

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2019허5355 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 이종우, 송동수

소송복대리인 변리사 김정식

피 고 C

소송대리인 변리사 조현석

변 론 종 결 2020. 1. 17.

판 결 선 고 2020. 2. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 6. 3. 2018당123호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 등록상표(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2017. 4. 18./2017. 11. 22./제1306132호

2) 구성 : **사마도요**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 주방용기, 주방용품, 비전기식 조리기구, 가정용 귀금속제 용기, 가정용 비귀금속제 용기, 가정용 용기, 세탁 및 청소용구(전기식은 제외), 차주전자용 보온커버, 팬, 다기세트, 주전자, 비전기식 주전자, 보온병, 다관, 차 세트(식기), 식품저장용기, 가정용 식음료가공기구(전기식은 제외), 휴대용 음료용기

4) 상표권자 : 피고

나. 선사용상표들(갑 제19호증, 갑 제34호증의 1, 2, 갑 제40호증)

1) 선사용상표 1

가) 구성 : **sama DOYO**(선사용상표 1-1), **samadoyo**(선사용상표 1-2)

SAMADOYO (선사용상표 1-3)

나) 사용상품 : 티 포트(tea pot) 등

2) 선사용상표 2

가) 구성 : **사마도요**

나) 사용상품 : 티 포트(tea pot) 등

3) 선사용상표 3

가) 구성 : **尙明**

나) 사용상품 : 티 포트(tea pot) 등

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 1. 11. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 선사용상표 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2018당123호 사건으로 심리한 다음, 2019. 6. 3. "선사용상표 2가 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내외의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식되어 있었다고 단정하기 어려우므로, 다른 요건들에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑 제1, 2, 3, 19, 34, 40호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

가) 선사용상표 1, 3은 이 사건 등록상표가 출원되기 전인 2008년 무렵부터 중국

과 국내에서 차 도구(茶 道具) 제조업체인 D(이하 'D'이라 한다)의 차 도구 제품의 상표로서 사용되어 왔고, 선사용상표 2는 2012년 무렵부터 원고 등 유통업체를 통해 D의 차 도구 제품이 수입·판매되는 과정에서 국내에서 사용되어 왔는바, D과 원고 등의 차 도구 제품 판매 및 원고의 광고 등을 통해 이 사건 등록상표의 출원일 전에 선사용상표 1, 3은 중국과 국내의 수요자들 사이에, 선사용상표 2는 국내의 수요자들 사이에 D의 차 도구 제품의 상표로 널리 알려져 있었다.

나) 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 동일·유사하고, 피고는 창업 관련 교육을 업으로 하는 자로서 '온라인 판매자 협동조합'이라는 업체에서 활동을 하면서 창업관련 시장조사를 위해 위 업체 회원들과 함께 빈번하게 중국시장과 박람회 등을 방문하는 과정에서 선사용상표들의 존재를 알게 되어 선사용상표들에 화체된 신용에 편승하거나 선사용상표들과 관련된 영업을 방해하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 선사용상표들을 모방하여 이 사건 등록상표를 출원하였다.

다) 더욱이 선사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내에서 차 도구와 관련하여 특정인의 상표로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 위 선사용상표들과 그 표장이 동일·유사하며, 그 지정상품들은 주방, 가정용품으로서 위 선사용상표들의 사용상품인 차 도구와 경제적 견련성이 높을 뿐만 아니라 그 지정상품들 중 일부는 위 선사용상표들이 사용된 차 도구를 구성하는 상품들과 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표가 차 도구와 동일·유사한 상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 피고의 상품을 D의 것으로 그 출처를 오인혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.

라) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호 또는 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이

사건 심결은 위법하다.¹⁾

2) 피고의 주장

가) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 시 국내 또는 외국의 수요자들에게 D의 차 도구 제품의 출처표시로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표는 피고와 피고가 운영하는 온라인판매자협동조합의 회원들이 실제로 사용하고 있는 등 부정한 목적으로 출원된 것도 아니다.

나) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는, '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 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 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가

1) 다만 원고는 이 사건 변론종결일 이후에 제출한 2020. 2. 3.자 참고서면에서 이 사건 등록상표와 선사용상표 3이 표장이 동일·유사하지 않은 점을 고려하여 이 사건 등록상표가 선사용상표 3과의 관계에서도 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 주장은 철회한다는 취지로 주장하였다.

국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 선사용상표 1이 국내 또는 중국에서 알려진 정도

(1) 인정사실

갑 제10, 11, 12, 15, 20, 28, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 57, 58, 59, 65, 66, 70호증, 을 제8호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 선사용상표 1의 중국 내 사용 경위 등

① D은 2007년 무렵 설립되어 중국 광저우시에 본사를 두고 있는 유리, 플라스틱, 철물, 목기류의 주방용품 제조·판매업체로서 2009. 3. 18. 법인으로 전환하였

는바, 2007년 무렵부터 제품 또는 그 포장에 영문자 'SAMADOYO'로 이루어진

 (선사용상표 1-1)'나 그와 동일성의 범위 내에 있는 ''(선사용상표 1-2)'가 표시된 티 포트 등 차 도구 제품을 중국 및 한국과 일본 등을 포함한 해외에 판매해오고 있다.

② D은 중국에서, 2008. 1. 4. 선사용상표 1-3을 출원하여 2012. 2. 29. 상표등록(지정상품 : 주방용품, 생활유리제품 등)을 받았고, 2012. 2. 29. 선사용상표 1-2를 출원하여 2013. 4. 21. 상표등록(지정상품 : 주방용품, 생활유리제품 등)을 받았다.

③ 2007. 5. 23. 중국 북경시에서 설립된 글로벌 시장조사기관인 'QY 리서치(QY Research)'가 2019년 무렵 발간한 'Global Tea Set Market Report, History and Forecast 2014-2025, Breakdown Data by Manufacturers, Key Regions, Types and Application(이하 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'라 한다)'은 D을 포함한 중국 내 주요 차 도구 판매업체 13개를 소개하고 있는데, 위 보고서에는 D이 선사용상표 1-1이 표시된 티 포트 등의 차 도구 제품을 중국, 유럽, 일본 등에 판매하고 있고, 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 전후 5년 동안 D이 중국을 포함한 전세계에 판매한 차 도구 제품의 판매량, 판매단가, 매출액 및 마진율은 아래 표 기재와 같으며, 2014년부터 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 직전인 2016년까지의 차 도구 제품의 총 누적 판매량을 기준으로 볼 때 위 보고서에 소개된 13개 업체 중 최다 판매업체는 총 5,063,000개를 판매한 'E 社'이고, D은 총 2,163,000개를 판매하였다는 내용이 포함되어 있다.

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
판매량(개)	685,000	722,000	756,000	786,000	810,000
판매단가 (미합중국 달러)	13.5	13.2	13.3	13.7	14
매출액 (미합중국 달러)	9,250,000	9,530,000	10,050,000	10,070,000	11,930,000
마진율	42.54%	40.83%	42.05%	42.89%	44.18%

④ 선사용상표 1-1이 표시된 D의 티 포트 등의 차 도구 제품은 중국에서 D의 공식 판매점 외에도 다수의 인터넷 쇼핑몰(F.com, G.com, H.com)을 통하여 판매되었고, F.com 등 일부 인터넷 쇼핑몰에는 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선사용상표 1-1이 표시된 D의 티 포트에 대한 소비자들의 상품평이 다수 소개되기도 하였다.

⑤ 중국의 인터넷 백과사전인 후둥백과사전(baike.com)은 2016. 7. 12.자로 D의 주요 제품은 유리 티 포트 등으로서 4년 연속 중국 시장에서 동종 제품에 대한 점유율 1위를 차지하였고, 한국 내 동종 제품 1위의 브랜드로서 I, J, K에서도 제품이 판매되고 있다고 소개하고 있다.

⑥ 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 중국의 다수의 웹사이트에서 상명 기업이 판매하는 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 제품 포장 등에 표시된 유리 티 포트 제품이 소개되기도 하였다.

