

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허2080 등록취소(상)

원 고 주식회사 A(A)

대표이사 B

소송대리인 변호사 강경태

소송복대리인 변리사 유영재

피 고 주식회사 C

송달장소

대표이사 D

소송대리인 변호사 강인혁

변 론 종 결 2023. 2. 3.

판 결 선 고 2023. 3. 10.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 4. 2021당893호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2008. 11. 11./ 2009. 12. 14./ 2019.

11. 14./ 제808904호



2) 구성:

3) 지정상품: 별지 1 기재와 같다.

나. 피고의 실사용상표

1) 구성: 티르티르

2) 사용상품: 반지, 귀걸이

다. 원고의 대상상표들

1) 대상상표 1

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 5. 2./ 2017. 12. 6./ 제1310418호

나) 구성: TIRTIR

다) 지정상품: 별지 2 기재와 같다.

2) 대상상표 2

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 5. 2./ 2017. 12. 6./ 제1310429호

나) 구성: 티르티르

다) 지정상품: 별지 2 기재와 같다.

라. 관련 사건의 경과

1) 피고는 2019. 10. 8. 특허심판원에 원고를 상대로 '대상상표들은 이 사건 등록상표 및 피고의 선사용상표(Tirr Lirr, 티르리르) 등과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하여 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 대상상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다(특허심판원 2019당3156호, 2019당3157호).

2) 특허심판원은 2020. 12. 10. '대상상표들은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 "광고업, 홍보업, 마케팅서비스업"은 이 사건 등록상표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 위 상품들은 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그러나 피고의 선사용상표는 대상상표들의 출원 당시 또는 등록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 선사용상표로 인식되었다고 보기 어려워 대상상표들은 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.'는 이유로 피고의 청구를 일부 인용하는 심결을 하였다.

3) 이에 피고가 피고 패소 부분에 해당하는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하

였고(특허법원 2021허1080호, 2021허1097호), 특허법원은 2021. 9. 10. '이 사건 등록상표의 지정상품 중 "광고업, 홍보업, 마케팅서비스업"을 제외한 부분은 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 피고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다. 이에 대하여 원고가 상고하였으나(대법원 2021후11018, 2021후11025)하였으나 상고가 기각되어 위 판결이 확정되었다.

마. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 3. 19. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 권리자인 피고를 상대로, '피고는 주지·저명한 상표인 대상상표들을 알면서, 이 사건 등록상표를 그와 유사한 실사용상표로 변형하여 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.'는 취지로 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당893호로 심리하여 2022. 1. 4. '피고는 이 사건 등록상표와 유사한 상표인 실사용상표를 유사한 상품에 사용한 사실은 인정되고, 대상상표와 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수는 있지만, 고의로 사용했다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호에서 정하는 취소 사유에 해당되지 않는다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제3호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

실사용상표는 이 사건 등록상표와 유사한 상표로서, 특정인의 출처표시로 알려진 대상상표들과의 관계에서 일반 수요자 또는 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 야기할 염려가 있고, 위와 같은 실사용상표의 사용에 대하여 아래와 같이 피고의 고의가 인정되므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

① 피고의 고의는 추정될 뿐만 아니라, 대상상표들의 주지·저명성, 대상상표들의 지정상품과 실사용상표 사용상품의 경제적 관련성, 대상상표들과 실사용상표의 유사성, 원고의 경고, 광고대행업체가 광고주의 명칭을 착각하는 것은 경험칙에 반하는 점 등에 비추어 보더라도 피고의 고의가 인정된다.

② 특히, 피고가 실사용상표 사용 당시 이 사건 등록상표보다 대상상표들의 인지도가 높았던 점, 대상상표들이 이 사건 등록상표보다 언어학적으로 가치가 높은 상표인 점, 피고는 이 사건 심판청구 이후 대상상표들을 피고의 상표로서 출원하고, 원고와의 분쟁 해결을 위한 협상 과정에서 지나치게 높은 합의금을 요구한 점 등에 비추어 보면, 피고에게 부정사용의 고의가 인정된다.

