

# 특 허 법 원

## 제 4 부

### 판 결

사 건	2007허10231, 2007허10248(병합)	등록무효(상)
	2007허10286(병합), 2007허10309(병합)	
	2007허10316(병합), 2007허10323(병합), 2007허10354(병합)	
원 고	원고	
	소송대리인 변리사 이재성	
피 고	피고	
	소송대리인 변호사 황영주	
변 론 종 결	2008. 7. 24.	
판 결 선 고	2008. 8. 14.	

### 주 문

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

### 청 구 취 지

특허심판원이 2007. 8. 29. 2006당371호, 2006당372호, 2006당376호 사건에 관하여,

2007. 8. 31. 2006당378호, 2006당379호, 2006당380호, 2006당384호 사건에 관하여 한  
각 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표들(상표권자는 모두 원고이다)

#### (1) 등록상표 1

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2003. 8. 13./2005. 5. 12./2005. 6. 10./  
제620869호



② 구성 :

③ 지정상품 : 가죽 끈, 개목걸이, 명함케이스, 모피, 배낭, 비금속제 지갑, 비치  
백, 서류가방, 승마용 안장, 양산, 여행가방, 우산, 지팡이 등(상품류 구분 제18류)

#### (2) 등록상표 2

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2002. 10. 11./2005. 1. 24./2005. 3. 9./  
제610780호



② 구성 :

③ 지정상품 : 애완동물용 의류(상품류 구분 제18류)

(3) 등록상표 3

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2003. 8. 13./2005. 5. 13./2005. 6. 10./  
제620870호



② 구성 :

③ 지정상품 : 이불, 포대기, 쿠션커버, 담요, 침대커버, 면직물, 부직포, 모기장, 침낭, 때밀이타월, 보자기, 직물제 손수건, 모시직물, 견직물 등(상품류 구분 제24류)

(4) 등록상표 4

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2003. 8. 13./2005. 5. 30./2005. 6. 10./  
제620868호



② 구성 :

③ 지정상품 : 가정용 풀, 종이제 또는 플라스틱제 쓰레기봉투, 어항, 포장용지, 화장지, 앨범, 볼펜, 필통, 은박지, 종이제 상자, 사무용 서류코팅기, 유아용 종이제 일회용기저귀, 그림엽서, 캔버스크레용, 동식물모형, 공책, 복사용지, 종이물수건, 연필, 만년필, 고무지우개, 곤충채집상자, 식품포장용 랩 등(상품류 구분 제16류)

(5) 등록상표 5

① 출원일(원출원일)/등록결정일/등록일/등록번호 : 2002. 3. 4.(2001. 2. 21.)/  
2002. 6. 12./2002. 6. 19./제523279호



② 구성 :

③ 지정상품 : 스푼, 포크, 매니큐어세트, 숟가락, 식칼, 양식용 나이프, 주방용가위, 피자용 칼, 면도기케이스, 원예용 가위, 손톱깎이(상품류 구분 제8류)

(6) 등록상표 6

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 2. 21./2002. 6. 12./2002. 6. 19./제523278호



② 구성 :

③ 지정상품 : 김치통, 비누갑, 내열도기 냄비, 향수분무기, 유리내열포트, 비귀금속제 냄비, 비전기식프라이팬, 비귀금속제 머그컵, 유리컵, 비귀금속제 밥그릇, 비금속제 와인잔, 식료용병, 도마, 병따개, 보온병, 화병, 쓰레기통 등(상품류 구분 제21류)

(7) 등록상표 7

① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2002. 7. 26./2005. 1. 21./2005. 1. 28./제607221호



② 구성 :

③ 지정상품 : 행주, 직물제 손수건, 직물제 수건, 때밀이타월, 직물제식탁보, 피아

노커버, 세탁기커버, 전화받침, 직물제 라벨 등(상품류 구분 제24류)

나. 선사용상표들

① 구성

㉠ 선사용상표 1 :



㉡ 선사용상표 2 :



㉢ 선사용상표 3 :



㉣ 선사용상표 4 :



② 사용상품 : 침구류, 욕실용품(타월, 칫솔 등), 주방용품(냄비, 주전자, 머그컵, 냉수통, 도시락용품), 문구류(자, 책받침, 노트, 크레용 등), 팬시용품, 액세서리, 그림퍼즐, 책, 면(綿)제품, 바디용품, 생활잡화(거울, 빗, 휴지통 등), 유아용품, 물수건세트, 스티커카드, 승차권, 보드게임, 시계, 녹차 선물세트, 애완동물 용품, 홍차, 잼, 수납케이스, 전화카드, 숙박 여행상품, 봉제인형 등