(나) 선사용상표 1의 국내 사용 경위 등

① 2010. 3. 19. 인터넷 포털사이트 네이버 카페(<https://L>)에 선사용상표 1-2가 표시된 티 포트 제품이 소개되었고, 2010. 10. 25. 인터넷 네이버 블로그(<https://M>)에도 주문한 '사마도요 표일배'가 세관을 통과하여 도착했다는 내용의 글과 함께 선

사용상표 1-2가 표시된 티 포트 제품 사진이 게시되었다.

② 원고는 2012년 무렵부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 D으로 부터 미화 722,943달러 상당의 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 티 포트(SAMADOYO TEA POT)를 수입하여 원고의 웹사이트(N.com) 또는 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서 판매하였다.

③ 원고는 2014년부터 이 사건 등록상표의 출원일에 가까운 2017년 무렵 까지 국제차문화대전(Tea World Festival) 등 차와 관련된 다수의 박람회에 참여하여 D의 티 포트 등 제품을 광고하였다.

④ 원고는 2014년 무렵부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 전국에 860여 개의 단위 차회가 있고 회원수도 10만 여명에 이르는 대표적인 차 관련 단체인 사단법인 한국차인연합회에서 격월로 매회 5,000부씩 발행하는 차 전문 잡지인 '차인(茶人)'에 계속하여 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 등 제품을 광고하였고, 2017년 4월 무렵 불교신문에도 D의 티 포트 등 제품을 광고하였다. 또한 원고는 2014년 11월 무렵 사회관계망서비스(SNS)인 카카오페이지에, 2015년 12월 무렵 사회관계망서비스(SNS)인 인스타그램에 D의 티 포트 제품을 광고하였다.

⑤ 인터넷 포털사이트 네이버에서 검색기간을 2008. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 4. 17.까지로 하고 검색어를 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2의 한글 호칭인 '사마도요' 또는 그 구성 영문자인 'samadoyo'로 하여 검색하면 총 648건의 블로그와 143건의 카페 게시글이 검색된다.

(2) 구체적 판단

(가) 위 인정사실과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같

은 사실과 사정, 즉 ① D은 2007년 무렵부터 중국 등에서 선사용상표 1-1 및 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2를 티 포트 등 차 도구 제품에 사용하여 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.)까지 약 10년 동안 D의 유리 티 포트 등 차 도구 제품의 상표로 사용하였고, 그중 선사용상표 1-2 및 선사용상표 1-3에 대해서는 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2010. 7. 21. 및 2013. 4. 21. 각 상표등록을 마친 점, ② 글로벌 시장조사기관인 'QY 리서치(QY Research)'가 2019년 무렵 발간한 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'에 의하면, 2014년부터 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 직전인 2016년까지의 D의 선사용상표 1-1이 표시된 티 포트 등 제품의 총 누적 판매량은 합계 2,163,000개이고, 총 누적 매출액은 합계 미화 28,830,000달러에 이를 뿐만 아니라, 그 판매량을 기준으로 볼 때 D은 위 보고서에 소개된 중국 내 주요 차 도구 판매업체 13개 중 4위를 차지하는 등 상당한 정도의 시장 점유율을 차지하고 있었던 것으로 보이는 점, ③ D의 선사용상표 1-1이 표시된 티 포트 등 차 도구 제품은 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 D의 중국 내 다수의 공식 판매점과 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매되었고, 일부 인터넷 쇼핑몰에 소비자들의 상품평이 소개되거나 다수의 웹사이트에서 소개되는 등 중국 내 소비자들의 관심을 받았던 것으로 보이는 점, ④ 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2016. 7. 12.자 중국의 인터넷 백과사전인 후등백과사전에도 D의 티 포트 등 제품이 중국 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다는 취지로 소개된 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1-1 또는 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2는 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 당시 중국의 수요자 또는 거래자 사이에 티 포트 등과 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려졌다고 봄이 상당하다.

