

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허10491 거절결정(상)
원 고 A 주식회사

대표이사 임정배
소송대리인 특허법인 위더피플
담당변리사 김수경, 김현주

피 고 특허청장
소송수행자 노재성

피고보조참가인 주식회사 B

대표이사 C
소송대리인 변리사 조철현

변 론 종 결 2023. 9. 5.

판 결 선 고 2023. 10. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 12. 23. 2020원2595호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2014-0047041호/ 2014. 7. 14.

2) 구성: **순창궁**

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 간장(순창에서 생산된 제품에 한함), 누룩(순창에서 생산된 제품에 한함), 된장(순창에서 생산된 제품에 한함), 마요네즈(순창에서 생산된 제품에 한함), 베이킹파우더(순창에서 생산된 제품에 한함), 샐러드드레싱(순창에서 생산된 제품에 한함), 샐러드소스(순창에서 생산된 제품에 한함), 소스(순창에서 생산된 제품에 한함), 식초(순창에서 생산된 제품에 한함), 식품용 이스트(순창에서 생산된 제품에 한함), 자장(순창에서 생산된 제품에 한함), 장(醬)류(고추장 제외)(순창에서 생산된 제품에 한함)¹⁾, 조미용 소스(순창에서 생산된 제품에 한함), 청국장(순창에서 생

1) 원고는 2019. 7. 5. 지정상품 중 고추장을 제외하였고, 이 부분을 분할출원하였다(출원번호 제40-2019-0104649호).

산된 제품에 한함), 춘장(순창에서 생산된 제품에 한함), 케첩(순창에서 생산된 제품에 한함), 토마토소스(순창에서 생산된 제품에 한함), 효모(식용)(순창에서 생산된 제품에 한함)

나. 이 사건 선사용상표들

1) 이 사건 선사용상표 1



나) 사용상품: 고추장, 된장, 쌈장, 초고추장

다) 사용자: 피고보조참가인(주식회사 D는 2019. 6. 1. 피고보조참가인에 흡수합병되어 해산하였으므로 피고보조참가인이 합병전의 주식회사 D의 권리의무를 포괄적으로 승계하였다, 이하 합병 전후를 구별하지 않고 '참가인'이라 한다)

라) 사용시기: 2011년경부터

2) 이 사건 선사용상표 2



나) 사용상품: 고추장, 된장, 쌈장, 초고추장

다) 사용자: 참가인

라) 사용시기: 2011년경부터

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 7. 14. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2015.

2. 4. 원고에게 "이 사건 출원상표는 선출원상표들[참가인이 2012. 5. 9. 상품류 구분 제30류의 간장, 고추장, 된장, 자장, 장(醬)류, 청국장, 춘장을 지정상품으로 하여 출원

한 '순창^{순창}궁전^{궁전}통^통식품' 상표(출원번호 제40-2012-0030090호, 이하 '선출원상표 1'이라 한다)

와 참가인이 2013. 4. 26. 상품류 구분 제30류의 장(醬)류를 지정상품으로 하여 출원한

'해표^{해표}순창^{순창}궁전^{궁전}통^통식품' 상표(출원번호 제40-2013-0027056, 이하 '선출원상표 2'라 한다)]과

표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제8조 제1항에 따라 상표등록을 받을 수 없다."라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다(갑 제2호증).

2) 선출원상표 1은 2016. 7. 25. 상표등록이 되었고(등록번호 제40-1192245호), 원고는 2016. 11. 25. 참가인을 상대로 특허심판원 2016당3745호로 '선출원상표 1은 타

인의 선등록상표²⁾인 '순창^{순창}궁전^{궁전}통^통식품'과 표장 및 지정상품이 동일·유사하다'고 주장하면서 선출원상표 1의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은