다. 절차의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표들이 각 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2006당371호, 2006당372호, 2006당376호 및 2006당378호, 2006당379호, 2006당380호, 2006당384호로 각 심리한 후, 2007. 8. 29.과 2007. 8. 31. 이 사건 등록상표들은 각 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 위 각 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

【증거】 갑 제1, 2호증의 각 1 내지 7, 을 제60호증(가지번호 중 7, 9, 12, 13, 16, 22 내지 25, 29, 31, 35, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 61, 62, 63은 제외), 을 제75, 103, 256호증, 변론의 전취지

2. 이 사건 등록상표들이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부에 대한 판단  
가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당하려면, 대비되는 특정인의 상표는 국내 또는 외국의 주지상표에 해당하여야 하고, 등록상표는 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용되어야 하는바, 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 등록상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표권자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 참조).

나. 선사용상표들이 국외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는지 여부

#### (1) 인정사실

을 제1호증의 1, 2, 3, 6, 7, 을 제2 내지 12호증, 을 제22 내지 59호증(다만 을

제26, 45 내지 49, 51, 53, 54, 55호증은 제외), 을 제60호증(가지번호 중 7, 9, 12, 13, 16, 22 내지 25, 29, 31, 35, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 61, 62, 63은 제외), 을 제61 내지 170호증(다만 을 제63 내지 67, 70, 71, 109, 110, 133, 142, 150, 151, 162, 163, 164, 168호증은 제외), 을 제255 내지 257호증의 각 기재 및 영상에 변론의 전취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 선사용상표들은 영국의 작가이자 삽화가인 “베아트릭스 포터(Beatrix Potter)”가 1893년 한 어린이에게 보낸 그림편지에서 유래한 것으로서, 1902. 10. 영국에서 “피터래빗 이야기”라는 제목으로 처음 출판되어 첫 3달 동안 2만부 이상 판매되었으며, 이 책은 “엄마토끼와 세 마리의 아기토끼”로 알려진 그림을 비롯하여 베아트릭스 포터가 직접 그린 삽화들로 가득 차 있고, “피터래빗 이야기”는 23편의 피터래빗 책 가운데 첫 번째로서, 세계 35개 언어로 번역되었으며 전 세계적으로 4,000만부 이상의 판매를 기록하였다. 위 책 속에 등장하는 “Peter Rabbit” 캐릭터는 1903년 인형을 상품화한 이래 보드게임, 손수건, 조각퍼즐그림, 커튼칼개류, 슬리퍼, 아동용 장난감, 도자기 등의 상품에 라이선스가 부여되었고, 그 후 영국을 비롯하여 일본, 이탈리아, 미국, 프랑스, 중국, 독일, 한국 등 전 세계에 위치한 500여 회사가 라이선시로서 “비누, 잼, 의류, 도자기, 장난감에서부터 컴퓨터 소프트웨어”에 이르기까지 5,000여 가지 이상의 다양한 제품에 활발하게 상품 포장으로서 널리 사용해 오고 있다(을 제1호증의 1, 2).

② 피고 회사는 1993년에 피터래빗 탄생 100주년을 기념하여 ‘피터래빗과 친구들’이라는 비디오/DVD를 출시하였는데, 미국, 캐나다, 일본, 독일, 호주를 포함한 50여 개의 나라에서 배급, 방송되어 10만부 이상이 판매되었다. 일본에서 1993년에 ‘Peter Rabbit’에 관한 영어판 책만으로 100만 파운드 가량이 판매되었고, 일본 내의 회사들은

‘Peter Rabbit’ 탄생 100주년을 기념하여 시계, 수건, CD, 식기세트, 화장품, 욕실용품, 휴대전화고리, 볼펜 등을 제작하였다(을 제1호증의 1, 7, 을 제2호증 등).

③ 피고 회사는 베이트릭스 포터가 거주하며 작품을 구상하던 LAKE DISTRICT 및 HILL TOP 농장을 관광지로 개발하였는데, 1998년 현재 연간 방문객은 1200만 명에 이르고, 그 중 일본인 관광객은 240만 명에 달하며, 그곳에서는 선사용상표들을 비롯한 ‘Peter Rabbit’ 캐릭터가 그려진 비누, 손수건, 과자포장지, 찻잔, 접시, 공책, 펜, 장난감 등이 기념품으로 판매되고 있다(을 제28, 29호증 등).

