

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2024허11422 등록무효(상)

원 고 A

미합중국

대표자 B

소송대리인 특허법인 아주(담당변리사 이창훈)

피 고 C

최후주소 중화인민공화국

대표자 D

변 론 종 결 2025. 4. 10.

판 결 선 고 2025. 5. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 3. 5. 2022당2792호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제 1913958호의 지정상품 중 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업, 셀프서비스식당업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 이동음식조달업, 선물집업에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 :

2019. 12. 30./ 2022. 7. 26./ 2022. 9. 26./ 상표등록 제1913958호



2) 표 장 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제43류의 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업,

셀프서비스식당업, 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리 식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 모텔서비스업, 이동음식조달업, 선물집업

나. 원고의 선등록상표 및 선등록서비스표

1) 선등록상표(갑 제3호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2019. 7. 22./ 2021. 10. 26./ 상표등록 제1791663호

나) 표 장 : **PANDA**

다) 지정상품 : 상품류 구분 제43류의 레스토랑서비스업(Restaurant services), 음식 조달서비스업(Catering), 테이크아웃 식품서비스업(Take-Out service), 카페서비스업(Cafe)

2) 선등록서비스표(갑 제4호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2000. 9. 26./ 2004. 4. 14./ 서비스표등록 제99772호

나) 표 장 : **PANDA EXPRESS**

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 레스토랑업

다. 원고의 선사용상표들(갑 제7 내지 14, 16호증)

1) 표 장

가) 선사용상표 1: **PANDA EXPRESS**

나) 선사용상표 2:



다) 선사용상표 3:



2) 사용상품 : 중국음식점업, 레스토랑업, 레스토랑 프랜차이즈업

3) 사용자 : 원고

라. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2022. 10. 11. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 선등록상표 등과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 1, 2와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적을 가지고 등록된 상표로서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 이에 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당2792호 사건으로 심리하여, 2024.

3. 5. '이 사건 등록상표는 선등록상표, 선등록서비스표, 선사용상표 1, 2와 전체적으로

그 표장의 외관, 호칭, 관념이 달라 유사하다고 보기 어려우므로, 구 상표법 제34조 제1항 제7호 및 제13호에 모두 해당하지 않는다.'라는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 7 내지 14, 16호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 아래와 같은 등록무효 사유가 있음에도 불구하고, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

1) 구 상표법 제34조 제1항 제7호

이 사건 등록상표는 그 요부 '**PANDA**'가 선등록상표 '**PANDA**' 및 선등록서비스표의 요부 '**PANDA**'와 외관·호칭·관념이 동일·유사하여 전체적으로 표장이 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표, 선등록서비스표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2) 구 상표법 제34조 제1항 제13호

이 사건 등록상표는 원고의 선사용상표들과 유사한 표장을 원고의 사용상품과 유사한 상품에 출원하여 등록받고 사용함으로써 선사용상표들의 주지성에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적으로 출원한 상표이므로, 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

나. 구 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

1) 선등록상표에 의한 구 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

이 사건 등록상표	선등록상표
	
레스토랑 서비스업 등	레스토랑 서비스업 등

가) 표장의 유사 여부

(1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 등 참조).

한편, 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 함으로

써 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(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 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 있다.

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).

(2) 구체적 판단



이 사건 등록상표 '  '의 요부를 기준으로 선등록상표 'PANDA'와

대비하면, 그 호칭과 관념이 동일하므로, 전체적으로 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 유사하다고 봄이 타당하다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

(가) 이 사건 등록상표의 요부

이 사건 등록상표 '  '는 동물 '판다'의 얼굴을 형상화한 도형 부분 '

 '이 상단에 배치되고 그 하단에 '**FAT**' 부분과 '**PANDA**' 부분으로 이루어진 문자 부분이 배치된 결합 표장이다.