2018. 5. 30. "선출원상표 1은 선등록상표 '순창^{순창}궁전^{궁전}통^통식품'과 외관은 상이하나 호칭, 관념이 유사하여 전체적으로 유사하고, 지정상품이 동일하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다. 참가인은 2018. 7. 16. 원고를 상대로 이 법원 2018허5754호로 이러한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 이 법원은 2018. 11. 21. 참가인의 청구를 기각하는

2) 김행자가 2002. 11. 21. 상품류 구분 제30류의 고추장, 된장, 간장, 청국장, 쌈장, 메주, 식초를 지정상품으로 하여 출원한 후

(출원번호 제40-2002-0053902호) 2004. 1. 6. 상표등록을 받은 '순창^{순창}궁전^{궁전}통^통식품' 상표이다(등록번호 제40-0570851호). 한편 해당 상표는 2014. 1. 7. 존속기간만으로 소멸하였다(갑 제10호증).

판결을 선고하였고, 참가인이 2018. 12. 10. 이에 불복하여 대법원 2018후12295호로 상고하였으나 대법원은 2019. 4. 5. 심리불속행 기각하여 해당 판결은 확정되었다.

선출원상표 2는 2016. 6. 20. 상표등록이 되었고(등록번호 제40-1185635호), 원고는 2016. 11. 25. 참가인을 상대로 특허심판원 2016당3746호로 '선출원상표 2는 타인

의 선등록상표인 '순창궁권전통식품' 및 원고의 선출원상표들인 '宮' 및 '宮'과

표장 및 지정상품이 동일·유사하다'고 주장하면서 선출원상표 2의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2018. 5. 30. "선출원상표 2는 선등록상

표 '순창궁권전통식품'과 외관은 상이하나 호칭, 관념이 유사하여 전체적으로 유사하고, 지정상품이 동일하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다."라는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다. 참가인은 2018. 7. 16. 원고를 상대로 이 법원 2018허5761호로 이러한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 이 법원은 2018. 11. 21. 참가인의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 참가인이 2018. 12. 10. 이에 불복하여 대법원 2018후12301호로 상고하였으나 대법원은 2019. 4. 5. 심리불속행 기각하여 해당 판결은 확정되었다.

3) 참가인은 2019. 5. 21. 특허청에 이 사건 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다고 주장하면서 정보제공을 하였고, 특허청 심사관은 2019. 8. 27. 이 사건 출원상표의 출원에 관하여 출원공고를 하였으나, 2019. 9. 16. 원고에게 "이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였으며(을나 제15호증), 참가인은 2019. 10. 25. 이 사건 출

원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 같은 항 제12호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 출원상표에 관하여 이의신청을 하였다.

4) 원고는 2020. 1. 6., 2020. 3. 16. 이의신청에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관 합의체는 2020. 8. 24. "선사용상표 2인 '해표 순창'은 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, 이 사건 출원상표는 선사용상표 2와 외관은 상이하나 호칭, 관념이 동일하여 양 표장은 유사하며, 그 지정상품도 동일·유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."라는 이유로 이의결정을 하였고(갑 제5호증, 을나 제1호증), 특허청 심사관은 같은 날 같은 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다(갑 제3호증).

5) 원고는 2020. 10. 23. 특허심판원 2020원2595호로 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 12. 23. "이 사건 출원상표는 선사용상표 1과 외관은 다르지만, 이 사건 출원상표는 '순창궁'으로 호칭되고 선사용상표 1은 '순창궁'만으로 호칭되는 경우 호칭 및 관념이 동일하여 양 표장은 전체적으로 유사하고, 지정상품도 상품류 구분 제30류의 장(醬)류(고추장 제외), 된장 등으로 동일·유사하다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제4호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5, 10호증, 을나 제1, 15호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 출원상표의 등록결정 당시 선사용상표들이 국내의 일반 수요자에게 알려져

있었다고 볼 수 없고, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 없으므로, 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다(원고는 제1차 변론기일에서 이 사건 심결에 절차적 위법이 있다는 주장을 철회하였다).