④ 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장(‘PETER RABBIT’이라는 문자상표, 토끼 한 마리만 있는 도형 상표 등)이 미국에 50건 이상의 상표 및 서비스표 등록이 완료된 것을 포함하여, 전 세계 40여 개국에 약 440건의 상표 및 서비스표 등록이 완료되었고, 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 표장을 부착한 상품에 대한 피고의 전 세계 매출액은 1998.부터 2002.까지 5년간 미화 약 3억 8,800만 달러(한화 약 3,600억 원)에, 1998.부터 2000.까지 3년간은 미화 약 1억 6,800만 달러(한화 약 1,600억 원)에 이른다(을 제1호증의 1 내지 3, 6).

⑤ 일본에서 2000. 4. 현재 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장에 대한 라이선시업체의 수는 47개(2003. 현재 약 150여개)에 달하고, 위 라이선시업체에서 1994.부터 1998.까지 피고 회사에게 지불한 로열티만도 31억 엔(한화 약 300억 원)에 이르며, 위 업체들이 선사용상표들을 부착한 앞치마, 주방용품, 장난감, 책, 가방, 그림 도구, 도시락가방, 문구류, 보드게임, 사진, 장식품, 시계, 음악용 기구, 음식, 음료, 바느질 도구, 배지 및 보석류, 애완동물용 물품, 양초, 달력, 쿠션 및 베개, 신발(슬리퍼), 도서권 등을 판매하여, 1999.부터 2002.까지 4년간 일본에서의 매출액은 피터레빗



전체 상표가 약 635억 엔에, 그 중 선사용상표 2에 한정하여 보더라도 약 166억 엔(1999.부터 2000.까지 2년간 매출액은 피터래빗 전체상표가 약 365억 엔이고, 선사용상표 2가 약 98억 엔이다)에 달하였다. 1999.부터 2002.까지 4년간 일본에서의 광고, 홍보비용은 피터래빗 전체 상표가 약 102억 엔이며, 그 중 선사용상표 2에 한정하여 보더라도 약 26억 엔(1999.부터 2000.까지 2년간 광고, 홍보비용은 피터래빗 전체상표가 약 47억 엔이고, 선사용상표 2가 약 12억 엔이다)에 이른다(을 제60호증의 1, 2, 을 제 75, 104호증 등).

⑥ 1998.부터 2002.까지 일본에서 선사용상표들이 냄비, 주전자, 거울, 빗, 칫솔, 머그컵, 접시, 냉수통, 도시락용품, 물수건세트, 스티커카드, 승차권, 타월, 사진연하장, 트럼프, 보드게임, 스탬프세트, 손목시계, 메트로놈, 녹차 선물세트, 미싱자수, 열쇠고리, 애완동물 용품, 수첩, 액세서리, 이불, 홍차, 잼, 수납케이스, 전화카드, 휴지통, 숙박 여행상품, 봉제인형, 문구용품(자, 책받침, 노트, 크레용 등), 봉제품(타월 행거, 티슈 커버 등), 식기세트, 스푼, DVD, 그림접시 등의 상품에 사용된 카탈로그, 광고물, 브로셔, 포스터, 신문·잡지기사 등이 상당한 정도로 발행되었다.

⑦ 1994년 일본의 수도권에서 3~12세의 아동을 둔 주부 600명을 대상으로 한 설문조사에서 피터래빗에 대한 호감도는 미키마우스에 이어 2위를 차지하였고, 1997년 일본에서 큰아이가 0~6세인 주부를 대상으로 한 설문조사에서 피터래빗은 가정용품분야(가구, 침구, 식기,キッチン용품, 타월, 목욕용품, 학용품 이외의 문구, 화장용품, 인테리어잡화, 장식품, 시계, 도시락통, 물통, 레저상품 등)의 15개 상품 분야 중 6개 분야에서 상위 5위 이내로 평가되었다(을 제59호증). 1999. 2. 27.자 닛케이유통신문의 캐릭터 인기도 조사결과에 의하면, 일본에서 피터래빗의 인지도는 83%에 달하고, 30세 이

상의 중년에 있어서는 피터래빗이 인기도에서 미키마우스 다음으로 2위를(56%), 제품의 구입의향에서 미키마우스, 곰돌이 푸, 스누피 다음으로 4위를(32%), ‘센스가 좋다’는 항목에서 1위를(45%) 차지하였다(을 제57호증).