나. 피고

피고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용함에 있어서 고의로 대상상표들과 유사하게 변형하여 사용한 사실이 없다. 피고가 실사용상표를 사용한 것은 단순 과실에 불과할 뿐이다.

3. 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제1호는¹⁾ 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 취지가 있다(대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결 등 참조).

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 포장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

나. 먼저, 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용하였는지에 관하여 본다.

1) 인정사실

앞서 든 증거와 갑 제39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 68호증, 을 제27호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 이 사건 심결은 이 사건 심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 개정 상표법(2017. 3. 21. 법률 제14689호로 일부개정되기 전의 것) 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다. 다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 실질적으로 차이는 없다.

가) 'E'에서의 사용

온라인 쇼핑몰 'E'의 상품은 백화점 점포 매장 직원 또는 브랜드 본사 온라인팀에서 등록하는 것인데, 'E'에 2018. 12. 26.부터 피고의 상품이 다음과 같이 'A'로 표시되어 있었고, 해당 페이지가 온라인 쇼핑몰 'F', 'G' 등을 통하여 접근할 수 있도록 되어 있었던 사실이 인정된다.

E(갑 제39호증)	F(갑 제47호증)	G(갑 제48호증)
		

나) 온라인 쇼핑몰 'F'에서의 사용

온라인 쇼핑몰 'F'에서 'A'로 검색하면 다음과 같은 검색결과가 나타나는 사실이 인정된다(갑 제40호증).

갑 제40호증	
	

다) '네이버 파워링크 키워드'에서의 사용

네이버 파워링크의 광고 키워드는 광고주가 키워드를 직접 입력하는 방식인데, 2020. 4. 내지 7.경 포털사이트 '네이버'에서 'A' 등으로 검색하면 '파워링크' 검색 결과에 피고와 관련된 내용도 다음과 같이 나타나고, 그와 같은 링크를 클릭하면 이 사건 등록상표가 사용된 상품을 판매하는 웹페이지로 연결된다.

갑 제49호증의 1	갑 제49호증의 2	갑 제49호증의 3	갑 제49호증의 5
<p>파워링크 '타르타르' 관련 광고입니다. ①</p> <p>올리브영 공식몰 타르타르 www.oliveyoung.co.kr/ 오일과 특가 및 선물 할인형 세트로 매일 새로운 공식적 가격 타르타르 세트가, 동급별 장바구니 추천까지</p> <p>GS SHOP 타르타르 www.gsshop.com ② 3% 이마트 신구점 1인 2인용 세트 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>Cleall 타르타르 www.cleall.com ③ 3% 현상품, 오일리뷰가, 할인카드, 사계가 할인 신구점 타르타르, 기존카드 사용까지, 소품 포함 부대품 (총합 10만원 이하)</p> <p>타르타르 옥션 www.auction.co.kr 옥션에서 ▲특별한(신구점별 특별할인) 푸른 30% 할인 카드 ▲특별혜택으로 타르타르(정가)</p> <p>타르타르, 롯데ON www.lotteon.com ④ 5% 타르타르, 소품의 할인(9월 20일) 전월후반(종이오나스, 추가할인/적용까지)</p>	<p>파워링크 '타르타르' 관련 광고입니다. ①</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p>	<p>파워링크 '타르타르' 관련 광고입니다. ①</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p>	<p>파워링크 '타르타르' 관련 광고입니다. ①</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p> <p>타르타르 계열에 대한 www.danava.com ② 5% 타르타르, 주얼리 보편도, 고급 시계, 보석 특별가, 행사카드(0%~7%까지 할인)</p>

