 패션리더들의 신발로 자리잡았다.’(을 제14호증, 1, 2번째 단락 참조), ‘원래는 건강신발로 알려진 이 제품들이 패션성을 더하면서 여름거리의 패션선들로 부각되는 것이다.’(을 제15호증, 본문 8, 9번째 줄 참조), ‘이 같은 트렌드를 주도한 브랜드는 독일의 ‘E’으로 올 여름 패션가를 뜨겁게 달구고 있다. 특히 E은 벌써 올 가을 겨울 트렌드를 발표하고 패션 리더들의 가슴을 설레게 하고 있다.’(을 제16호증, 본문 2 내지 4번째 줄 참조)]

등], 양 상품은 어느 모로 보나 적어도 밀접한 경제적 건련관계가 있다고 할 것이므로, 이에 반하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.]

4) 부정한 목적의 존재 여부

앞서 본 바와 같은 증거들에 의하여 인정되는 아래의 사정 등에 비추어, 이 사건 등록상표는 적어도 독일에서 특정인의 상표로서 알려진 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 있다.

① 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 패션 잡화에 해당하는 상품들을 대상으로 하고 있어 양 상표의 지정상품(사용상품)은 밀접한 경제적 건련관계가 있다.

② 이 사건 등록상표와 선사용상표의 "Birkenstock"은 피고의 창업자의 성(姓)에 해당하는 명칭으로서, 선사용상표를 피고의 상호상표로 소개하는 취지의 내용을 제외하고는 사전류에 등재되어 있지 않은 조어이어서 창작성이 인정되는 구성이라 할 것인데, 양 상표는 그 문자 구성의 구체적 표현에 있어서도 별다른 차이가 없는 알파벳 대문자 서체가 그대로 표현되어 있는바, 이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표를 그대로 모방하여 출원한 표장으로 봄이 타당하다.

③ 원고는, (i) 원고가 이 사건 등록상표의 출원 전에 같은 상품류 구분의 지정상품에 대한 또 다른 'BIRKENSTOCK' 표장의 등록상표를 발견하고, 이를 불사용취소심판을 통해 취소시킨 다음 이 사건 등록상표를 정당한 절차에 따라 출원하여 등록받아 이후 12년간 계속해서 사용하고 있고, (ii) 이 사건 등록상표의 출원 당시 지정상

품과 비유사상품인 의류, 신발, 안경 등에 'BIRKENSTOCK'라는 표장이 여러 사람 명의로 등록 또는 출원되어 있다는 사실만 알고 있었을 뿐 피고의 선사용상표의 인지도를 전혀 알지 못하였으며, (iii) 가방을 제조·판매하고자 하는 원고가 선사용상표의 신발 제품에 관심을 가질 이유도 없었고, (iv) 실제 원고가 이 사건 등록상표를 사용함에 있어서도 원고의 국내 브랜드로서만 홍보하고 판매하였을 뿐 피고의 선사용상표와 관계있는 것처럼 사용한 적이 전혀 없으며, (v) 오히려 피고가 이 사건 등록상표의 존재를 알고 있었음에도 불구하고 이 사건 심판청구 전까지 상당 기간 무효심판 청구를 하지 아니한 것은 이 사건 등록상표의 지정상품(가방류)과 선사용상표의 사용상품(신발)의 경제적 건련관계가 미약하고 상품화 가능성도 별로 없어 피고 스스로 등록받으 의사가 없었던 것을 말해주는 것이며, (vi) 현재 국내 일반 수요자들은 'BIRKENSTOCK(E)'을 원고의 가방 브랜드로 인식하고 있을 뿐이므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표의 영업상 신용이나 고객 흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻으려 하는 등의 부정한 목적으로 출원하여 사용된 상표라고 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, (i) 원고가 이 사건 등록상표의 출원 이전에 제3자가 소유한 같은 표장의 등록상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킨 후 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 사정이나, (ii) 이 사건 등록상표의 출원 당시 여러 사람에 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 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선사용상표의 "Birkenstock"이 피고의 창업자의 성(姓)을 사용한 표장이어서 쉽게 창작해 낼 수 있는 표장이라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 위와 같이 여러 사람의 "Birkenstock" 표장

에 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.

또한 (iii) 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내에서 토탈 패션의 경향이 일반적인 추세였고, 선사용상표의 사용상품 및 이 사건 등록상표의 지정상품이 모두 위 토탈 패션의 범주에 들어가는 패션 잡화 상품인 점은 앞서 본 바와 같은바, 양 상품의 경제적 관련성을 부정하는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

나아가 (iv) 이 사건 등록상표의 등록 이후 원고의 상표 사용 태양이나, (vi) 그와 같은 상표 사용을 통해 현재 이 사건 등록상표가 수요자들로부터 인지도를 획득하였다는 원고 주장의 사정은, 그 주장사실의 인정 여부는 차치하고서라도, 모두 이 사건 등록상표의 출원 시 이후의 사정으로서, 설령 해당 주장사실이 인정된다고 하더라도 그와 같은 사정만으로는 원고에게 이 사건 등록상표의 출원과 관련하여 부정한 목적이 있었다는 앞선 인정을 뒤집기에 부족하고, (v) 피고가 뒤늦게 이 사건 심판청구를 하였다는 사정 역시 이 사건 등록상표의 부정한 목적 인정 여부와는 아무런 관련이 없다.

따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

5) 소결

이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 적어도 독일의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록된 상표라 할 것인바, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이 한

이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

| | | |
|-----|----|-----|
| 재판장 | 판사 | 이제정 |
| | 판사 | 김광남 |
| | 판사 | 정희영 |