

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2024허14322 등록무효(상)
원 고 주식회사 A(A)

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 배정일

피 고 C

소송대리인 변호사 장진호

변 론 종 결 2025. 3. 12.

판 결 선 고 2025. 3. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 7. 26. 2022당3163호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2, 3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제1649684호/ 2020. 5. 26./ 2020. 10. 7./ 2020. 8. 21.

2) 구성: **레 부르주아**

3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 바 및 칵테일라운지 서비스업, 알코올성 음료 접대업, 와인 및 와인 및 요리 페어링 관련 소믈리에의 자문제공업, 와인바업, 와인특성 관련 정보제공업, 주점업, 레스토랑서비스업, 셀러드바업, 서양음식점업.

나. 선등록상표들과 선사용상표

1) 선등록상표 1(갑 제36호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 국제상표 제1486486호/ 2019. 6. 21./ 2021. 5. 31.

나) 구성: **MOULINS BOURGEOIS**

다) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 Flour and cereal preparations, bread, flour mixtures intended for baking, dough, processed grains, starch for food, pastry mixes and yeast, confectionery, pastry dough, baking powder, sandwiches, pizzas, pancakes, biscuits, cookies,


cakes, rusks, sugar confectionery, sugar, honey, golden syrup,
edible ices, aromatic preparations for food, seasonings,
condiments, cereal flakes and dried fruits food mixes for bread.

라) 등록권리자: D

2) 선등록상표 2(갑 제37호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신일: 국제상표 제1149522호/ 2012. 9. 27./ 2014.

7. 10./ 2022. 9. 27.

나) 구성: 

다) 지정상품:

- 상품류 구분 제33류의 Wines protected by the appellations of origin " MEDOC ", Medoc, Haut-Medoc, Listrac-Medoc, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint Estephe.
- 상품류 구분 제41류의 Organization of fairs, exhibitions, tasting events, conferences and promotional operations for educational or cultural purposes.

라) 등록권리자: E

3) 선사용상표(갑 제19호증)

가) 구성: **Les Bourgeois Vineyards**

나) 사용서비스업¹⁾: 포도주(와인) 양조장업, 포도주(와인) 소매업, 음식점업, 주점

업.

다) 사용기간: 1985년부터 2024년까지²⁾

라) 사용자: F, G 등

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 11. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없음에도 불구하고 상표등록이 되었다고 주장하면서 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2022당3163호로 심리한 다음, 2024. 7. 26. '이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관이 현저히 다르고, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.'는 이유로 원고의 위심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 19 내지 21, 36, 37호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 다음과 같은 등록 무효 사유가 있으므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

가. 상표법 제34조 제1항 제7호

이 사건 등록상표의 요부는 '부르주아'이고, 선등록상표들의 요부 또한 한글 음역이 동일한 'BOURGEOIS'이다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하고, 지정상품도 일부는 동일하고 일부는 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에

1) 2024. 11. 19.자 원고 준비서면 5, 18면 참조

2) 2024. 12. 4.자 제1회 변론조서 참조.

해당하여 그 상표등록이 무효로 되어야 한다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호³⁾

이 사건 등록상표의 요부는 '부르조아'이고, 선사용상표는 이와 한글 음역이 동일한 'BOURGEOIS'가 요부이므로 표장이 유사하고, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장의 유사 및 선사용상표의 알려진 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 부정한 목적에 의하여 출원한 상표에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 판단

가. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하기 위해서는 표장이 동일·유사하다는 점이 인정되어야 한다. 따라서 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 표장이 서로 동일·유사한지 먼저 살펴본다.

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조). 한편, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로

3) 원고는 이 사건 소송에 이르러 이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 주장을 추가하였다(2024. 11. 19.자 원고의 준비서면 참조).

관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결).

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 표장의 동일·유사 여부

가) 선등록상표 1

앞서 든 증거들과 갑 제4 내지 13, 44, 48, 49호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사실과 사정에 비추어 보면, 선등록상표 1

'MOULINS BOURGEOIS'는 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 'BOURGEOIS' 부분으로 인식되기보다는 'MOULINS BOURGEOIS' 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

① 선등록상표 1 'MOULINS BOURGEOIS'는 프랑스 알리에주의 주도를 지칭하거나 제분소, 방앗간을 뜻하는 프랑스어 'MOULINS' 부분과 '중산층의, 물질만능주의적인, 속물적인, 자본주의적인' 등의 의미를 가진 프랑스어 'BOURGEOIS' 부분이 결합된 문자 표장이다. 그 중 'MOULINS'의 사전적 의미는 제분소, 방앗간이므로 선등록상표 1의 지정상품 중 밀가루, 곡물 등 일부와의 관계에서 그 식별력이 낮은 것은 아닌지 문제된다.