일반 수요자들은 이 사건 등록상표 전체에서 시각적으로 높은 비중을 차지하는 부분

인 도형 부분 '  '을 중국산 희귀동물인 '자이언트 판다(giant panda)'의 얼굴 부분을 도안화한 것으로 쉽게 파악할 수 있다. 또한 일반 수요자들은 위와 같은 도형 부분에 대한 인상과 이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '**PANDA**' 부분을 보고 이 사건 등록상표를 '판다'라는 호칭과 관념으로 기억 또는 연상할 것으로 보인다.

특히 중국산 희귀동물을 의미하는 '**PANDA**'는 이 사건 등록상표의 지정상품인 '레스토랑 서비스업' 등과 별다른 관련이 없는 것으로서 본질적인 식별력이 인정되는 바, 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분이 될 수 있다.¹⁾

나아가 이 사건 등록상표의 구성 부분 중 '**FAT**' 부분과 나머지 구성 부분은 각

1) 동물 판다 또는 'PANDA'를 표장의 일부로 포함하는 상표가 일부 등록된 사례(갑 제6호증)가 존재하기는 하나, 선등록상표 등 및 선사용상표들 중 'PANDA' 부분의 식별력이 있음을 전제로 상표출원이 거절된 사례도 다수 존재하는 사정(갑 제21호증) 등에 비추어 볼 때 갑 제6호증의 등록사례만으로 'PANDA'가 이 사건 등록상표의 지정상품에 관하여 식별력이 상실되었거나 약화되었다고는 단정할 수 없다. 한편, 'PANDA'는 중국의 대표적인 상징 동물이므로 지정상품이 중국과 관련된 것일 경우 식별력이 다소 약화될 여지가 있다고 보이나, 이 사건 등록상표의 지정상품이 중국과 관련된 것이라고 단정하기는 어렵다.

구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가 분하게 결합되어 있다고 볼 수 없다. 더욱이 이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '**FATT**' 부분은 마지막 글자인 '**T**' 부분이 영어에서 일반적으로 사용되는 문자가 아니어서 일반 수요자가 위 부분만으로 직관적으로 특정한 관념이나 호칭을 떠올리기 어려워 보인다는 점까지 고려하면, 일반 수요자들이 이 사건 등록상표를 호칭할 때 위 '**FATT**' 부분을 반드시 포함해서 호칭하기 보다는 앞서 본 도형 부분과 '**PANDA**'를 통해 간략하게 호칭·관념함으로써 그 부분에 의하여 이 사건 등록상표에 관한 인상을 형성하고 이를 기억·연상할 수 있다고 봄이 타당하다.²⁾

(나) 이 사건 등록상표의 요부와 선등록상표의 대비



이 사건 등록상표의 요부(' ' 또는 '**PANDA**')와 선등록상표 ' '

PANDA'를 대비하면, 그 호칭 및 관념이 동일하여, 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 대하였을 때 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 봄이 타당하다.

나) 지정상품의 유사 여부

(1) 관련 법리

상표의 등록무효 여부는 지정상품별로 판단하여야 하는 것이고(대법원 2002. 10. 11. 선고 2000후2804 판결, 2002. 12. 10. 선고 2000후3401 판결 등 참조), 지정상품의 유

2) 한편, 일반 수요자들이 '**FATT**' 부분의 다양한 해석 가능성 중에 '똥똥한, 살찐'이라는 의미의 영단어 'FAT'에 장식적인 요소로서 가장 끝 글자 'T'를 다른 글자보다 작게 댄 것 정도로 파악하는 것도 가능해 보이나, 그와 같이 파악하더라도 위 'FAT' 부분은 'PANDA'를 수식하는 부수적인 부분이면서 'PANDA'의 일반적인 특징을 나타내는 정도에 불과하므로 일반 수요자들이 위 부분을 생략하고 'PANDA'로만 약칭할 수 있다고 보인다.

사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 또는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 7. 28. 선고 98후850 판결, 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업, 셀프서비스식당업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 이동음식조달업, 선술집업(이하 '쟁점 상품'이라 한다)은 식음료를 판매하는 등의 서비스를 제공하는 점에서 선등록상표의 지정상품들인 레스토랑서비스업(Restaurant services), 음식조달서비스업(Catering), 테이크아웃 식품서비스업(Take-Out service), 카페서비스업(Cafe)과 동일·유사한 상품에 해당한다.³⁾

(나) 그러나 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품을 제외한 나머지 지정상품인 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 모텔서비스업(이하 '나머지 지정상품'이라 한다)은 선등록상표의 지정상품들과 그 제공하는 상품 및 서비스의 성질, 내용, 제공방법, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 동일·유사하다고 보기 어렵다.