(나) 또한 위 인정사실과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 제품은 적어도 2010년 무렵부터는 이미 국내에 수입되고 있었던 것으로 보이고, 그 이후인 2012년부터 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.)까지 원고에 의해 국내에 수입되어 원고의 웹사이트와 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서 판매됨에 따라 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 이 사건 등록상표의 출원일까지 약 7년간 D의 티 포트 제품의 상표로 사용된 점, ② 원고가 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 제품을 국내에 수입한 금액이 미화 722,943달러에 이르는 점, ③ 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 제품이 원고의 웹사이트뿐만 아니라 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서도 판매된 점, ④ 원고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 차 관련 박람회 및 잡지 등을 통하여 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 제품을 꾸준히 광고하였을 뿐만 아니라 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 D의 티 포트 제품 등과 관련한 다수의 인터넷 네이버 블로그나 카페 게시글이 존재하였던 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1-1 또는 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2는 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 당시 국내의 수요자 사이에도 티 포트 등과 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려졌다고 봄이 상당하다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'와 관련하여, 위 보고서는 중국 기업신용정보시스템에 등록되지 않은 'QY 리서치'에서 작성된 것이므로 위 보고서의 내용을 그대로 믿기 어렵고, 설령 그렇지 않더라도 D의 차 세트 등과 관련된 전체 상

표 출원수에서 'SAMADOYO' 상표가 차지하는 비중이 1/5인 점에 비추어 위 보고서에 기재된 D의 매출액 전체를 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2와 관련된 매출액으로 볼 수 없으며, 위 보고서에는 D의 차 도구 이외의 상품에 대한 매출액도 포함되어 있을 뿐만 아니라 위 보고서에 소개된 D을 포함한 13개 업체의 전 세계 차 세트 판매 점유율은 4.51%이고 그중 D의 전 세계 차 세트 판매 점유율은 0.51%에 불과하고, D은 차 세트와 관련한 전 세계 제조업체 시장집중률 부분에서도 상위 5개 업체에 포함되지도 않으므로, 선사용상표 1-1과 선사용상표 1-2는 이 사건 등록상표 출원일 당시 중국에서 특정인의 상표로 알려졌다고 보기 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 인정한 사실과 갑 제15호증, 갑 제19호증(D의 2014년도 카탈로그로서, 피고는 위 카탈로그에 발행일자가 기재되어 있지 않아 증거능력이 없다고 주장하나, 위 카탈로그에는 D의 웹사이트 주소, 서비스센터의 전화번호와 이메일 주소 등이 기재되어 있는 점 등에 비추어 그 진정성립을 인정할 수 있다), 갑 제65, 66, 67, 69호증, 을 제2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다.

① 중국기업신용정보시스템에 등록되어 있고 시장조사 등을 주요 업무로 하는 'O'가 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'의 작성 주체인 'QY 리서치'의 웹사이트(www.qyresearch.com)의 인터넷 도메인을 소유하고 있는 점 등에 비추어 'QY 리서치'는 위 회사가 실질적으로 운영하는 것으로 보인다.

② 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'의 작성 주체인 'QY 리서치'는 중국 외에도 한국, 미국, 일본 등 세계 여러 나라에 사무소를 두고 있고, 해외 글로벌 기업뿐만 아니라 국내 기업들도 고객으로 보유하면서 대규모 데이터 베이스와 조사업체

를 이용하여 보고서를 작성하고 있으며, 그 보고서가 여러 저명 저널이나 해외 방송에도 인용되기도 하는 점 등에 비추어 'QY 리서치'가 작성한 보고서는 그 신뢰도가 높은 것으로 보인다.

③ ㉠ 비록 D이 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 'SAMADOYO' 상표 이외에 다수의 상표를 출원하였다고 하더라도 통상적으로 출원한 상표 전부를 제품에 모두 사용한다고 단정하기 어려운 점, ㉡ 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'는 티 포트 등 차 도구 분야에 대한 시장보고서로서 위 보고서의 D에 관한 소개 부분에는 D의 로고(LOGO)뿐만 아니라 주요 상품인 유리 티 포트 등에 사용되는 상표를 선사용상표

1-1과 동일한 로 기재하고 있는 점, ㉢ 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2014년도 D의 제품 카탈로그에 소개된 상품의 대부분은 티 포트 또는 컵으로서 그 제품 또는 포장에 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 점 등에 비추어 보면, D이 판매하는 티 포트 등 차 도구에는 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 대부분 사용된 것으로 보이고, 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'에 기재된 D의 차 도구 관련 매출액 및 판매량 역시 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2에 관한 것으로 보인다.