그러나, 원고가 제출한 증거들은 대부분 'MOULINS'의 의미를 소개하는 프랑스어 사전이거나 선등록상표 1을 사용하는 회사의 홈페이지 또는 프랑스 'MOULINS' 지역으로 가는 지도검색결과 등에 불과하다. 위 증거들만으로는 우리나라 일반 수요자와 거래자들의 프랑스어 교육 수준에 비추어 'MOULINS'이 가진 사전적 의미를 쉽게 파악할 수 있다거나, 거래계에서 제분소나 방앗간의 의미로 널리 사용되고 있어서 그 의미를 잘 알고 있고 이를 쉽게 호칭할 수 있다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 선등록상표 1의 지정상품과의 관계에서 'MOULINS' 부분의 식별력이 낮다고 단정하기는 어렵다.

② 선등록상표 1은 같은 크기와 같은 서체로 구성되어 있어서 선등록상표 1 중 'BOURGEOIS' 부분이 전체 표장에서 높은 비중을 차지하는 부분으로 보이지 않는다. 지정상품과 관련하여 'BOURGEOIS' 부분이 'MOULINS' 부분에 비해 상대적

으로 식별력이 높다고 볼만한 자료도 없다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 선등록상표 1을 'BOURGEOIS' 부분만으로 분리 인식한다고 보기 어렵다.

③ 이에 대해 원고는, 선등록상표 1의 등록권리자가 'BOURGEOIS'만을 표시한 상품들을 판매하고 있으므로 선등록상표 1의 요부는 'BOURGEOIS'라고 주장한다.

갑 제13호증의 기재 및 영상에 따르면, 선등록상표 1의 등록권리자가




'와 같이 밀가루 제품의 포장에 'BOURGEOIS'만을 표시하여 판매하고 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 한편 갑 제8호증의 기재 및 영상에 의하면 선등록상표 1의 등록권리자는 인터넷 홈페이지에서 선등록상표 1을 'Moulins



Bourgeois' 전체로서 사용하여 회사를 소개하고, '와 같이 제품의 포장에 'Moulins Bourgeois' 전체를 표시한 제품들도 판매하고 있음을 알 수 있다. 따라서 위 증거만으로는 일반 수요자나 거래자가 선등록상표 1을 'BOURGEOIS'로 주로 인식한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.



나) 선등록상표 2





앞서 든 증거들과 갑 제16, 17, 45 내지 47호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 선등록상표


2는 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 도형과 문자부분이 결합된 '  ' 전

체로 인식된다고 봄이 타당하다.

① 선등록상표 2  '는 문자 'CRU BOURGEOIS'의 첫 대문자 'CB'를 도

안화한 '' 부분(상단)과 나머지  부분(하단)이 상하 2단으로 결합된 표장이다. 또한 하단의 문자부분은 '(포도주의) 특정한 포도원'의 의미를 가진 'CRU'와, '중산층의, 물질만능주의적인, 속물적인, 자본주의적인'의 의미를 가진 'BOURGEOIS' 부분이 다시 상하 2단으로 결합되어 있다.

② 그 중  는 구성 그 자체는 간단하고 흔하다고 볼 수 있으나 아랫단의 문자 부분인 'CRU'와 'BOURGEOIS'의 각 앞 글자를 도안화한 것으로, 전체 표장 중 거의 2/3 이상을 차지한다. 특히,  중 막대형상(-)이 둘러싸고 있는 'BOURGEOIS'의 위로 결합하고 있어서 마치 조형물과 같은 인상을 줄뿐 아니라  부분과는 'CRU'를 통해 자연스럽게 연결되어 있어서 'CRU'와 'BOURGEOIS'를 보다 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다. 따라서  부분이 식별력이 없다고 단정할 수는 없다.