2) 판단

가) 먼저, 실사용상표와 이 사건 등록상표의 유사성에 관하여 보면,



실사용상표 '티르티르'와 이 사건 등록상표 '티르리르'는 도형 부분, 영문 부분의 유무 등으로 외관이 다르고, 양 상표 모두 특별한 관념을 연상시키지 아니하여 관념을 대비할 수 없기는 하나, 실사용상표는 'A'로, 이 사건 등록상표는 '티르리르'로 호칭될 것이어서 호칭이 극히 유사하고, 이 사건 등록상표의 한글 부분과 실사용상표의 외관도 극히 유사하므로, 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

나) 따라서 피고가 'E', '네이버 파워링크 키워드'에 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품인 '보석목걸이', '귀걸이(귀금속제)' 등에 사용한 이상, 피고의 위와 같은 실사용상표 사용은 이 사건 등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용한 행위에 해당한다.

다) 한편, 위 인정사실에서 본 온라인 쇼핑몰 'F'에서의 검색결과(갑 제40호 증)와 관련하여서는, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 위 검색결과에는 상품 판매자가 'H1관'으로 표기되어 있는 점, F과 같은 오픈마켓의 경우 제3자가 피고의 제품을 판매하기 위하여 상품을 등록하는 것이 얼마

든지 가능한 점, 그런데 위와 같은 상품등록 경위를 확인할 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 위 검색결과만으로 피고가 실사용상표를 사용한 것이라고 인정하기에 부족하다.

[한편, 원고는, 피고가 현재에도 부정사용행위를 한다고 주장하면서 갑 제57, 58호증 등을 제출하고 있으나, 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없으므로(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 판결 등 참조), 이에 대하여는 나아가 살피지 아니한다.]

다. 나아가, 피고가 위와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표인 실사용상표를 사용한 것에 '고의'가 있는지를 보면, 갑 제7 내지 15, 17 내지 22, 25 내지 30, 32, 34 내지 37, 43 내지 46, 54, 55, 56, 59, 62 내지 64, 66, 67호증 등 원고 제출의 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하다. 오히려 앞서 든 증거와 갑 제52호증, 을 제1, 2, 4, 5, 7, 10 내지 19, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 34호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 그렇게 보기 어려울 따름이다.

① 먼저, 아래 라.항에서 보듯이, 원고의 대상상표들이 어느 정도 인지도가 있다고 볼 여지는 있으나, 원고의 대상상표들이 주지·저명한 상표에 해당한다고 보기는 어렵다.

② 한편, 위 관련 사건의 경과에서 보았듯이, 피고는 2019. 10.경 특허심판원에 원고를 상대로 대상상표들의 등록무효심판을 청구하기도 하였으므로 피고가 대상상표의 존재를 알고 있었던 사정은 인정된다. 그러나 원고와 피고 사이의 상표를 둘러싼 분

쟁의 경과를 보면, 피고가 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으킬 고의로 실사용상표를 사용할 이유가 찾아지지 않는다.

즉, 피고는 이 사건 등록상표를 원고가 대상상표들을 등록 또는 사용하기 이전부터 사용하여 왔고, 이 사건 등록상표와 피고의 선사용상표(Tirr Lirr, 티르리르)는 피고의 출처를 나타내는 표장으로 인식되는 등 상당한 인지도를 획득하였다. 이러한 인지도를 기반으로 피고는 원고의 대상상표들은 피고의 널리 알려진 선사용상표들과 유사한 상표로서 일반 수요자로 하여금 상품출처에 대한 오인, 혼동을 일으키고 피고의 신용에 무단으로 편승하고자 하는 부정한 목적으로 출원한 상표라고 주장하면서 원고를 상대로 대상상표의 등록말소를 청구하였고(특허심판원 2019당3156호, 2019당3157호 및 특허법원 2021허1080호, 2021허1097호), 그 소송 과정에서 대상상표 사용에 대한 원고의 부정한 목적 여부가 쟁점이 되었다.

이와 같이 소송이 계속되는 중에 있는 피고가 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으킬 고의로 원고의 대상상표들과 유사한 실사용상표를 사용한다는 것은 예상하기 어렵다.

