

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2025허10280 등록무효(상)

원 고 1. A

대표자 B

2. C

원고들 소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 조재신

피 고 주식회사 D

대표자 사내이사 E

소송대리인 특허법인 우인 담당변리사 최성우

변 론 종 결 2025. 8. 28.

판 결 선 고 2025. 9. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 1. 14. 2023당1478 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증, 갑 제5호증의 4)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표등록 제1468035호/ 2015. 12. 7./
2019. 4. 9./ 2019. 4. 10.

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프백 카트, 골프채, 골프용 가방, 골프용 장갑, 골프장갑, 골프채 헤드, 골프채 헤드커버, 골프채 샤프트, 골프채 그립, 골프채용 가방, 골프채용 커버, 골프택, 골프클럽용 커버, 골프퍼터, 골프화가방, 캐디백, 하프백, 퍼팅연습용 매트, 골프드라이버

나. 선사용상표들(갑 제6호증의 1)



1) 표장: (선사용상표 1),



(선사용상표 2)

2) 사용상품: 골프채 등

3) 사용개시일: 2014년

4) 사용자: 원고 A(이하 '원고 A'라고 한다)는 2014년경부터 선사용상표들을 사용하여 골프용품 등을 제조 판매하는 회사이고, 원고 C은 2014. 7.경부터 원고 A로부터 선사용상표가 사용된 골프용품 등을 국내로 수입하여 판매하는 사람이다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2023. 4. 18. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호 후단 및 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당1478호로 심리하여 2025. 1. 14. '선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정 시에 국내외의 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표 또는 상품 출처표시로 인식될 정도로 알려져 있었다고 보기 부족하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다.'는 이유로 원고들의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 5, 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포

함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고들

1) 선사용상표들은 이 사건 등록상표와 표장이 동일 또는 유사하고, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내 수요자에게 원고 A의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다. 따라서 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내 또는 외국의 수요자 사이에서 원고 A의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 동일 또는 유사하므로 피고가 부정한 목적을 가지고 출원한 상표이다. 따라서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 7.경 국내는 물론 일본에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2019. 4. 9.경 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 및 제12호에 해당하지 않는다.¹⁾

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 선사용상표 1과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부²⁾

1) 피고는 출원 당시 부정한 목적이 있었다는 점에 대해서는 다투지 않는다(2025. 6. 18. 제1회 변론 조서 참조).

2) 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제4조에 따르면, 제34조 제1항의 개정규정(같은 항 제21호의 개정규정은 제외)은 이 법 시행(2016. 9. 1.) 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록결정을 하는 경우에도 적용

1) 관련 법리

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 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, 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

2) 판단

가) 선사용상표 1이 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

(1) 앞서 든 증거에 갑 제6, 7, 9, 10, 23, 29, 39 내지 41, 43, 47호증, 을 제8 내지 12, 24 내지 26호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

된다. 이 사건 등록상표는 상표법 개정 전인 2015. 12. 7. 출원되었으나 개정 후인 2019. 4. 9. 등록결정되었다. 따라서 이 사건에는 전부 개정된 현행 상표법 규정이 적용된다.

① 원고 A 인터넷 홈페이지의 'History & News' 부분에는 2013년 12월부터 2016년 10월까지 일본에서 선사용상표 1을 사용한 제품 등의 광고, 홍보 사례들이 게시되어 있다. 주된 내용으로는, 일본의 골프전문잡지인 'Choice'에 2014년 6월, 2015년 4월, 9월, 12월, 2016년 4월, 6월, 9월 등 3년 동안 7회 이상 선사용상표 1이 표시된 상품에 관한 기사가 게재되었다는 점, 일본 프로골프 선수인 F, G, 아마추어 챔피언 H 등이 선사용상표 1이 사용된 골프채 등을 사용하여 각종 골프대회에서 우수한 성적을 거두었다는 점, 2015년 8월, 9월에는 선사용상표 1의 문자 부분을 활용한 제1, 2회 'Jean-Baptiste invitational cup' 대회를 개최하였다는 점, 선사용상표 1이 사용된 골프채 등 신제품 출시 및 소개로, 아래 표 기재와 같다.