④ 비록 'QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서'에 D을 포함한 중국 내 13개 업체의 전 세계 차 세트 판매 점유율은 4.51%이고, 그중 D의 전 세계 차 세트 판매 점유율은 0.51%로 소개되어 있으며, D이 차 세트 관련 전 세계 제조업체 시장집중률 부분에서도 상위 5개 업체에 포함되지 않는 것으로 소개되어 있으나, 앞서 본 바와 같이 위 보고서에 따르면 D은 2014년부터 이 사건 등록상표의 출원일 직전인 2016년까지의

누적 판매량을 기준으로 볼 때 위 보고서에 소개된 중국 내 주요 차 도구 판매업체 13개 중 4위를 차지하는 등 이 사건 등록상표의 출원일 당시 적어도 중국 내에서는 차 도구 시장에서 상당한 정도의 시장 점유율을 차지하고 있었던 것으로 보인다.

나) 이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2의 유사 여부

(1) 관련 법리

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 외관의 대비

이 사건 등록상표 '사마도요'와 선사용상표 1-1 'sama DOYO' 및 선사용상표 1-2 'samadoyo'는 구성 문자 등에 차이가 있어 그 외관이 서로 다르다.

(나) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 사전적 의미가 없는 조어로서 이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 서로 관념을 대비할 수 없지만, 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 국내의 영어보급수준에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표와 같이 '사마도요'로 호칭될 것이므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 호칭이 서로 동일하다.

(다) 대비 결과

이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 외관이나 관념은 유사하지 않으나, 그 호칭이 동일하여 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용된 경우 일반 소비자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2는 유사한 상표에 해당한다.

다) 피고에게 부정한 목적이 존재하였는지 여부

(1) 인정사실

갑 제54, 55, 57, 58, 59호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 피고는 2002년 무렵부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 옥션, 메이크샵, 서울산업통상진흥원, 카페24에서 인터넷창업 교육업무를 담당하였는바, 이 사건 등록상표 출원일 이전에 인터넷 네이버 카페인 '온라인 판매자 협동조합'(https://P)을 운영하면서 온라인 창업관련 교육 및 중국의 오픈 마켓인 타오바오, 알리바바를 통한 상품 주문 관련 서비스와 아울러 '희망조사단'이라는 이름으로 중국에서 상품을 소량으로 수입하기 위한 시장조사단을 모집한 후 그 조사단과 함께 중국 현지

시장을 방문하여 중국 상품 수입 관련 교육 서비스를 제공하였다.

② 피고는 2016년 무렵부터 2019년 무렵까지 이 사건 등록상표를 포함하여 다양한 지정상품 또는 서비스에 약 187건의 상표를 출원하여 그중 50건이 등록거절되었고, 2018. 1. 4. 출원한 상표(, 출원번호 : 제40-20108-1116호)와 관련하여 2018. 6. 13. 위 출원상표와 관련된 제품의 한국 총판을 운영하는 자로부터 위 출원상표와 무관한 피고가 상표출원을 한 것에 대하여 항의를 받았을 뿐만 아니라, 특허청 심사관 협의체는 2019. 4. 15. 위 출원상표에 대한 이의신청사건(제40-2018-963호)에서 피고가 위 출원상표에 대한 구체적인 사용실태나 사용계획을 제출하지 않았고, 사업 실시를 준비하고 있다고 주장하였음에도 불구하고 이에 관한 구체적인 증거자료를 제출하지도 않았으며, 직권으로 확인한 결과 피고의 상표 사용실적을 찾아볼 수 없고 사용할 계획이 있다는 사실도 확인할 수 없다는 이유로 위 출원상표에 대한 이의신청을 받아들이는 결정을 하기도 하였다.

