

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018허8722 등록무효(상)
원 고 A

미국

대표자 B

소송대리인 특허법인 무한

담당변리사 김예슬

피 고 C

소송대리인 특허법인 태동

담당변리사 강규정

변 론 종 결 2019. 6. 21.

판 결 선 고 2019. 8. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 9. 19. 2016당3623 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

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(현대), 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

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 11. 17. 특허심판원에 이 사건 등록상표 '**ALO**'의 상표권자

인 피고를 상대로, 「요가 웨어 및 관련 제품을 제조·판매하는 원고가 사용하는 선사용상표는 국내뿐만 아니라 미국 등에서 널리 알려진 표장인데, 선사용상표와 표장이 동일·유사한 이 사건 등록상표는 선사용상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기회로 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법') 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2016당3623 사건으로 심리하여, 2018. 9. 19. 「선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정한 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있었다고 인정할 수 없으므로, 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.

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.

나. 피 고

원고가 제출한 증거들만으로는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 국외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 상표로 알려져 있었다고 볼 수 없다. 또한 피고는 이 사건 등록상표를 실제 영위하는 사업에 사용하기 위해 출원한 것이고, 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원한 것이 아니다.

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

어느 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 볼 수 있으려면 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용해야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기회로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않겠다는 데에 있다.

모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기

준으로 판단하여야 한다. 또한 위 규정의 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표에 대한 인지도 또는 상표의 창작성 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상표의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 한편, 위와 같은 판단의 기준 시점은 모두 등록상표의 출원 당시이다.

나. 선사용상표의 미국 내 인지도에 대한 판단

1) 인정 사실

가) 원고는 2007년에 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 설립되어 요가 관련 의류 및 용품을 제조·판매하고 요가 스튜디오를 운영하면서, 원고의 제품에 선사용상표를 사용하고 있다. 또한 원고는 2010. 11. 16. 미국 특허상표청에 선사용상표 "ALO"에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제25류의 팬츠, 셔츠, 자켓 등의 여성 의류 및 남성 의류로 하여 상표등록을 하였는데, 그 상표등록증에는 위 선사용상표의 최초 상업적 사용일이 2006. 5. 23.로 기재되어 있다(갑4호증의1 3면 참조).

한편, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 선사용상표들을 홍콩, 뉴질랜드, 호주, 싱가포르, 러시아, 영국 등 다수의 국가에 출원하여 등록받았다(갑4호증의1, 2).

나) 원고는 2011년부터 2014년까지 매년 정기적으로 2~3차례에 걸쳐 요가복 등의 운동복 카탈로그를 제작하여 이를 배포해왔는데, 위 카탈로그에는 원고의 웹사이트 주소 "D"가 제시되어 있고, 위 카탈로그에 소개된 요가복 등에는 선사용상표를 소문자

로 기재한 "alo"와 같은 표장이 부착되어 있다(갑3호증의1~8).

다) 선사용상표 제품의 전세계적인 연간 매출액과 광고비용은 아래와 같다(갑18호증).

연도	연간 매출액(단위: 미화 달러)	연간 광고액(단위: 미화 달러)
2007	9,103	-
2008	1,281,317	-
2009	9,301,150	-
2010	10,614,070	569,465
2011	11,591,099	589,848
2012	12,391,995	709,027
2013	8,541,446	408,978
2014	17,631,924	825,330
2015	40,226,962	2,618,392

라) 미국의 경제잡지 중 하나인 포브스에는 2015. 5. 23. "E과 경쟁할 수 있는 최신 고급 활동성의류(The Latest Luxury Activewear To Compete With Lululemon)"라는 제목의 기사가 실렸는데, 위 기사는 선사용상표 제품을 포함한 6개 제품을 소개하고 있다(갑26호증의1, 2).

마) 미국의 디지털 미디어 콘텐츠 업체인 브릿앤코(Brit+Co)는 2015. 1. 1. "여성을 위한 17개의 멋진 피트니스 브랜드(17 Fab Fitness Brands Just for Women)"라는 제목의 기사에서 17개의 여성용 스포츠의류 브랜드를 소개하였고, 선사용상표 제품은

그 중 4번째로 소개되었다(갑28호증).

바) 미국의 인터넷 순위사이트인 랭크앤스타일이 각 분야의 제품별 상위 10개 브랜드를 집계하였는데, 원고의 선사용상표 "ALO YOGA" 제품이 2014. 9. 3. 운동 자켓 분야에서 1위를, 2014. 9. 11. 요가 탱크 분야에서 2위를, 2015. 1. 6. 겨울 운동복 분야에서 6위를, 2015. 1. 16. 요가 팬츠 분야에서 7위를, 2015. 1. 29. 메시(Mesh) 형태의 운동복 하의 분야에서 9위를 차지하였다(갑17호증의1~5).

사) 그 외에 패션 잡지인 코스모폴리탄(COSMOPOLITAN)에 2015. 4. 17., 셰이프 매거진(Shape Magazine)에 2015. 3. 12. 각각 선사용상표 제품이 언급되었고, 미국 연예 매체인 저스트 자레드(JUST JARED)에는 2015. 3. 12., 2015. 5. 28. 각각 유명인이 선사용상표 제품을 착용하고 있다는 내용의 기사가 실리기도 하였으며(갑13호증의 1, 2, 갑15호증의 1, 2), 선사용상표가 사용된 요가복은 2010년부터 2014년까지 다수의 블로그에 언급된 바 있다(갑6호증의1~7).