일자	원문	내용
2014. 2.	 2014年 / 2月 JB501Dr Limited Edition 発売。 30軒のJBスタジオ各社にてスタートし 初回分は2週間で完売致しました。	JB501Dr 한정판 발매
2014. 3.	 2014年 / 3月 JB501P発売。 JBプロデュースのGautierブランドからパターが発売。	JB 생산 퍼터 발매
2014. 6.		choice 잡지에 JB501Dr 소개
2014. 8	 2014年 / 8月 受注生産にてaurora / gray / right brownの4 売。	티타늄 사양 발매
2015. 2.	 2015年 / 2月 JBも本格的に女子ツアー 今期より、スターツ社所 います。また、全てのク 盤、チューンアップも弊 宜しくお願い申し上げます	I 프로선수가 JB501Dr 사용
2015. 3.		수량 한정 캐디백 발매

	 2015年3月 数量限定キャディバッグ発売。 150本限定でキャディバッグが3色展開。	
2015. 3.	 2015年 / 3月 JB501MW(マルチウェッジ)発売	멀티 웨지 제품 발매
2015. 4.	 2015年 / 4月 choice誌に発売前のJI	choice 잡지에 제품 소개
2015. 4.	 2015年 / 4月 鈴木賢一選手 メジャー優勝した時(352y)、決勝(350y)	JB501Dr을 사용한 J 선수가 메이저 대회에서 우승
2015. 4.	 2015年 / 4月 USPGAチャンピオンズ トミアーマー三世が	제1회 JB international cup 개최하여 F가 5언더파로 압승
2015. 8.	 2015年 / 8月 岡村咲プロ使用の プロの誕生日の8	F 프로가 사용한 아이언을 K 프로의 생일 8월 7일과 연계하여 87세트 한정 판매(매진)
2015. 9.	 2015年 / 9月 choice誌に発売前の	choice 잡지에 JB503Fw 광고
2015. 9.		한정 판매

	 2015年 / 9月 世界で初め 平面精度を	
2015. 9.	 2015年 / 9月 JB501DW(ドライブ)	드라이브 웨지 아이언 판매
2016. 1.	 2016年 / 1月 Team JB staffポ	완전 주문 생상품 판매
2016. 2.	 2016年 / 2月 JB701MBIを実 完全プロ支給品、	완전 프로용 20세트 제조 판매
2016. 3	 2016年 / 3月 JB501Pが502ヘマイ 全く形状を変更はせ ウェイトによる微妙な に、  2016年 / 3月 Gautier putterに7シリ Saint-Germain(サンジ 鍛造ステンレスの5シ 界一の研磨職人の手  2016年 / 3月 今治製のマフラータ	새로운 퍼터 출시 및 발매
2016. 4		최초의 투어 백을 완전 수주 생산으로 판매

	 2016年 / 4月 choice誌にAvant-C	스탠드 타입 수량 한정으로 판매 Choice 잡지에 샤프트 게재
--	---	--

② 원고 A는 홈페이지에 게시된 바와 같이 상당한 비용을 들여 Choice 잡지의 2015년 1월호, 5월호 및 'EVEN' 잡지 2015년 8월호에 선사용상표 1을 부착한 'Jean-Baptiste' 골프채에 대한 광고를 게재하였다. Choice 잡지는 일본의 계간지(季刊誌)로 2015년 기준으로 발행 부수가 약 9.5만 부에 달하고, EVEN 잡지 또한 일본의 월간지로 발행 부수가 약 10만 부에 달한다.

(표 삽입을 위한 여백)

Choice 2015년 1월호 (갑 제40호증)	Choice 2015년 5월호 (갑 제41호증)	EVEN 2015년 8월호 (갑 제43호증)
		

③ 원고 A는 2015. 8월과 9월에 두 번에 걸쳐 총 22,680,000엔의 비용을 들여 Jean-Baptiste invitational cup 대회를 개최하였다. 특히 제1회 대회에서 원고 A가 후원하는 골프 프로 선수인 F는 아래 사진에서 보는 바와 같은 선사용상표 1이 사용된 골프채를 사용하였다. 또한 원고 A는 2015. 7. L 쇼룸에 F를 초대하는 행사를 열고 선사용상표가 표시된 골프채 등을 광고하였다.

제1회 대회에서 사용한 골프클럽 (갑 제32호증의 2)	L 고베 쇼룸(갑 제45호증)
	 

④ 원고 A는 2015년에 골프 프로선수인 M에게 Jean-Baptiste 골프클럽 등 총

3,450,000엔을 지원하였고, F에게도 Jean-Baptiste 한정 골프클럽, 골프공 등 총 6,810,000엔을 지원하였으며, G선수에게도 총 652,000엔 상당을 후원하는 등 합계 10,912,000엔, 위 잡지 게재 비용 1,620,000엔, L 쇼룸 전시 비용으로 756,000엔 등 광고비용으로 3,500만 엔 이상을 지출하였다.

