

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2013후1207 등록무효(상)
원고, 피상고인	원고 소송대리인 변리사 박진호
피고, 상고인	주식회사 에스엠 엔터테인먼트 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 박정희 외 4인
원 심 판 결	특허법원 2013. 5. 3. 선고 2012허8225 판결
판 결 선 고	2015. 10. 15.

주 문

원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 한편 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결, 대법원

1999. 2. 26. 선고 97후3975 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

2. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원심판시 선사용상표 1(소녀시대)과 선사용서비스표(소녀시대)가 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 생략) "소녀시대"의 등록결정일(2009. 2. 9.) 당시 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 이와 연계된 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 위 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 이종의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품·서비스업에 대해서까지 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

3. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정된 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 '○○○○○'의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 '소녀시대'라는 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 '이 사건 그룹가수'라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 '다시 만난 세계'를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 '다시 만난 세계'라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 '소녀시대'를 제작·판매하였는

데, 그 주제곡 '소녀시대'는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 'Kissing You'도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 'Baby Baby'를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 '소녀시대' 및 'Baby Baby'의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 'Gee'를 제작·판매하였는데, 그 주제곡인 'Gee'는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 위 음반 'Gee'는 연간 판매순위 1위를 차지하였다. 한편 위 '다시 만난 세계', '소녀시대', 'Baby Baby' 및 'Gee' 등 총 4장의 음반들 전면에는 모두 '소녀시대' 또는 그 영문 표기인 'Girls' Generation'이라는 제목이 표시되어 있다.

(3) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 2009년 2월경까지, 위 음반들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 골든디스크 시상식 신인상 및 2008년 대한민국연예예술상 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 비록 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일까지의 기간이 약 1년 6개월에 불과하지만, 같은 기간 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ②

이 사건 그룹가수의 명칭 '소녀시대'는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 선사용상표 1 및 선사용서비스표는 피고의 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 '가수 공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 하고, 사정이 이러한 이상 그와 유사한 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용상품·서비스업과 다른 '면제 코트' 등의 지정상품이나 '화장서비스업' 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품·서비스업의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1 및 선사용서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에 까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 이 사건 등록상표서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표·서비스표에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 이러한

원심판결에는 저명상표 및 수요자 기만 상표의 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	박보영
	대법관	김용덕
	대법관	김 신
주 심	대법관	권순일