③ 이 사건 등록상표 '티르리르'와 실사용상표 'A'는 상당한 주의를 기울이지 않으면 혼동하여 잘못 기재할 가능성이 있다.

실제로도, 네이버에서 검색기간을 '2010. 1. 1. ~ 2017. 3. 31.'로 하여 '티르리르 A' 또는 'A'로 검색하면, 피고의 상품을 'A'로 지칭하거나, '티르리르'와 혼용하는 게시글이 다수 검색된다(갑 제52호증, 을 제1, 2호증).

또, 반대로 원고의 상품에 대상상표들이 사용된 것에 대하여, 대상상표들이 이 사건 등록상표와 오인·혼동하였다는 취지의 네이버 블로그 게시글이 대상상표들

출원 이후에 다수 게시되어 있고(을 제30호증), 원고 또는 원고의 화장품 제품 등을 소개하는 홍보성 언론 기사 내지 각종 동영상에서도 원고의 대상상표들을 '티르리르'로 지칭한 경우가 다수 발견된다(을 제31호증).²⁾

④ 구체적으로, 'E'에서의 사용에 대하여 보건대, 아래와 같은 사정과 함께 위 ③항의 사정, 즉 상당한 주의를 기울이지 않으면 '티르리르'와 'A'를 혼동하여 잘못 기재할 가능성이 높은 점을 보태어 보면, 'E'에서의 실사용상표 사용은 피고의 단순한 과실로 인한 것으로 봄이 상당하다.

㉠ 피고는 'E'에서 총 702개[2018. 12. 24. 기준으로는 총 536개]의 상품을 판매하고 있는데, 피고 상품의 상품명은 대체로 '[티르리르] (상품명) (상품번호)' 형태로 등록되어 있다.

㉡ 그런데 문제된 실사용상표가 사용된 상품은 2018. 3. 5. 최초로 등록되었는데, 등록 당시에는 상품번호(TESLGP154M)만이 상품명으로만 등록되었다가 2018. 12. 26.에 실사용상표가 사용된 '[A] TESLGP154M'로 상품명이 변경되었다.

㉢ 원고는 위 문제된 실사용상표와 관련하여 'E'에 경고장을 발송하였는데, 'E'은 원고에게 '당사에 캡처해서 보내주신 상품은 매장 직원의 단순한 입력 실수로 고의로 진행한 부분이 아니다. 피고 측에도 해당 내용 공유하여 재발방지를 당부해 놓았다'는 취지로 답변하였다.

㉣ 이와 같이, 피고는 'E'에서 수백여 개의 제품을 판매하고 있는데, 그 중 단 하나의 제품에만 실사용상표가 사용되었고, 그 사용경위에 비추어 보더라도 실사용상표는 피고 상품의 상품명을 수정하는 과정에서 단순한 과실로 사용된 것으로 봄이

2) 원고 대리인 역시 이 사건에서 제출한 준비서면[2022. 6. 21.자 준비서면(2)의 5/27쪽 하단]에서 '티르리르'와 'A'를 혼동하여 잘못 기재하기도 하였다.

상당하다.

⑤ '네이버 파워링크 키워드'에서의 사용 역시 아래와 같은 사정과 함께 위 ③항의 사정, 즉 상당한 주의를 기울이지 않으면 '티르리르'와 'A'를 혼동하여 잘못 기재할 가능성이 높은 점을 보태어 보면, 이 부분 실사용상표 사용 역시 피고의 광고대행사의 과실로 인한 것이라고 봄이 상당하다.

㉠ 피고는 2019. 11. 1. I와 광고대행계약을 맺고 온라인 광고업무를 I에게 위임하였다.

㉡ I의 대표 J는 2021. 9. 7. 네이버 검색광고와 관련하여 'A'는 '티르리르'의 단순 오타이고, 피고가 'A' 키워드로 광고를 진행하도록 지시한 바 없다는 취지의 확인서를 작성하였다.