2) 구체적인 검토

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 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.

가) 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.

나) 선사용상표를 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.

다) 선사용상표를 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 E과 경쟁할 수 있는 제품으로 언급되기도 하였다.

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

다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장 유사 여부에 대한 판단

선사용상표 "ALO", "ALO YOGA"와 이 사건 등록상표 " **ALO** "는 모두 "ALO"에 의하여 호칭되고 인식될 수 있는데, "ALO"는 조어로서 특별한 관념을 연상시키지 않으므로 관념을 대비할 수는 없으나, 그 호칭이 "알로"로 동일하고 외관 역시 동일·유사하다.

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장의 외관 및 호칭이 동일·유사하여 동일·유사한 제품에 사용되는 경우 일반 수요자가 상품의 출처를 오인·혼동할 염려가 있으므로, 선사용상표와 유사한 표장에 해당한다.

라. 피고에게 부당한 목적이 있었는지 여부에 대한 판단

1) 인정 사실

가) 피고는 2005. 2. 1. "F"이라는 상호로 사업자등록을 한 이후 장갑, 스카프, 패션잡화 등의 도·소매업에 종사하여 왔다(을1호증).

나) 피고는 2011년경부터 2014년경까지 수십 회에 걸쳐 "BOBBIBROWN", "POLHAM LIMITED", "MELBURRY", "THOM BROWNE", "elizabetharden", "ALEXANDERWANG", "LOVECAT", "TOPGEAR", "PHILIP PLAIN", "Sonia rikiel", "SHESMISS", "BOURJOIS", "THE REDFACE", "Keneth pool", "Relm acra" 등의 표장에 대해 상표 출원을 하였는데, 위 출원상표들은 상품의 출처 또는 품질에 대한 오인·혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있다거나 부정한 목적을 가진 상표 사용에 해당한다는 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 의하여 그 등록이 거절된 바 있다(갑19호증).

다) 피고는 이 사건 등록무효심판이 청구된 후인 2017년 원고의 웹사이트 주소

와 거의 동일한 문자로 구성된 " " 표장에 관하여 새롭게 상표등록출원(출원번호 : 제40-2017-110980호)을 한 상태이다.

라) 피고는 이 사건 등록무효심판이 청구된 후인 2018년경 "알로스카프" 또는 "알로머플러"라는 상품명으로 스카프 또는 머플러를 'G', 'H'에 판매한 바 있다(을4호증의1~5).


2) 구체적인 검토


그런데 위 인정 사실과 이에 의하여 확인되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 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 방해

하는 등의 방법으로 상표 권리자에게 손해를 가하려 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보는 것이 타당하다.

가) 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, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표의 존재를 인식하고 있었던 것으로 보인다.

나) 또한 앞서 본 바와 같이 표장이 동일·유사한 선사용상표와 이 사건 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 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방한 상표라고 보아야 한다.

이에 대하여 피고는, 원고가 실제로 사용하는 표장은 ""로서, 영어 알파벳 소문자로 구성되어 있고 독특한 디자인적 요소가 가미되어 있는 데 비하여, 이 사건 등록상표는 대문자로만 구성되어 있어 선사용상표를 모방한 것이 아니라는 취지로 주장한다.

물론 앞서 나.항에서 본 바와 같이 원고가 제작한 카탈로그에 소개된 요가복에는 ""와 같은 표장이 사용되기도 하였으나, 선사용상표 "ALO", "ALO YOGA"

역시 인터넷 기사나 블로그 등에서 반복적으로 언급되면서 사용되었던 점에 비추어 보면, 원고는 이들을 함께 사용하였던 것으로 보이고, 피고는 선사용상표 "ALO", "ALO YOGA"를 모방하였다고 할 것이다. 한편, "alo" 표장 역시 이 사건 등록상표와 호칭이 동일하고 외관이 유사하여 양 표장이 유사한 점에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 "alo" 표장을 모방한 것에도 해당한다.

결국 피고의 이 부분 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

다) 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상품 중 요가 웨어, 레깅스, 점퍼, 티셔츠 등과 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 관련관계에 있다. 또한 이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사성으로 인하여 이 사건 등록상표가 존속하는 이상 원고로서는 선사용상표를 국내에서 출원·등록하기는 어려울 것으로 보인다. 그런데 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용한 현황을 살펴보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 및 등록일 무렵에는 이를 전혀 사용하지 않았던 것으로 보이는데, 이 사건 등록무효심판이 청구되어 원·피고 사이에 분쟁이 발생한 후인 2018년경 비로소 "알로스카프" 또는 "알로머플러"라는 상품명외의 제품을 'G'와 'H'에 몇 차례 판매하는 방식으로 매우 제한적으로 사용하였음이 확인될 뿐이다. 나아가 피고는 이 사건 등록무효심판이 청구된 이후 다시 원고의 웹사이트 주소와 거의 동일한 문자로 구성된 표장에 관하여 별도로 상표등록출원을 하기도 하였다.

이러한 점들을 종합적으로 고려하면 피고는 선사용상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 상표 권리자에게 손해를 가하려 하거나 선사용상표에 축적된 신용이나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정

한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보아야 한다.

마. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 미국의 수요자
간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사한
상표로서 부정한 목적을 가지고 출원, 등록된 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12
호에 해당한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이
무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하고, 그 취소
를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장	판사	이규홍
	판사	우성엽
	판사	이진희