3. 판단

가. 선사용상표들이 국내에서 알려져 있었는지 여부

1) 관련 법리

출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 출원상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(선사용상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

을가 제1, 2호증 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 참가인이 선사용상표들을 사용한 기간, 선사용상표들을 부착한 고추장, 된장, 쌈장의 생

산·판매량 및 시장점유율, 참가인이 선사용상표들을 부착한 제품을 출시하면서 광고·선전한 매체의 종류 및 범위, 참가인이 출시 당시 지출한 광고비의 액수, 관련 업계에서 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려할 때, 참가인이 선사용상표들을 사용함으로써 이 사건 출원상표의 등록여부 결정 시점에 참가인이 사용한 선사용상표들이 고추장을 포함한 장류에 관한 수요자 사이에 참가인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 보인다.

가) 참가인은 2011년 선사용상표들을 사용한 고추장 제품을 출시하면서 선사용상표들을 알리기 위하여 2011년부터 2012년까지 유명 연예인을 모델로 하여 TV 광고를 하였다.

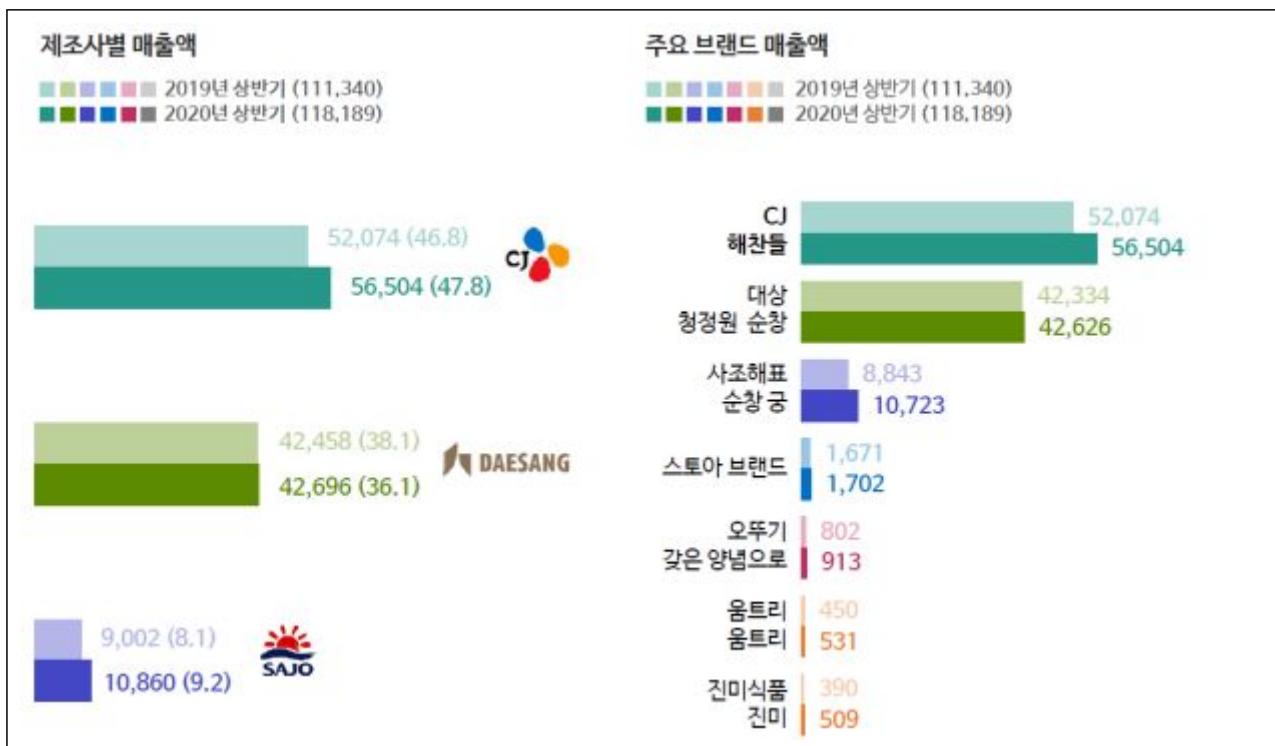
나) 고추장, 된장, 쌈장, 초고추장 등 선사용상표들을 부착한 제품과 관련한 매출액이 2017년 168.18억 원, 2018년 157.08억 원, 2019년 169.88억 원, 2000년 202.32억 원에 이른다(원고는 이 사건 심결에서 인정한 매출액이 식품의약품안전처가 발간한 '식품 등의 생산실적'에 기재된 매출액과 차이가 있어 믿기 어렵고, 이 사건 심결에서