㉢ 한편, 피고와 I의 위 광고대행계약 제6조 제1항에 의하면, 피고가 요청하는 경우 피고의 검수를 거치도록 규정하고 있는데, 피고가 검수를 요청하였다거나 피고의 검수를 거쳤다고 볼 자료가 없다.

㉣ 이러한 사정을 모두 고려하면, 이 부분 실사용상표 사용은 피고의 광고대행사가 과실로 사용한 것으로 봄이 상당하다.

라. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고의 주장

원고는, ① 당시 이 사건 등록상표보다 대상상표들의 인지도가 높았던 점, ② 대상상표들이 이 사건 등록상표보다 언어학적으로 가치가 높은 상표인 점, ③ 피고는 이 사건 심판청구 이후 대상상표들을 피고의 상표로서 출원하고, 원고와의 분쟁 해결을 위한 협상 과정에서 지나치게 높은 합의금을 요구한 점 등을 종합하면, 피고에게 부정

사용의 고의가 인정된다는 취지로 주장한다.

2) 인정 사실

앞서 든 증거에 의하면 다음의 사실들이 인정된다.

가) 이 사건 등록상표의 인지도

(1) 이 사건 등록상표가 사용된 제품의 매출액은 2016년 82억여 원, 2017년 79억여 원에 이른다.³⁾

(2) 피고는 광고선전비 및 판매촉진비로 2017년 5억여 원, 2018년 9천 5백여만 원, 2019년 5억여 원, 2020년 5억여 원을 지출하였다.

(3) 이 사건 등록상표를 사용한 상품이 2015년경부터 2017년경까지 홈쇼핑 채널 'K쇼핑', 'L홈쇼핑', 'M홈쇼핑', 'N홈쇼핑' 등을 통하여 수십 차례 판매되었다.

(4) 이 사건 등록상표가 사용된 상품이 2010년부터 2017년 사이에 유명 연예인인 ... 등을 통하여 PPL 형태로 홍보되었고, 그러한 점이 네이버 블로그 등을 통하여 소개되었다.

(5) 이 사건 등록상표가 2011년경부터 소셜 네트워크 서비스 '페이스북', '인스타그램' 등을 통하여 홍보되었고, 2015년경 지하철 광고판을 통해 광고되기도 하였다.

(6) 주얼리산업 등에 관하여 리포트 등을 발행하는 재단법인 월곡주얼리산업진흥재단의 월곡주얼리산업연구소(WJRC: Wolgok Jewelry Research Center)는 2013년경부터 2015년경까지 이 사건 등록상표를 국내 브랜드 30개 중 하나로 보아 그

3) 2018년 이후 피고의 표준손익계산서상 매출액은 2018년 139억여 원, 2019년 219억여 원, 2020년 200억여 원에 이르는데, 피고는 이 사건 등록상표 이외의 다른 상표로도 영업을 영위하는 것으로 보여서, 이 사건 등록상표의 매출액만을 정확히 파악하기는 어렵다.

인지도를 조사해왔다.

(7) 이 사건 등록상표는 2010년경부터 2017년경까지 패션전문잡지 '엘르(ELLE)', '세씨(CECI)', '패션지오(Fashion Gio)', '패션비즈', '레이디 경향', '퀸', '인스타일', '노블레스' 등에 수집 차례 소개되었다.

(8) 피고는 2015년경부터 2017년경까지 총 9차례에 걸쳐 이 사건 등록상표를 사용한 패션쇼, 해외 주얼리 전시회 등에 참가하였다.

(9) 피고는 2016. 1. 21. 동아일보, 미래창조과학부, 중소기업청, 중소기업진흥공단 등이 주최·후원하는 '2016 대한민국 중소기업 대상'에서 경영혁신기업 대상 부분 대상을 수상하였는데, 이것이 동아일보를 통하여 보도되면서 이 사건 등록상표가 소개되기도 하였다.