3) 특히, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업'은 선등록상표의 지정상품 중 '음식조달서비스업(Catering)'과 그 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등이 상당 부분 중첩될 것으로 보이므로, 위 각 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있다고 판단된다.

다) 검토결과의 종합

이상에서 살펴본 사정 등을 종합하면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 관하여는 선등록상표와 지정상품이 동일·유사하다고 보기 어려우므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

2) 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품에 대한 선등록서비스표에 의한 구 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

선등록서비스표의 지정서비스표는 서비스업류 구분 제42류의 레스토랑업인바, 이는 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 모텔서비스업 등의 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품과 그 제공하는 상품 및 서비스의 성질, 내용, 제공방법, 수요자의 범위 등에서 동일·유사하다고 보기 어렵다. 따라서 표장 유사 여부에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품은 선등록서비스표와의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

다. 구 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

1) 관련 법리

구 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, 모방대

상상표의 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 인식되어 있는지는 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 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 관련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 선사용상표들의 알려진 정도

앞서 든 증거들 및 갑 제17, 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 선사용상표들의 사용기간, 홍보활동, 관련 매출액 등을 종합하면, 피고가 이 사건 등록상표를 출원할 무렵인 2019. 12. 30. 무렵 선사용상표들은 그 사용상품인 중국 음식점업, 중식 레스토랑 프랜차이즈업과 관련하여 국내 또는 외국의 수요

자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다.

(1) 원고는 1983년경 미국 캘리포니아주에서 설립되어 현재에 이르기까지 전사용상표들을 중국음식점업, 레스토랑업, 레스토랑프랜차이즈업에 계속 사용하여 2005년 기준 미국 전역에서 약 800여 개(갑 제18호증), 2014년 기준 미국 47개 주와 캐나다, 멕시코, 두바이 등에 약 1,600여 개(갑 제8호증), 현재는 약 2,300개(갑 제13호증)의 점포를 운영하고 있고, 매출액 역시 계속 증가하여 이 사건 등록상표가 출원될 무렵인 2019년 미국 내 매장 순 매출액이 미화 3,780,558,192달러에 달했다(갑 제14호증).



(2) 원고는 미국에서 'PANDA EXPRESS'를 포함하는, ' 상표(,



1985. 8. 19. 출원, 등록번호 제1,741,866호), ' 상표(1995. 6. 19. 출



원, 등록번호 제2,018,848호), ' 상표(2012. 11. 30. 출원, 등록번호 제

4,379,316호)를 출원·등록받아, 현재까지 계속하여 위 각 상표의 등록을 유지하고 있다 (갑 제12호증).

(3) 원고는 자신이 제공하는 레스토랑 서비스를 광고하기 위하여 2016년 미화 22,647,039달러, 2017년 미화 24,355,749달러, 2018년 미화 25,896,906달러, 2019년 미화 28,535,954달러를 각 지출하였고(갑 제14호증), 1989년 이후로 매년 원고에 관한 다수의 언론 보도가 미국 언론사에 의해 이루어진바(갑 제16, 17호증), 선사용상표들이 이 사건 등록상표가 출원될 2019. 12. 30. 무렵까지 미디어 광고나 언론 보도 등을 통하여 다수 노출됨에 따라 미국 내 수요자들에게 상당한 인지도를 얻었을 것으로 보인다.