표64) 판매 상위 Top3 브랜드(2020년 매출 기준)					
(단위 : 백만 원, %)					
구분	브랜드	2017년	2018년	2019년	2020년
CJ제일제당	해찬들	103,163 (47.7)	99,677 (47.8)	95,256 (46.5)	101,928 (46.9)
	청정원 순창	77,403 (35.8)	77,359 (37.1)	78,084 (38.1)	79,778 (36.7)
사조대림	순창 궁	16,818 (7.8)	15,708 (7.5)	16,988 (8.3)	20,232 (9.3)
	스토아브랜드	3,360 (1.6)	2,847 (1.4)	2,636 (1.3)	2,527 (1.2)
기타		15,537 (7.2)	13,022 (6.2)	12,097 (5.9)	12,698 (5.8)
	전체	216,281 (100.0)	208,614 (100.0)	205,061 (100.0)	217,163 (100.0)

* 소매점유통POS데이터, aTIS(식품산업통계정보시스템)
 1) 고추장 제품 이외의 고추장 베이스의 혼합장 및 소스류 제품도 포함됨
 2) 백만 원 기준으로 작성하는 가운데, 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

인정한 매출액은 참가인의 다른 브랜드 매출액이 포함되어 있다고 주장하나, 오른쪽 표에는 '순창 궁'이라고 기재되어 있으므로 참가인의 '순창 궁' 브랜드 매출액으로 본다).

다) E가 발간한 '2021 가공식품 세분시장 현황-고추장'에는 고추장 생산·판매 상위 3개 업체의 특징을 분석하면서 참가인은 장류 브랜드로 순창궁을 운영한다는 특징을 기재하였다. 또한 E가 발간한 '2020 가공식품 세분시장 현황-고추장 시장'에는 아래 표와 같이 2020년 상반기 참가인의 고추장 매출액은 108.6억 원 및 선사용상표들을 사용한 고추장 제품 매출액은 107.23억 원이라고 기재되어 있고, "시판 고추장 소매시장은 3개 대기업 중심으로 편성된 가운데, 2020년 매출 기준시 시장점유율 1위는 CJ제일제당(46.9%), 2위는 원고(36.8%)이며, 1, 2위를 합한 시장점유율은 83.7%, 3위인 참가인(9.4%)까지 포함한 시장점유율은 93.1%에 이르는 상황"이라고 기재되어 있다.



라) 원고는, 우리나라 장류 시장에서 고추장이 차지하는 비율은 약 21.5%에 불과할 뿐만 아니라 최근 건강에 관한 관심이 높아지면서 고추장 시장의 비율이 계속 낮아지고 있고, 참가인은 고추장 시장에서만 3위 업체일 뿐 전체 장류 시장에서는 훨씬

낮은 점유율을 보이고 있으므로, 이를 고려하면 선사용상표들이 국내에서 알려져 있었다고 볼 수 없다고 주장한다.