나) 대상상표들의 인지도

(1) 원고 대표이사 B는 '인스타그램'에서 팔로워가 32만여 명에 이르는데, 2017. 8. 1. 'A'를 상호로 하여 개인사업체를 설립하였다.

(2) B는 2017. 3. 1.경부터 자신의 인스타그램에 화장품 제품을 만드는 과정, 판매 현황 등 각종 광고성 게시물을 다수 게재하였다.

(3) B는 2017. 12. 18. '대한민국 베스트 브랜드대상'을 수상하였다.

(4) B의 'A'가 2018. 1.경 누적 판매량 15만 개를 돌파하였고, 런칭 5개월 만에 매출액 60억 원을 달성하였다는 등의 홍보성 기사가 언론에 보도되었다.

(5) 이에 B는 2019. 6. 11. 원고를 설립하였다. 원고(원고 설립 이전에는 개인사업자 B)는 2017년부터 2019년까지 다음과 같은 매출액, 광고비 등을 기록하였다.

연도	매출액(원)	광고비(원)	서증
2017년	약 60억		갑 제11호증의 2
2018년	약 122억		갑 제13호증
2019년(하반기)	약 120억	약 48억	갑 제14호증
2020년	약 412억	약 23억	갑 제15호증

(6) 원고는 2019년에는 유명 연예인인 O을, 2020년에는 유명 아이돌 그룹 P(P)의 멤버 Q을 각 광고모델로 하여 다양한 광고를 진행하였다.

(7) 2019년경부터 2020년경까지 대상상표들이 사용된 상품에 대한 홍보성 언론기사가 보도되었고, 인터넷 블로그 등에 후기 및 홍보성 게시물 역시 다수 게재되었다.

(8) 원고는 2019. 11. 25. '대한민국 소비자만족도 평가'에서 '코스메틱' 부분 대상, 2020. 4. 8. 중소벤처기업부로부터 '2020 대한민국 산업대상 고객감동 부분' 상을 수상하기도 하였고, 2019. 11.경에는 위 '대한민국 소비자만족도 평가 대상' 수상을 기념하여 원고 제품을 할인 판매하는 내용의 '2019 A 감사제'를 진행하기도 하였다.

(9) 원고는 그 홈페이지에서 '스킨, 토너, 크림, 미스트, 에센스, 비비크림, 립스틱, 바디 트리트먼트 오일, 샴푸' 등 각종 화장품을 판매하고 있다.

(10) '네이버 데이터랩'에 의하면, 2019년 이후로 'A'의 검색량이 '티르리르'보다 많다.

다) 대상상표들의 언어학적 가치에 관한 사실

(1) R대학교 인문대학 국어국문학과 교수 S 및 부교수 T가 2022. 10. 12. 작성한 'A, 티르리르 상품명에 대한 언어학적 분석'이라는 제목의 자문서에 의하면, ① '티'는 'ㄷ'보다 청각적으로 선명한 인상을 주고, ② 완전반복어인 'A'가 부분반복어인 '티르리르'보다 습득·기억이 용이하다고 기재되어 있다.

(2) 사단법인 한국상표·디자인협회에서 2022. 10.경 작성한 '상표에 대한 수요자 인식 조사 보고서'에 의하면, 5대 광역시에 거주하는 만 20~49세 여성 1,000명을 상대로 한 설문조사에서 'A'가 '티르티르'보다 기억하기 쉽고, 더 마음에 들며, 발음·기억하기 쉽다는 취지로 답변한 응답자가 질문에 따라 약 60~80%에 이른다.

라) 원·피고 사이의 협상 결렬 등

(1) 피고는 2022. 3. 3. 대상상표들과 같은 표장의 상표(**티르티르**, **TIRTIR**)를 상품류 구분 제14류의 귀걸이 등 및 제35류의 귀금속제/보석제 장신구 소매업 등을 지정상품으로 하여 출원하였고, 같은 상표를 상품류 구분 제3류의 화장품 등 및 제35류의 화장품 소매업 등을 지정상품으로 하여 출원하기도 하였다.

