

해외 선사용 상표의 국내 부정사용 목적의 상표등록 출원 판단- 거절결정 불복심판 사건:

특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허9176 판결



1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제1, 5호증)

1) 출원번호/출원일: 제40-2015-67213호/2015. 9. 8.

2) 표장:



3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 가죽 및 모조가죽, 파라솔 및 지팡이, 가죽제 포장용기, 소시지제조용 창자, 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것), 애완동물용 의류, 가방, 지갑, 가죽제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가죽제 커버, 스케이트화용 가죽끈, 우산 및 그 부품, 지팡이, 가방용 자물쇠, 가죽제 밸브, 마구(馬具), 동물용 여물주머니, 승마용구, 가죽끈

나. 선사용등록상표들(갑 제2호증 1 내지 3)

1) 선사용등록상표 1

가) 등록번호/출원일/등록일: 국제상표 1006224/2009. 4. 7./2010. 10. 1.

나) 표장:



특허법원 판결요지 - 부정사용 목적 출원 인정, 출원인의 청구 기각 판결

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

선사용등록상표들과 동일하게 쉘브론 도형 3개로 이루어진 기본도형의 반복패턴을 가지는 '고야드 상표'는 프랑스 또는 국내 수요자들 사이에서 프랑스 회사인 고야드 썩-또노레의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있다고 봄이 타당하다.

V자 형태의 쉘브론(chvron) 도형 3개가 120도 각도로 합쳐져 Y자 모양의 기본도형을 이루고 이것이 연속·반복되는 패턴은 1892년부터 위 회사의 거의 모든 제품에 적용되고 있으며, 이러한 기본 도형의 반복패턴은 선사용등록상표들에도 동일하게 나타나 있다.

고야드 상표가 사용된 제품의 2007년부터 2015년까지의 우리나라에서의 매출 합계액은 약 5백 7십억 원에 이른다. 고야드 상표가 사용된 상품은 다수의 언론보도를 통해 해외의 명품 브랜드 중 하나로 소개되었고, 인터넷 네이버 사이트에서 고야드 상표와 이러한 상표가 사용된 제품들을 소개하고 있는 개인 운영 블로그 수는 10,872건, 카페 수는 9,638건에 이른다.

양 표장은 기본도형의 형태면에서 동일하지는 않으나, 출원상표의 기본도형은 V자 형태의 웨브론 도형 3개가 서로 120도의 각도를 이루도록 결합되어 이루어진 고야드 상표의 기본도형과 비슷한 형태를 가지고 있다. 또한 양 표장에서 위 점들은 모두 120도 부분마다 점들이 2가지 색채를 갖도록 배치되어 2개의 영역으로 구획된다. 표기된 문자도 서로 다르기는 하나 아래로 꺾인 V자 형태로 배치된 점 등의 특징이 공통된다. 따라서 양 표장은 서로 유사하다.

나아가 지정상품들은 모두 선사용등록상표들의 지정상품들과 동일·유사하거나 경제적 관련성을 가지고, 원고가 자신의 상품이라고 제출한 가방을 보면 고야드사의 제품과 재질 면에서도 비슷하고, 원고가 표장면에서의 차이점이라고 주장하는 문자 부분이 표기되어

있지도 않아 고야드 상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적이 인정된다.

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허9176 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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