

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2025허10296 거절결정(상)
원 고 A

피 고 지식재산처장
소송수행자 노재성

변 론 종 결 2025. 9. 25.

판 결 선 고 2025. 10. 30.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2025. 2. 4. 2023원1977호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제18호증)

1) 출원일/ 출원번호: 2020. 8. 24./ 제40-2020-0148341호

COCINA

2) 구성: **코시나**

3) 지정상품: 상품류 구분 제11류의 절수용 샤워기, 정수용 샤워기, 버튼 온오프형 샤워기 헤드, 샤워기 헤드, 샤워기 헤드용 필터, 샤워기, 샤워기용 분사기, 세면대용 수전금구, 수압상승용 샤워기, 수압조절용 샤워기헤드, 연수용 샤워기, 오버헤드 샤워기, 휴대용 샤워기헤드

나. 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 구성: 

나) 사용상품: 샤워기, 샤워헤드, 욕실용 매트, 가정용 전기족욕기, 러그 주방용 기구 및 용기, 가구 등

다) 사용기간: 2016년부터 변론 종결일 현재까지

2) 선사용상표 2

가) 구성: **코시나**

나) 사용상품: 샤워기, 샤워헤드, 욕실용 매트, 가정용 전기족욕기, 러그 주
방용 기구 및 용기, 가구 등

다) 사용기간: 2016년부터 변론종결일 현재까지

3) 선사용상표 3

가) 구성: 

나) 사용상품: 샤워기, 샤워헤드, 욕실용 매트, 가정용 전기족욕기, 러그 주
방용 기구 및 용기, 가구 등

다) 사용기간: 2016년부터 변론종결일 현재까지

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 24. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 특허청 심사관은 2021. 3. 22. 원고에게 "이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 같은 법 제35조 제1항에 해당한다."라는 이유로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 7. 1. "이 사건 출원상표는 제34조 제1항 제7호에 해당한다."는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다. 이에 원고는 2021. 7. 27. 특허심판원 2021원1943호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2021. 10. 14. "이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2021. 10. 18. 이 사건 출원상표의 출원에 관하여 출원공고를 하였으나, 주식회사 B(이하 '소외 회사'라 한다)가 2021. 12. 14. 이 사건 출원상표

에는 상표법 제34조 제1항 제13호의 사유가 있다는 취지로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 2023. 8. 18. "이 사건 출원상표는 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 타인의 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지에 편승하려는 부정한 목적으로 출원된 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다."라는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2023. 9. 15. 특허심판원 2023원1977호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2025. 2. 4. "이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 30호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다.

1) 소외 회사가 선사용상표들을 사용한 기간은 약 8개월에 불과하고, 'B', '바람 폭풍'과 같은 상호 또는 상표를 선사용상표들과 혼용해서 사용하였으며, 소외 회사의 매출액이나 광고비용 등이 입증되지 않았거나 현저히 적은 금액이므로, 선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내 수요자 사이에서 특정인의 상표로 인식되어 있는 상표라고 할 수 없다.

2) 이 사건 출원상표는 원고가 우연히 스페인어를 접하게 되어 창작하게 되었고, 남편의 작은아버지가 '샤워기, 수도용품' 등의 제조공장을 하고 있었기 때문에 '샤워기'에 사용하게 된 것이고, 원고가 이전에 출원한 상표들 중에 부정한 목적에 의한 상표출원에 해당한다고 판단된 상표도 없다. 따라서 원고가 이 사건 출원상표를 선사용상표들의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 출원하였다고 볼 수 없다.



나. 피고

선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 이전에 이미 국내의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었고, 이 사건 출원상표는 선사용상표들의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 출원된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

3. 이 사건의 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

COCINA

이 사건 출원상표의 표장 '코시나'와 선사용상표들의 각 표장들 '' ,
 '이 동일·유사하다는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다(위 표장들을 비교해 보더라도, 이 사건 출원상표와 선사용상표들은 모두 '코시나'로 호칭된다고 할 것이므로 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일·유사하다고 봄이 타당하다).

따라서 이 사건의 쟁점은 선사용상표들이 국내 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부 및 원고가 부정한 목적으로 이 사건 출원상표를 출원하였는지 여부이다.

나. 관련 법리

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 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. 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 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

상표의 출원인에게 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 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 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조).

다. 선사용상표들이 국내 수요자들에게 상표로 인식되었는지 여부

앞서 든 증거, 을 제1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 내지 21, 23 내지 29, 35 내지 40호 증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실에 의하면, 선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

1) 소외 회사는 2014. 1. 16. 업태는 '도소매, 제조업', 종목은 '전자상거래업(생

활용품)' 등으로 하여 개입하였다.

2) 소외 회사는 2016년부터 온라인 마켓 'C'에서 상품의 명칭, 상품의 포장에 '코시나', 'Ks-Xina', 'KOXINA' 등의 표장들을 사용하여 상품을 판매하여왔다. 그중 '코시나 바람폭풍 점보샤워기', '코시나 메가수압 트리플 정수샤워기', '코시나 절수 샤워기', '코시나 메가수압 파워풀 샤워기'의 상품평은 각 15,347개, 1,282개, 3,177개, 6,306개이다.