을가 제1호증에 의하면, E가 발간한 '2021 가공식품 세분시장 현황 - 고추장'에는 우리나라 2020년 장류 시장은 생산액을 기준으로 할 경우 간장(29.4%), 고추장(26.1%), 혼합장(19.1%), 된장(13.7%), 청국장(5.8%) 순으로 비중이 높고(4쪽), 2020년 고추장의 생산량은 14만 1,352톤, 생산액은 2,178억 원으로, 처음으로 생산량 14만 톤, 생산액 2,000억 원을 초과하였으며(3쪽), 고추장 생산량은 2017년 이후 지속적으로 증가하여 성장세를 보이고, 생산액은 2017년, 2018년 연이어 증가하다가 2019년에는 미국과 중국의 무역 분쟁으로 소맥, 물엿 등 고추장 원료의 수급액이 변동하여 일시적으로 감소하였으나, 2020년에 평년 수준

을 회복하였다고 기재되어 있다. 또한 을가 제2호증에 의하면, 오른쪽 표와 같이 국내 고추장 생산액이 2015년 약



2,154억 원, 2016년 약 2,046억 원, 2017년 약 1,836억 원, 2018년 약 1,931억 원, 2019년 약 1,446억 원임(1쪽)을 알 수 있다. 원고의 주장과 같이 고추장 생산액이 2019년까지 다소 감소하였다고 하더라도 고추장 생산량은 2017년 이후 지속적으로 증가하고 있고, 앞에서 본 바와 같이 국내 판매액을 기준으로 참가인 회사의 국내 장류 판매액이 4위에 해당하는 이상 선사용상표들이 알려져 있다고 할 것이다.

나. 상표의 유사 여부³⁾

1) 선사용상표 1의 요부

3) 이하 이 사건 출원상표와 '선사용상표 1'을 대비한다.

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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).

나) 구체적 판단




'으로 이루어진 선사용상표 1은 태양 모양을 형상화한 빨간색 도형 내부에 흰색 한글문자 '해표'가 표기된 부분과 검은색의 붓글씨체로 한글문자 '순창' 및 그 우측 아래로 바탕색이 빨간색인 직사각형 내부에 한글문자 '궁'이 표기된 부분과 바탕색이 황토색인 도형 내부에 한문 '宮'이 표기된 부분이 결합되어 구성된 상표이다. 선사용상표 1 중 '해표' 부분은 그 지정상품인 가공식품과 관련하여 국내에서 널리 알려진 기업의 상호 중 일부이고, '순창궁' 부분은 순창과 궁을 결합한

단어로 이루어져 있으며, 해표와 순창궁의 결합으로 새로운 관념이 형성되지는 않는다. 그런데 참가인은 2019. 6. 1. 주식회사 D를 흡수합병하였으나 그 후에도 '해표' 상표에 화체된 영업상의 신용을 유지하기 위하여 계속하여 '해표' 상표를 사용하였는바 위와 같이 '해표' 부분은 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이어서 그 식별력이 없거나 약하다고 할 수 없고, '순창궁' 부분 역시 그 식별력이 없거나 약하다고 할 수 없다. 따라

서 이 사건 등록상표의  부분과  부분은 모두 요부가 될 수 있다.

이에 대하여 원고는, 참가인은 2011년경 선사용상표 1을 사용하기 시작할 때부터 전체 장류 시장의 약 17.4%, 고추장 시장의 약 39.5%의 점유율을 가진 원고의 '청정원 순창'과 차별화하기 위하여 도형과 문자를 결합한 '해표 순창궁' 전체로만 사용하였으므로 선사용상표 1은 전체로서만 관찰하여야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 갑 제18호증에 의하면, 참가인은 2011년 '순창궁 고추장'을 출시하면서 '순창궁'을 D의 프리미엄 장류 브랜드로 홍보한 사실을 인정할 수 있어 선사용상표 1의 구성 부분 중 '순창궁' 부분만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 없다고 보이지 않고, 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1 중 해표 부분은 국내에서 널리 알려진 기업의 상호 중 일부여서 상표 앞에 기재된 상호로 인식될 수 있으므로, 원고의 주장과 같이 선사용상표 1이 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어 일부분만으로 상표의 동일성을 인식하기 어렵다고 볼 수 없다. 원고의 주장은 받아들이지 않는다[오히려 을나 제19호증에 의하면, 참가인은 2014. 10. 31. 상품류 구분 제30류의 간장, 고추장, 된장, 자장, 장