③ 선등록상표 2의  부분은 같은 크기와 같은 서체의 2단 구성으로, 그 중 'BOURGEOIS' 부분만이 전체 표장에서 높은 비중을 차지한다고 보기 어렵고, 'CRU BOURGEOIS'는 거래계에서 와인의 등급 표시로 사용되는 표장 중 하나로 전체

로 사용되고 있는 반면, 우리나라 일반인의 교육 및 상식 수준에 비추어 그 지정상품과 관련하여 '**BOURGEOIS**' 부분이 '**CRU**' 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 볼만한 자료도 없다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 선등록상표 2를 '**BOURGEOIS**' 부분만으로 분리 인식한다고 보기는 어렵다.

다) 이 사건 등록상표와의 대비

① 이 사건 등록상표 '**레 부르주아**'는 프랑스어 정관사인 'Les'와 '중산층의, 물질만능주의적인, 속물적인, 자본주의적인'의 의미를 가진 'bourgeois'를 결합한 'Les bourgeois'의 한글 음역으로 구성된 문자 표장이다(갑 제14, 38 내지 43호증). 이 사건 등록상표는 '레' 또는 '부르주아' 각각의 구성 부분이 아니라 표장 전체가 식별력이 있고 전체 표장에 대해 권리범위가 인정되는 것이다.⁴⁾

② 선등록상표들은 일반 소비자와 거래당사자에게 'bourgeois'만이 아닌 전체적으로 인식됨은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 이를 이 사건 등록상표와 비교 관찰하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 문자의 구성과 서체, 도형의 유무 등에 차이가 있으므로 외관이 확연히 다르다.

③ 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 우리나라 일반 소비자들과 거래당사자들의 프랑스어 교육 수준이나 와인 문화 향유 수준에 비추어 프랑스어로 쉽게 발음될 수 있다고 볼만한 자료가 제출되지 않았다. 그러나 원고가 주장하는 것과 같은 방식으로 호칭된다고 하더라도 이 사건 등록상표는 '레 부르주아'로, 선등록상표 1은 '물랭 부르주아'로, 선등록상표 2는 '크뤼 부르주아'로 불릴 것인 점에서 그 호칭도 서로 다르다. 또한 이 사건 등록상표는 '중산층, 자산가'라는 관념을 가지지만, 선등록상표 1은 '물랭'

4) 원고는 위와 같은 취지로 진술하였다(제2회 변론조서 참조).

이라는 지역이름이나 방앗간의 의미를, 선등록상표 2는 '포도원'이라는 관념을 더 포함하는 점에서 그 관념도 유사하다고 보기는 어렵다.

3) 검토 결과

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 모두 동일·유사하지 않아 이 사건 등록상표를 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한다고 하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 전체적으로 유사하지 않다.

나. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 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. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.

여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식

되어 있는지는 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념 상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

2) 판단

갑 제19 내지 33호증의 각 기재 및 영상에 의하면 선사용권자들이 미국 등 해외에서 1985년경부터 2024년경까지 선사용상표를 포도주(와인) 양조장업, 포도주(와인) 소매업, 음식점업, 주점업에 계속해서 사용한 사실, 특히 선사용상표를 미국 미주리주에 위치한 와이너리의 명칭으로 사용하면서 인터넷 홈페이지를 개설하여 숙박 및 와인 체험을 하는 관광프로그램을 제공해 온 사실, 인터넷 백과사전인 영어판 위키피디아에 선사용상표를 사용한 와이너리가 미주리주에서 세 번째로 큰 와이너리로 소개된 사실, 선사용상표를 사용하는 와이너리에서 생산한 와인들이 미국 내 와인 경연대회에서 상을 받아온 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 인정사실만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 무렵인 2020. 5. 26.경 선사용상표가 그 사용상품과 관련하여 '국내 또는 외국의 수요자들' 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

뿐만 아니라 원고가 제출한 증거들만으로는 피고와 선사용권자들 사이의 상표를

둘러싼 교섭 여부나 그 내용, 피고와 선사용권자들의 관계, 거래실정 등을 전혀 알 수 없어서 피고에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 않으므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호 등록무효 사유에 해당하지 않는다. 또한 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어려우므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유도 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 심결은 위와 결론을 같이하여 정당하다.

4. 결론

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

재판장 판사 우성엽

판사 이지영

판사 임현화