(4) 선사용상표들을 사용한 중식 레스토랑은 2014. 9. 3. 한국에 최초로 진출하였는데, 그 무렵 '미국 47개주와 캐나다, 멕시코, 두바이 등에 1600개가 넘는 매장을 운영하고 있으며 연 매출 2조원 대의 미국 대형 중식 레스토랑 체인인 판다익스프레스(Panda Express)가 아시아 최초로 한국에 선보였다.'는 취지의 다수의 뉴스기사가 보도되었다(갑 제8호증). 이후 선사용상표들을 사용한 다수의 중식 레스토랑 한국 프랜차이즈 점포는 이 사건 등록상표가 출원될 2019. 12. 30. 무렵까지 영업을 계속하였고, 중식당 판다익스프레스(Panda Express)를 소개하는 다수의 블로그 게시물이 웹사이트에 게재되었다(갑 제9호증).

나) 부정한 목적 인정 여부

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때 원고가 제출한 증거만으로는 피고에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(1) 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 시에 중국 음식점업, 중식 레스토랑 프랜차이즈업의 출처로서 상당한 인지도를 획득하였다는 점은 앞서 본 바와 같다.

(2) 그러나 선사용상표들의 구성 부분 중 'PANDA' 자체는 중국산 희귀동물을 지칭하는 흔히 사용되는 단어이므로 창작성의 정도가 크다고 보기 어렵다. 또한 'PANDA'는 중국과 관련한 대표적인 상징동물이므로, 지정상품이 중국과 관련된 것일 경우(예를 들어 중국 음식, 문화, 관광 등) 그 상품의 유통과정 등에서 누구라도 중국의 상징 등의 의미로 사용할 가능성이 있고, 수요자들도 'PANDA' 부분을 원산지나 상품의 특징을 연상시키는 표현으로 볼 가능성이 있으므로, 해당 구성 부분만으로 중국 음식점업, 중식 레스토랑 프랜차이즈업과 관련하여 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 가진다고 단정하기 어렵다. 이와 같은 점을 고려하면, 선사용상표들의 중국 음식점업, 중식 레스토랑 프랜차이즈업과 관련한 인지도는 'PANDA' 부분만으로 획득한 것이 아니라 ' 선사용상표 1의 '**PANDA EXPRESS**' 전체로서, 또는 선사용



상표 2, 3의 빨간색 바탕 내부에 도안으로 표시된 팬더 그림 ' '과 함께 전체로서의 식별력이 기반하여 획득한 것으로 봄이 타당하다.

(3) 한편, 이 사건 등록상표의 표장은 아래 표에서 보는 바와 같이 선사용상표 2, 3의 팬더 그림과는 전혀 다른 형상의 팬더 얼굴 부분을 도형으로 포함하고 있고, 문자 부분 또한 '**PANDA EXPRESS**'가 아닌 '**FAT PANDA**'로서 차이가 있다. 이와 같은 외관 등의 차이점에 비추어 볼 때, 피고가 선사용상표들을 모방하거나, 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 선사용상표들의 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 이 사건 등록상표를 출

원하였다고 단정하기 어렵다.

선사용상표 1	PANDA EXPRESS
선사용상표 2	
선사용상표 3	
이 사건 등록상표	

(4) 나아가 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 중국에 소재한 중국의 법인으로서 선사용상표들을 모방하지 않더라도 자신의 나라를 상징하는 동물인 '**PANDA**'를 표장에 포함시킬 이유가 있다고 봄이 타당하다.

(5) 또한 원고와 피고 사이에 상표를 둘러싼 교섭이 있었다고 볼 만한 자료가 없고, 피고가 이 사건 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 자료도 없다.

다) 검토 결과의 종합

이상에서 살펴본 사정 등을 종합하면 피고에게 이 사건 등록상표의 출원과 관련하여 부정한 목적이 있었다는 사실이 인정되지 않으므로, 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 할 수 없다.

라. 소결론

1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여는, 그 출원 전에 등록된 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표법 제117조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 쟁점 상품에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

2) 한편, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품을 제외한 나머지 지정상품에 관하여는, 선등록상표 및 선등록서비스표와 표장은 유사하나 지정상품 또는 지정서비스업이 상이하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 심결 중 나머지 지정상품에 관한 부분은 비록 그 이유 설시에 있어 부적절한 부분은 있으나 그 결론에 있어서 정당하므로, 원고 주장과 같은 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

판사 김기수

판사 윤정운