⑧ 동경지방법판소는 2002. 12. 27. ‘일본에서의 피터래빗과 관련된 라이선스계약은 2000. 4. 현재 61건(라이선스의 수는 47)이고, 동 사업의 로열티 매출의 1994.부터 1998.까지의 연간 평균은 약 6억 3,000만 엔이며, 피터래빗 캐릭터는 미키마우스, 스누피 등 세계적으로 잘 알려진 캐릭터와 마찬가지로 널리 일반적으로 알려져 있다는 결과가 나왔다고 하면서 피터래빗은 수요자간에 널리 인식된 상품표시가 되어 있는 것으로 인정된다.’고 판결하였고, 동경고등재판소는 2004. 3. 15. ‘1986년 현재 피터래빗 상품은 영국에서의 수입품인 도자기 등을 포함해 약 300품목, 연간 판매고가 약 20~25억 엔에 달하고 있고, 1999. 1.에 행한 조사에서 피터래빗의 인지도가 83%로 높고, 이미 피터래빗 상품을 소유하고 있는 세대의 비율은 48%에 이르는 등의 결과가 나와 있다고 하면서 피터래빗은 수요자간에 널리 인식된 상품표시가 되어 있는 것으로 인정된다.’고 판결하였다(을 제56, 58호증).

⑨ 1993. 4. 12.자 뉴스위크지(을 제30호증)에는 ‘100살에 피터래빗은 세계적인 돈 버는 기계가 되다. 20가지 언어로 번역이 되고 Potter의 23가지 이야기는 세계적으로 8000만부 이상 판매되었다. 약 250개의 인가(licensed)된 회사들이 대략 5000개의 Potter의 제품, 예를 들어 액세서리부터 잼, 비누와 문구품, 심지어 과자에서 컴퓨터 소프트웨어를 시장에 내놓고 있다. Frederick Warne & Co.의 출판사와 인가 받은 사람들이 매년 250만 파운드의 수익을 올리고 있다.’라는 기사가, 2000. 6. 23.자 동아일보(을 제166호증)에는 ‘캐릭터는 살아있다. 피터래빗, 영국의 현대적 신화로 불릴 정도라



니다. 미국에 미키 마우스가 있다면 영국에는 피터래빗이 있다라는 말도 있구요.’라는 기사가, 2001. 9. 3.자 산케이 신문 석간(을 제73호증)에는 ‘피터래빗 관련 상품의 총 매출액은 연간 약 600억 엔(2000년). 그 중 3분의 1을 일본이 차지하고(연간 약 200억 엔), 판매 아이템수가 가장 많은 나라도 일본(2위 미국, 3위 영국)이라고 한다.’라는 기사가 게재되는 등 국내외의 주요 신문이나 잡지에 피터래빗에 관련된 기사가 수십 건 이상 게재되었다.

(2) 위 인정사실에 의하면, 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장은 일본을 비롯하여 영국, 미국 등 전 세계 500여 회사가 라이선시로서 “의류, 도자기, 장난감, 주방용품, 컴퓨터 소프트웨어” 등 다양한 제품에 상품표장으로서 널리 사용되고 있는 점, 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장의 상품화 사업으로 인한 매출액이 1999.부터 2002.까지 4년간 일본에서만 약 635억 엔에 이르고, 그 중 선사용상표 2에 대한 일본에서의 매출액이 약 166억 엔(1999.부터 2000.까지 2년간 매출액은 피터래빗 전체상표가 약 365억 엔이고, 선사용상표 2가 약 98억 엔이다)에 달하는 점, 일본에서 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장에 대한 라이선시업체가 약 150여개(2000. 4.경에는 47개)에, 일본에 있는 라이선시업체에서 1994.부터 1998.까지 피고 회사에게 지불한 로열티만도 31억 엔에 달하고, 1999.부터 2002.까지 4년간 일본에서의 피터래빗 전체에 대한 광고, 홍보비용은 약 102억 엔이고, 그 중 선사용상표 2에 대한 광고, 홍보비용이 약 26억 엔(1999.부터 2000.까지 2년간 광고, 홍보비용은 피터래빗 전체상표가 약 47억 엔이고, 선사용상표 2가 약 12억 엔이다)이며, 일본에서 1999. 2. 현재 피터래빗의 인지도는 83%에 달하고, 30세 이상의 중년에 있어서는 피터래빗이 인기도에서 미키마우스 다음으로 2위를 차지한 점, 일본의 법원에서도 피터래