⑤ 2014. 3. 31.부터 2015. 11. 18.까지 페이스북, 인터넷 웹사이트, 블로그 등에 'Jean-Baptiste' 상품에 관한 일본어로 된 게시물이 다수 게시되었는데, 위 게시물들에

는 , ,  등 선
사용상표 1이 사용된 골프채 등의 사진도 대부분 포함되어 있었다.

⑥ 원고 A의 2014. 7.부터 2015. 11.까지 일본 내 거래처 약 60곳의 일본 내 총매출액은 약 1억 1,000만 엔에 이른다. 2018. 8. 20.경 기준 원고 A의 인터넷 홈페이지 중 'J-B studio' 부분에는 일본 내에서 원고 A의 상품을 판매하는 90여 개 판매대리점의 명칭과 주소가 기재되어 있고, 한국, 중국, 캐나다 등에도 판매대리점을 개설하고 있다는 내용이 포함되어 있었다.

(2) 위 인정사실에 갑 제10 내지 14, 22 내지 24, 32 내지 46호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 원고 A의 상품은 일본 내 60여 개 대리점에서 판매되었으며, 2014. 4.부터 2015. 11.까지 총매출액은 10억 원이 넘는 점에 비추어 판매 수량 또는 금액이 적지 않은 것으로 보이는 점, ② Choice 또는 EVEN 잡지는 한 호가 10만 부 이상 발행되므로 적어도 일본 내 골프 수요자들 사이에서는 인지도 있는 골프 잡지인 것으로 보이고, 위 잡지들에 게재된 선사용상품 광고를 보면 원고 A의 인터넷 홈페이지 주소(<http://www.A.co>)가 함께

기재되어 있어 이를 본 수요자가 선사용상표 1이 표시된 제품을 원고 A의 상품으로 인식할 수 있을 것으로 보이는 점, ③ 원고 A는 선사용상표 1을 사용한 골프채 제품 등을 광고하기 위해 골프대회를 개최하고, 프로 골프 선수들에게 선사용상표가 사용된 골프채를 협찬하는 등 상당한 금액을 광고비로 지출해 온 점, ④ 원고 A는 페이스북 등 여러 SNS 수단을 활용하여 선사용상표 1을 사용한 제품들을 홍보해 왔고, 게시물들은 대부분 공개된 것이어서 일반 소비자들이 쉽게 접할 수 있었을 것으로 보이는 점 등을 종합해 보면, 피고의 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표 1은 사용상품과 관련하여 적어도 일본 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

나) 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표  **Jean-Baptiste** 와 선사용상표 1

 **Jean-Baptiste** 는 도형 부분()과 문자 부분(**Jean-Baptiste**)이 결합된

표장으로, 외관이 동일하고, 호칭도 '장 밥티스트'로 동일하며, 프랑스어로 '세레 요한'을 뜻하는 문자 부분도 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표 1은 표장이 동일하고, 이에 대하여 원고들과 피고 사이에 별다른 다툼도 없다.

다) 부정한 목적의 유무

위 인정사실과 앞서 든 증거, 갑 제17, 21호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 피고는 이 사건 등록상표

의 출원 당시 일본의 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표 1을 모방하여 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표 1의 권리자의 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

① 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1은 이 사건 등록상표의 출원 당시 일본의 골프 수요자들에게 원고 A의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었던 것으로 보인다.

② 이 사건 등록상표는 선사용상표 1과 완전히 동일하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 1이 사용된 상품은 골프채로 동일한 반면, 피고가 이 사건 등록상표를 만들게 된 계기나 스스로 또는 제3자를 통해 구상 및 개발하였음을 인정할 만한 아무런 자료도 없다.



③ 피고는 선사용상표 2()를 포함하여 원고 A가 보유한 상표와 동일·유사한 상표를 다수 출원하여 등록해 왔고, 피고의 상호 또한 원고 A와 관련 있는 상표인 'Jean-Carlo'의 한글 음역과 동일한 "D"를 포함한 "주식회사 D"이다.

3) 검토결과

이 사건 등록상표는 출원 당시 일본의 수요자들에게 원고 A의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 1과 동일한 상표로, 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적으로 출원·등록된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

나. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 선사용상표 2를 포함한 원고들의 나머지 무효 사유 주장에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등

록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 우성엽

판사 이지영

판사 임현화