(醬)류, 청국장, 춘장을 지정상품으로 하여 선사용상표들과 유사한


 상표를 출원하였는데(출원번호 제40-2014-0073346호), 원고는 2


016. 8. 30. 이에 대하여 이의신청을 한 후 2016. 9. 29. 보정서를 제출하면서 해당 출


원상표는  부분과  부분 모두 요부가 된다고 주장하였음을 알 수
있을 뿐이다].


2) 구체적 판단

가) 외관의 대비

이 사건 출원상표인  '순창궁'은 한글문자 '순창궁'이 띄어쓰기 없이
검은색으로 기재되어 구성된 표장이고, 선사용상표 1의 요부 중 하나인

 '은 검은색의 한글문자 '순창', 그 우측 아래에는 바탕색이 빨간색인 직
사각형 내부에 흰색의 한글문자 '궁' 및 바탕색이 황토색인 도형 내부에 흰색의 한문
'宮'이 표기되어 구성된 표장이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 요부 중

하나인  '은 도형 부분의 유무, 한문의 유무, 색상의 차이 등으로 외관이

현저하게 다르다. 한편 선사용상표 1의 또 다른 요부인  '는 태양 모양을 형상화
한 빨간색 도형 내부에 흰색 한글문자 '해표'가 표기되어 있어 이 사건 출원상표와 도

형 부분의 유무, 한글문자의 구성, 색상의 차이 등으로 외관이 다르다.

나) 호칭의 대비


이 사건 출원상표는 '순창궁'으로 호칭되고, 선사용상표 1의 요부 중 하나인



'은 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 그 문자 부분에 의하여 '순창궁'으로 호칭된다. 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 요부 중 하나는 그 호칭이 동일하다.

다) 관념의 대비

이 사건 출원상표는 '전라북도에 위치한 순창군에 있는 궁전 또는 궁궐' 정도

의 의미로 인식될 것이고, 선사용상표 1의 요부 중 하나인  ' 중 도형 부분은 특정한 관념이 연상되기 어려운 형태이므로 문자 부분인 '순창', '궁'에 의하여 '순창군에 있는 궁전'의 의미로 인식될 것이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 요부 중 하나는 관념이 동일하다.

라) 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 한글문자만으로 구성된 이 사건 출원상표는 도형 부분과 문자 부분이 결합되고 왼쪽에는 참가인의 상호가 눈에 띄게 결합된 선사용상표 1과 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 주장한다.

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부

분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 등 참조).

원고의 위와 같은 주장을 외관의 현저한 차이로 양 상표는 유사하지 않다는 주장으로 보고, 오늘날 인터넷의 광범위한 보급과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등 시청각 매체를 통한 광고나 상품판매 및 상품주문이 증가하고 있어 결합상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 평가하더라도, 앞에서 본 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 외관에 현저한 차이가 있다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보이므로, 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

마) 대비 결과의 정리

따라서 선사용상표 1의 요부 중 하나인 '순창宮' 부분으로 호칭·관념될 경우에는 이 사건 출원상표와 대비할 때 호칭·관념이 동일하여 이 사건 출원상표가 선사용상표 1과 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우에는 일반 수요자나 거래자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표 1과 서로 유사한 표장이다.

다. 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품에는 상품류 구분 제30류의 간장, 된장 및 고추장을 제외한 장(醬)류가 포함되어 있고, 선사용상표들의 사용상품은 고추장, 된장, 쌈장, 초고추장이다. 이 사건 출원상표의 지정상품 중 장(醬)류, 된장은 선사용상품의 사용상품과 동일하거나 극히 유사하고, 상품의 용도, 생산 부문·판매 부문 등 유통경로, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 간장은 선사용상품의 사용상품과 밀접한 경제적 관련관계가 있다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선사용상품의 사용상품은 서로 동일·유사하다.