빛은 수요자간에 널리 인식된 상품표시가 되어 있는 것으로 인정된다고 판결하고 있는 점, 국내외의 주요 신문이나 잡지에 피터래빗에 관련된 기사가 상당한 정도로 게재된 점 등의 제반 사정을 종합해 볼 때, 선사용상표들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장 뿐만 아니라 선사용상표들은(일본에서의 선사용상표 2의 전체 Peter Rabbit 관련 표장에 대한 판매액 및 광고액의 비율은 약 25% 정도이다) 적어도 이 사건 등록상표들의 출원(2001. 2. 내지 2003. 8.) 이전에 일본 등의 외국에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 표장이라고 보아야 할 것이다.


다. 이 사건 등록상표들과 선사용상표들의 유사여부

(1) 표장의 유사여부

이 사건 등록상표 2, 5, 6, 7은 “ (등록상표 2, 7은 동일),  (등록상표 5, 6은 동일)“와 같이 영문자와 그 하단에 도형이 결합하여 구성된 상표이

고, 이 사건 등록상표 1, 3, 4는 “ (등록상표 1, 3, 4는 동일)“와 같이 도형

만으로 구성된 상표이며, 선사용상표 1, 4는 “,  ”와 같이 영문자

와 그 하단에 도형이 결합하여 구성된 상표이며, 선사용상표 2, 3은 “,



”와 같이 도형만으로 구성된 상표로서, 이 사건 등록상표 2, 5, 6, 7과 선사용상표 1, 4는 문자부분과 도형부분으로 구분되고 그 각 부분이 요부라고 할 수 있다.

도형부분의 형상에 있어서, 이 사건 등록상표들은 선사용상표들과 제일 오른쪽의 토끼를 거북이로 대체하거나(선사용상표 1, 2, 4) 거북이를 새로 넣은(선사용상표 3) 정도와, 이 사건 등록상표 5, 6이 색채로 표현되어 있지 않은 차이가 있을 뿐, 이 사건 등록상표들과 선사용상표들은 홈드레스에 흰색 앞치마를 두른 의인화된 엄마토끼가 망토를 걸친 세 마리의 아기토끼들을 안으려고 하는 형상에서 유사하고, 또한 이 사건 등록상표 1, 2, 3, 4, 7은 엄마토끼가 파란색 홈드레스를, 이 사건 등록상표 1, 3, 4는 세 마리의 아기토끼들이 빨간색 망토를 걸친 점에서 선등록상표들과 색채까지 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표들과 선사용상표들은 의인화된 엄마토끼와 망토를 걸친 아기토끼들이라고 하는 공통된 모티브 및 아이디어를 통해 일반수요자들이 직관적으로 갖게 되는 인상과 시각적 잔상이 매우 유사하다 할 것이어서, 양 상표들은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장에 해당된다.


## (2) 지정(사용)상품의 유사여부

이 사건 등록상표들의 지정상품은 ‘가죽 끈, 명함케이스, 모피, 배낭, 서류가방, 우산, 지팡이, 이불, 면직물, 부직포, 모기장, 침낭, 때밀이타월, 모시직물, 가정용 풀, 포장용지, 화장지, 앨범, 볼펜, 필통, 유아용 종이제 일회용기저귀, 그림엽서, 캔버스크레용, 동식물모형, 공책, 복사용지, 만년필, 식칼, 스푼, 김치통, 비누갑, 내열도기 냄비, 향수분무기, 비전기식프라이팬, 비귀금속제 머그컵, 유리컵, 때밀이타월, 직물제식탁보 등’으로서, 선사용상품의 사용상품인 ‘침구류, 욕실용품(타월, 칫솔 등), 주방용품(냄비,

주전자, 머그컵, 냉수통, 도시락용품), 문구류(자, 책받침, 노트, 크레용 등), 팬시용품, 액세서리, 그림퍼즐, 책, 면(綿)제품, 바디용품, 생활잡화(거울, 빗, 휴지통 등), 유아용품, 물수건세트, 스티커카드, 승차권, 보드게임, 시계, 녹차 선물세트, 애완동물 용품, 홍차, 잼, 수납케이스, 전화카드, 숙박 여행상품, 봉제인형 등'과 동일, 유사하거나 서로 경제적 관련성이 있다.