(2) 구체적 판단

앞서 본 사실관계 및 위 인정사실과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 국내 또는 외국의 수요자나 거래자 사이에 D의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2를 모방함으로써, 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 보아야 한다.

① 이 사건 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자나 거래자 사이에 D의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다.

② 이 사건 등록상표는 그 구성 문자가 별다른 사전적 의미가 없는 조어에 해당하는 등 비교적 창작성이 높다고 할 수 있는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2과 표장이 극히 유사하다.

③ 이 사건 등록상표의 지정상품인 다기세트, 차세트(식기) 등은 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2의 사용상품인 티 포트 등과 동일·유사하거나 적어도 밀접한 경제적 건련관계를 가지고 있다.

④ 피고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 중국 상품 주문 관련 서비스 및 중국 상품 수입 관련 교육 서비스를 제공하는 인터넷 네이버 카페 '온라인 판매자 협동조합'을 운영하면서 중국 현지 시장조사 등을 통해 중국 상품에 대한 정보를 계속하여 수집해왔던 점 등에 비추어 피고는 이 사건 등록상표 출원일 무렵에 중국의 수요자 사이에 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2가 D의 제품을 표시하는 상표로 인식되어 있던 상표라는 사실을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

⑤ 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 이 사건 등록상표 이외에도 다양한 지정상품 등에 관한 총 187건의 상표를 출원하였다가 그중 50건에 대하여 상표등록이 거절되었고, 피고의 일부 모방상표 출원에 대하여 선사용자로부터 항의를 받았을 뿐만 아니라 사용의사가 없다는 이유로 이의신청이 제기되어 등록이 거절되기도 하였다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 피고가 운영하는 인터넷 네이버 카페 '온라인 판매자 협동조합'의 조합원들이 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 포함한 다수의 상표를 출원하였고 실제로 그 상표들을 사용하고 있으므로 부정한 목적이 없었다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제71호증의 2, 6, 을 제17호증의 7의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 피고가 이 사건 등록상표의 사용 실적으로 제출한 증거들은 그 작성시기 등을 알 수 있는 객관적인 자료가 전혀 없는 점, ② 이 사건 등록상표는 2017. 4. 18. 출원되어 2017. 11. 12. 등록되었으므로 적어도 그 등록일 이후부터는 실제 그 지정상품과 관련한 제품 광고 등에 사용될 수 있었음에도 불구하고 아래 표와 같이 그 내용이 동일한 제품 홍보자료에 이 사건 등록상표가 사용된 것과 사용되지 않은 것이 동시에 존재하는 등 상표 사용의 진정성을 의심할 수 있는 사정도 존재하는 점, ③ 더욱이 피고가 이 사건 등록상표의 사용 실적으로 제출한 증거들은 아래 표와 같이 G마켓, 티몬 등 기존 인터넷 쇼핑몰에 게시된 제품 홍보자료의 적당한 위치에 이 사건 등록상표를 추가로 표시한 것에 불과한 것으로 보이는 점, ④ 피고가 이 사건 등록상표가 표시된 제품을 납품하고 발행하였다는 세금계산서들(을 제20호증)에는 거래대상인 제품의 품목만 표시되어 있고, 달리 그 제품에 이 사건 등록상표가 사용되었음을 알 수 있는 내용이 포함되어 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다.

기존 상품 관련 홍보자료 (갑 제71호증의 2, 6)	피고 제출의 이 사건 등록상표 사용 자료(을 제17호증의 7)
 <p>마늘다지기 2종 일정한 사이즈로 마늘을 다져주는 마늘다지기 출중하고 강력한 분쇄망으로 더욱 곱게 마늘을 다질 수 있습니다.</p>	 <p>사마도오 마늘다지기 2종 일정한 사이즈로 마늘을 다져주는 마늘다지기 출중하고 강력한 분쇄망으로 더욱 곱게 마늘을 다질 수 있습니다.</p>



라) 검토결과에의 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 국내 또는 중국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2와 유사한 것으로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규