(2) 원고가 대리인을 통하여 2022. 3. 17. 피고에게 분쟁 종결을 위한 협의를 제안한 이래로 원고와 피고는 2022. 9.경까지 협상을 이어나갔으나 합의금 액수에 차이를 보여(원고: 약 11억원, 피고: 약 655억원) 등으로 인하여 원만한 합의에 이르지 못하였다.

3) 판단

가) 위 인정사실들에 비추어 보면, 피고가 실사용상표를 사용할 당시 대상상표들이 어느 정도 인지도를 취득한 것으로 보인다. 또, 피고가 대상상표들과 같은 표장의 상표를 대상상표들의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 출원하였고, 앞서 본 원·피고의 매출액 등에 비추어 피고가 원고와의 협상 과정에서 상당히 높은 액수의 합의금을 요구하기도 하였다.

나) 그러나 한편으로 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고는 이 사건 등록상표를

원고가 대상상표들을 사용하기 훨씬 이전부터 사용해왔고, 문제된 실사용상표 사용 당시에 이 사건 등록상표 역시 상당한 인지도를 획득한 것으로 보이는 점, ② 대상상표들이 인지도를 갖추었다는 이유만으로 피고가 대상상표들의 인지도에 편승할 동기가 있다고 단정하기 어려운 점, ③ 이미 원고와 피고 사이에 상표에 관한 법적 분쟁이 계속되고 있었던 점, ④ 피고가 대상상표들과 같은 표장으로 상표를 출원하기는 하였으나, 이는 원고와의 분쟁 이후에 일어난 것으로 이 사건 등록상표를 방어하기 위한 목적으로 볼 여지가 충분한 점 등을 종합하면, 원고가 들고 있는 사정이나 원고 제출의 증거들만으로 피고에게 등록상표의 부정사용에 대한 고의가 있다고 인정하기에 부족하다.

마. 소결

따라서 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 할 수 없으므로, 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하지 아니한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이혜진

판사 김영기

별지 1

이 사건 등록상표의 지정상품

상품류 구분 제14류의 팔찌{귀금속제}, 귀금속제 흉상, 귀금속제 조각품, 귀금속제 예수상, 귀금속제 소입상(小立像), 귀금속제 상(像), 귀금속제 불상, 귀금속제 마리아상, 커프스단추, 커프스(cuffs) 단추, 흑옥제 장식품, 타이클립{귀금속제}, 큰메달{귀금속제}, 체인{귀금속제}, 참(Charms){보석}, 장신구용 열쇠고리{귀금속제}, 장식핀{귀금속제}, 장식열쇠고리{귀금속제}, 은제 장식품, 소형 장신구{보석}, 부적{보석}, 보석체인, 보석제 액세서리, 보석장식품, 보석브로치, 보석발목장식, 보석반지, 보석목걸이, 보석 펜던트, 메달{귀금속제}, 대형메달, 넥타이핀{귀금속제}, 금줄(장신구), 귀금속제 휘장, 귀금속제 핀(장신구), 귀금속제 큰메달{장신구}, 귀금속제 체인{장신구}, 귀금속제 참(Charms){장신구}, 귀금속제 와이어, 귀금속제 액세서리, 귀금속제 실(絲), 귀금속제 브로치, 귀금속제 부적{장신구}, 귀금속제 보닛용 핀, 귀금속제 벨트장식, 귀금속제 배지, 귀금속제 반지, 귀금속제 목걸이, 귀금속제 모자장식, 귀금속제 메달, 귀걸이{귀금속제}, 팔라듐 및 그 합금, 팔라듐, 이리듐 및 그 합금, 이리듐, 은합금지금, 은지금, 은줄, 은조제품, 은 또는 은합금의 주물은박, 오스뮴 및 그 합금, 오스뮴, 알루미늄금, 백금합금지금, 백금지금, 백금조제품, 백금박, 백금 및 그 합금, 백금 또는 백금합금의 주물, 백금, 미가공 은(銀) 또는 은박(銀箔), 미가공 또는 반가공 귀금속, 미가공 금 또는 금박(金箔), 모조귀금속, 루테튬 및 그 합금, 루테튬, 로듐 및 그 합금, 로듐, 니켈은, 금합금 지금, 금지금, 금조제품, 금박(金箔), 귀금속합금, 귀금속 잉곳(덩어리), 귀금속, 흑옥(보석), 황옥(黃玉)보석, 호안석(보석), 호박제 보석, 투어머린(보석), 토파즈(보석), 터키석(보석), 큐빅지르코니아