라. 그 밖의 원고의 주장에 관한 판단

1) 원고의 주장

참가인은 등록상표인 '순창궁전전통식품', '순창궁' 상표와 유사한 선사용상표 1, 2를 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 계속하여 사용하였다. 국내의 수요자에게 알려져 있다 하더라도 이러한 위법한 상표의 사용으로 얻은 신용은 등록상표의 상표권을 침해하는 것으로 보호받을 가치가 없다. 반면 원고는 2013. 11. 11. '순창궁' 상표권을 이전받았고, '순창궁전전통식품' 상표가 2014. 1. 7. 존속기간만료로 소멸한 후 2014. 7. 14. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 원고가 상표등록을 받지 못한다면 공정의 원칙에 반한다. 또한 원고와 참가인은 선사용상표 1, 2를 사용하기 시작한 2011년경부터 10년 이상 상표권 분쟁을 계속하였으므로 선사용상표 1, 2는 합법적·안정적·평온한 사용을 통하여 일반 수요자들로부터 보호받을 수 있는 신뢰를 획득하지 못하였다. 구 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용함에 있어 선사용상표들을 지나치게 보호하는 것은 등록주의를 기본으로 하는 상

표법을 형해화할 우려가 있다.

2) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니한다 할 것이다.

따라서 기존의 상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표라고 알려져 있는지를 여부를 판단함에 있어, 기존의 상표 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록 또는 사용되고 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다거나 기존의 상표에 대한 등록취소 심판청구가 제기된 이후 비로소 그 사용행위를 개시하였다는 것 등과 같은 주관적인 사정은 고려할 사항이 되지 못하고, 기존의 상표가 제3의 상표와 경합적으로 사용되었다거나 그 제3의 상표가 국내에서 알려진 정도 등과 같은 사정은 기존의 상표의 알려진 정도를 판단함에 있어 고려해야 할 객관적인 거래실정의 한 측면이라 할 것이나, 그와 같은 사정이 존재한다는 것만으로 반드시 기존의 상표가 특정인의 상표로 알려질 수 없다고 단정할 수는 없다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후 3113 판결 참조).

3) 구체적 판단

김행자가 2004. 1. 6. 상품류 구분 제30류의 고추장, 된장, 간장 등을 지정상품으로 하여 '순창궁권권통식품' 상표등록을 받았고, 해당 상표는 2014. 1. 7. 존속기간만료로 소멸한 점은 앞에서 본 바와 같고, 갑 제25호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 박미옥은 2011. 2. 9. 상품류 구분 제30류의 곡물가공식품, 천연감미료, 화학조미료 등을 지정상품으로 하여 이 사건 출원상표와 동일한 '순창궁' 상표를 출원하였고, 2012. 10. 30. 상표등록을 받았으며, 2013. 11. 11. 원고에게 권리의 전부이전등록을 마쳐준 사실을 인정할 수 있다. 그러나 앞서 본 바와 같은 구 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 취지를 고려하면, 참가인이 선사용상표 1, 2와 유사한 '순창궁권권통식품' 및 '순창궁' 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 2011년부터 선사용상표 1, 2를 사용하였다는 사정을 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 적용을 배제할 수 없고, 그로 인하여 상표법의 등록주의 원칙이 형해화된다고 볼 수 없다. 또한 원고와 참가인이 이 사건 출원상표 및 선사용상표들과 관련하여 장기간 분쟁을 겪었다고 하더라도, 이러한 사정만으로 참가인의 선사용상표들이 국내 수요자 등에게 특정인의 상표라고 알려져 있다고 볼 수 없다거나, 선사용상표들을 이유로 이 사건 출원상표가 상표등록을 받지 못한다고 하여 공정의 원칙에 반한다고 볼 수 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표들과 유사하고 지정상품이 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사하므로, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를

기만할 염려가 있다고 볼 수 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필