라. 이 사건 등록상표에 부정한 목적이 있는지 여부

위에서 든 여러 가지 사정, 즉 ① 선사용상표들은 일본 등의 외국에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표에 해당하는 점, ② 이 사건 등록상표들과 선사용상표들은 도형부분의 모티브 및 아이디어가 동일하여 전체적으로 유사한 표장이고, 그 일부 지정(사용)상품도 동일, 유사하거나 서로 경제적 관련성이 있는 점, ③ 선사용상표들은 영국작가의 창작물인 “피터레빗 이야기”라는 그림동화에 나오는 엄마토끼와 세 마리의 아기토끼 도형을 형상화한 것으로서, 원고가 이와 같이 창작성이 높은 도형을 선사용상표들과 관계없이 독자적으로 개발하여 등록받았다고 보기 어려운 점, ④ 원고는 선사용상표 1, 4의 문자부분 중 ‘PETER RABBIT’이

동일한 와 같은 상표를 출원하고 있는 점(을 제172호증의 1 내지 3), ⑤ 2000. 11. 10.자 조선일보에는 피고가 피터레빗에 관하여 상표권 및 저작권을 포함한 모든 지적소유권을 소유하고 있고, 피고로부터 라이선스를 받지 아니하고는 표장을 사용할 수 없다는 기재와 함께 선사용상표 2와 같은 도형이 도시된 경고문이 게재되어 있고, 2000. 11. 10.자 중앙일보에는 주식회사 신일산업이 피고의 피터레빗 등에 관한 표장을 사용하지 않을 것을 약속한다는 기재와 함께 선사용상표 2와 같은 도

형이 도식된 사과문이 게재되어 있는 점(을 제232호증의 1, 2), ⑥ 선사용상표들은 일본 등에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있을 뿐만 아니라 양질의 이미지를 구축하고 있으므로, 원고가 이 사건 등록상표들을 국내에서 사용할 경우에는, 선사용상표들의 명성과 신용에 부당하게 편승하여 막대한 이득을 얻게 된다는 점 등을 종합하여 볼 때, 원고는 국외에서 주지, 저명한 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들이 가지는 양질의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표들의 사용자인 피고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표들을 출원·등록하여 사용하는 것으로 보아야 할 것이다.

#### 마. 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 선사용상표들은 상표로서 사용된 것이 아니라, 장식적, 디자인적으로 사용되었고, 피고가 선사용상표들에 ‘TM(trademark)’ 표시를 하지 않았음에도 상품의 출처표지로서의 현저성을 주장하는 것은 신의칙 및 금반언의 원칙에 위반된 것이라고 주장한다.

살피건대, 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것인데(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조), 위에서 든 각 증거에 의하여 인정되는 여러 가지 사정, 즉 피고가 선사용상표들을 선사용상품들에 부착하여 사용한 태양(선사용상품들에는 선사용상표들 이외에 상표로서 인식될 수 있는 표장이 부착되어 있지 않다)과 표시방법 및 정도, 피고가 일본 등에 선사용상표들과 유사한 상표를 출원하여 등록받은 점(을 제157 내지 161호증)

등을 종합하여 보면, 피고는 선사용상표들을 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것으로 보이고, 피고가 단지 선사용상표들에 ‘TM’ 표시를 하지 않았다는 사정만으로 상표로서 사용할 의사가 없다고 할 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는 또한, 베아트릭스 포터의 “피터래빗 이야기”와 “엄마토끼와 세 마리의 아기토끼”에 대한 저작권은 이미 소멸하여 공공의 재산이 되었으므로, 원고가 이를 상표로 출원하여 등록받은 것에는 부정한 목적이 없다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 등록상표들의 출원 당시에 선사용상표들을 비롯한 피터래빗 캐릭터에 대한 저작권이 이미 소멸되었다고 하더라도, 위에서 인정한 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표들의 출원일 이전에 이미 선사용상표들을 선사용상품에 부착하여 사용함으로써, 선사용상표들은 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 표장이 되었다고 할 것이고, 단지 저작권이 소멸되었다는 이유만으로 이에 관한 상표권까지 공공의 재산이 되었다고는 할 수 없으므로, 원고의 위 주장 또한 이유 없다.

#### 바. 소결론

따라서 이 사건 등록상표들은 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 나머지 등록 무효사유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

#### 3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



재판장      판사      원유석      \_\_\_\_\_

                 판사      이상균      \_\_\_\_\_

                 판사      김종석      \_\_\_\_\_