

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2014후1921 등록무효(상)
원고, 상고인 원고
소송대리인 변리사 이정익
피고, 피상고인 가부시키가이샤 다마스
소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 김혜인 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허2535 판결
판 결 선 고 2017. 1. 12.

주 문





원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심은 다음과 같은 사정을 들어, 지정상품을 '서류가방, 핸드백, 비귀금속제 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백 및 머니벨트

(의류)'로 하고 아래 표의 왼쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)가 '탁구라켓, 탁구러버, 탁구공, 탁구라켓케이스, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방' 등에 사용되고 아래 표의 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표에 해당한다고 판단하였다.

이 사건 등록상표	이 사건 선사용상표들		
	1	2	3
			

가. 이 사건 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1995. 10. 30. 무렵에 적어도 탁구용품과 관련해서는 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다.

나. 이 사건 등록상표는 'BUTTERFLY' 부분만으로 약칭되거나 관념될 수 있어 이 사건 선사용상표들과 호칭·관념이 동일하므로 표장이 전체적으로 유사하다.

다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 이 사건 선사용상표들의 사용상품과 경제적으로 상당한 견련 관계가 있다.

라. 따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 가방류나 지갑류에 사용된다면 이 사건 선사용상표들의 주요 사용상품인 탁구용품과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 이 사건 선사용상표들의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

2. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 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 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

나. 이러한 법리와 기록에 의하여 살펴본다.




(1) 이 사건 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1995. 10. 30. 무렵에 탁구용품과 관련하여 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 볼 수는 있으나, 탁구용품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 가방류나 지갑류와 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라 경제적 건련관계도 미약하다고 보인다.

(2) 한편 탁구용품 외에 스포츠용 가방(탁구라켓을 수납하기에 적합하도록 탁구라켓의 크기와 모양에 맞게 제작된 것이 아니라 일반적인 스포츠용 가방을 말한다)과 관련하여서는 기록상 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 이 사건 선사용상표들이 부착된 스포츠용 가방이 일부 국내에 수입되었고, 이 사건 선사용상표들 가운데 일

부 표장이 부착된 스포츠용 가방이 탁구 잡지 등을 통하여 여러 차례 협찬 상품으로 소개되었다는 사정 정도만을 알 수 있을 뿐이다.

(3) 나아가 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표들은 아래에서 보는 바와 같이 외관상의 차이점이 현저하다.

(가) 이 사건 등록상표는 타원 안에 위치한 'MADAM BUTTERFLY', 'WEATHER FRIENDLY LEATHER'라는 영문자들이 나비 형상을 둘러싸고 있는 모습이어서 전체에서 도형 부분이 차지하는 비중이 문자 부분에 비하여 훨씬 큰 반면에, 이 사건 선사용상표들은 도형 부분인 외곽선 안에 'Butterfly'라는 영문자가 중앙에 크게 위치하고 있거나(선사용상표 1) 도형 부분이 'Butterfly'라는 문자 부분의 왼쪽에 상대적으로 작게 그려져 있어(선사용상표 3) 이 사건 선사용상표 1, 3에서는 문자 부분이 더 큰 비중으로 강조되어 있고, 이 사건 선사용상표 2는 아예 도형이 없이 영문자로만 이루어져 있다.

(나) 이 사건 등록상표의 도형 은 나비 형상을 매우 사실적이고도 장식적으로 표현한 것인 반면에, 이 사건 선사용상표 1, 3의 도형 , 은 나비 형상을 모티브로 하였다고 볼 수는 있으나 매우 단순하게 도안화되어 있다.

(4) 이렇듯 이 사건 선사용상표들의 주된 사용상품인 탁구용품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 가방류나 지갑류와 경제적 건련관계조차 미약하고, 스포츠용 가방과 관련하여서는 이 사건 선사용상표들이 국내 수요자에게 그다지 알려져 있었다고 보기 어려우며, 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표들이 유사한 정도 또한 높다고 할 수 없는 사정에 비추어 보면, 비록 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 스포츠용품업체가 스포츠용구뿐만 아니라 스포츠용 가방 등을 함께 생산·판매하는 등 사업을

다각화하는 추세에 있었고, 이 사건 등록상표가 그 문자 부분 중 'Butterfly' 부분만으로 약칭되거나 관념될 가능성이 있는 점을 고려하더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정 상품인 가방류나 지갑류에 사용될 경우 탁구용품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 이 사건 선사용상표들의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 하기는 어렵다.

(5) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표에 해당한다고 할 수 없다.

다. 그런데도 원심은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 수요자 기만 상표에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	박상욱
	대법관	이상훈
주 심	대법관	김창석

대법관 조희대