(보석), 크리스베릴(보석), 칠보(보석), 첨정석(귀석貴石), 진주(보석), 지르콘(보석), 준보석(準寶石), 인조호박제 진주, 인조보석[모조보석], 인조보석, 옥수(보석), 에메랄드(보석), 앵귀머린(보석), 알렉산드라이트(보석), 스타사파이어(보석), 스타루비(보석), 수정(보석), 세공된 다이아몬드, 상아(보석), 산호(보석), 사파이어, 비취(翡翠)보석, 보석, 벽옥(碧玉)보석, 베릴(보석), 문스톤(보석), 묘안석(보석), 모조보석[인조보석], 마노, 루비(보석), 단백석(蛋白石)보석, 다이아몬드, 귀석, 공작석(보석), 감람석(보석), 가넷(Garnet)보석, 회중시계, 해시계, 팔목시계, 탁상시계, 크로노스코프, 크로노미터, 크로노그래프, 제어용 시계, 정밀시각측정기, 전자시계, 전기시계, 잠수용 시계, 자명종, 자동차용 시계, 원자시계, 시계태엽통, 시계태엽장치, 시계케이스, 시계추, 시계줄용 버클, 시계줄, 시계주머니, 시계의 부품 및 부속품, 시계유리, 시계용 쥘쇠, 시계용 앵커, 시계스프링, 시계상자, 시계부품, 시계바늘, 시계문자반, 시계무브먼트, 시계덮개, 시계, 스톱워치, 선물용 시계케이스, 비둘기경주용 시계, 보석시계, 마스터클락, 패종시계, 가죽제 시계줄, 귀금속제 구두장식, 작은 보석상자, 보석상자, 귀금속제 상자, 귀금속제 보석상자, 주화, 귀금속제 기념패, 귀금속제 기념컵, 구리토큰, 보석의 원석, 반가공 귀석과 그 모조품, 미가공 석류석, 미가공 마노, 미가공 또는 반가공 흑옥, 미가공 금강석. 끝.

별지 2

대상상표들의 지정상품

상품류 구분 제3류의 화장품, 화장제거제, 향수, 세면용품, 에센셜오일, 인체용 비누, 인체용 세정제, 인조속눈썹, 일회용 문신(데칼코마니), 기능성 화장품, 메이크업 화장품, 뷰티케어용 화장품, 스킨케어용 화장품, 천연화장품, 피부재생용 화장품, 화장용 크림, 화장용 오일, 헤어린스, 샴푸, 화장용 마스크팩.

상품류 구분 제35류의 기능성 화장품 도매업, 기능성 화장품 소매업, 화장품 도매업, 화장품 소매업, 화장용구 도매업, 화장용구 소매업, 향수 도매업, 향수 소매업, 피부재생용 화장품 도매업, 피부재생용 화장품 소매업, 세면용품 도매업, 세면용품 소매업, 인조속눈썹 도매업, 인조속눈썹 소매업, 인터넷 종합쇼핑몰업, 광고업, 홍보업, 수출입업 무대행업, 마케팅서비스업, 전기통신에 의한 통신판매중개업. 끝.