을 제3호증	을 제11호증
	
을 제21호증	을 제26호증
	

3) 소외 회사는 2016년부터 2018년까지 C 주식회사에 '코시나 욕실용품 모음전'이라는 명칭의 프로모션을 진행할 것을 요청하거나 위 프로모션의 대상 상품에 대한 할인행사 기획전의 진행을 요청하는 내용의 공문을 지속적으로 이메일로 전송하였고(을 제35 내지 40호증), D 블로그에는 2019. 3. 15. '코시나 욕실용품 대전'이 2019. 2. 11.부터 2019. 3. 31.까지 진행된다는 내용의 글이 게시되기도 하였다(을 제29호증의 1). 이에 비추어 보면 소외 회사는 2016년부터 선사용상표들을 사용한 상품들에 대한 광고 및 할인행사를 꾸준히 진행해 온 것으로 보인다.

4) 소외 회사는 2019. 6. 14. C 주식회사와 총 광고비 240,000,000원의 연간 광고 계약을 체결하였고(을 제5호증), C 주식회사는 2019. 10. 4. 소외 회사의 대표 E에게 2019년 9월 광고분석보고서를 이메일로 공유하였다(을 제6호증). 2019년 9월 광고 분석보고서(을 제7호증)의 광고 대상에는 '코시나', 'Ks-Xina' 등의 표장(이하 '코시나', 'Ks-Xina', 'KOXINA'를 포함하여 모두 '실사용표장들'이라 한다)이 표시된 샤워기 제품이 포함되어 있었다.



5) 소외 회사의 상품에 관한 구매 후기가 D 블로그에 2017. 2. 11.부터 2020. 5.경까지 다수 게시되었다.

을 제8호증	을 제15호증
	<p>안녕하세요 블링블링 입니다</p> <p>집에 있는 샤워헤드가 망가져서</p> <p>이것저것 보고 많이 고민을 하다</p> <p>코시나 샤워기 구입하게 되었습니다.</p>

<p>을 제17호증</p> <p>그래서 내가 현재 사용중인 코시나 바로와사위기헤드 로켓배송 송송</p> 	<p>을 제19호증</p> <p>갑작스럽게 사위기 헤드가 고장났어요. 이전에 사용하던 사위기 헤드도 그렇게 오래 된거는 아니었는데, 헤드 한쪽이 터져버렸어요. 그래서 급하게 무난해 보이는 코시나 사위기 헤드를 구매했어요.</p>
<p>을 제20호증</p> 	<p>을 제29호증의2</p> 
<p>을 제29호증의5</p> <p>여행용으로 딱! 쿠팡 코시나 메가수압 트리플 정수사위기+필터2개 1 세트 후기</p> <p>Snupoon 2019. 11. 27. 14:51</p> <p>URL 복사 +이웃추가</p>	


6) 소외 회사의 실사용표장들인 '코시나', 'Ks-Xina', 'KOXINA', 'Ks-Xina'

는 선사용상표들의 표장 'Kocina 코시나', '코시나', 'KOXINA'와 비교해 볼 때, 다소 도안화되어 있거나 영어 알파벳 중 일부가 다르다는 차이가 있을 뿐 외관이 매우 유사하고, 호칭이 모두 '코시나'로 같다. 따라서 소외 회사가 위와 같이 실사용표장들을 사용하여 수요자들에게 광고한 내역들은 선사용표장의 인지도를 판단하는 데 고려됨이 상당하다.

7) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 ① 소외 회사가 선사용상표들을 2016년부터 2019. 12. 2.까지

사용한 것은 타인의 등록상표인 'COCINA' 또는 'Kocina 코시나'의 상표권 침해행위 혹은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1항 아목에 해당하는 부정경쟁


행위에 해당하고, ② 소외 회사가 '코시나 바람폭풍 점보샤워기'라는 명칭의 상품을 판매한 것은 타인의 등록상표 '바람폭풍'의 상표권 침해행위이며, ③ 소외 회사가 2020. 11. 14. 원고에게 선사용상표 1을 등록상표로 표시하여 상표권 침해 중지를 요청하는 내용증명을 보낸 행위는 상표법 제224조 제1항(거짓표시의 금지) 위반행위에 해당하므로, 소외 회사에게는 선사용상표들에 대한 상표법 제99조 제1항 제1호의 선사용권이 없어 선사용상표들을 정당하게 사용했다고 볼 수 없고, 따라서 선사용상표들의 사용기간은 빨라도 소외 회사가 의 상표권을 이전받은 2019. 12. 3.부터 산정되어야 하고 원고에 대하여 선사용권을 주장할 수도 없다고 주장한다.

그러나 상표출원 이전에 선사용상표가 사용되어 그 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있음으로 인해 그 상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 따라 등록이 될 수 없는지 여부를 판단함에 있어, 원고 주장과 같은 사유는 고려될 요소가 아니다. 따라서 설사 원고 주장과 같은 사정이 있다고 하더라도, 이 부분에 관한 원고의 주장은 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

나) 원고는 선사용상표들은 등록된 상표로서 그 지정상품에 사용된 것이 아니므로 소외 회사가 선사용상표들을 '샤워기, 샤워기 헤드' 등에 사용한 것을 선사용이라고 주장할 수 없다고 주장한다.

그러나 상표법 제34조 제1항 제13호는 선사용상표의 등록여부와 관계없이 선사용상표가 사용을 통해 국내 또는 국외의 수요자들 사이에서 특정인의 상표라고 인식된 경우에 적용된다. 따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

다) 원고는, 소외 회사가 선사용상표들을 'B'라는 상호 또는 '바람폭풍'이라는 상표와 혼용하여 사용하였으므로 선사용상표들이 상표로서 사용되었다고 보기 어렵고,

실사용표장들 중 ''는 선사용상표들의 표장과 동일성이 인정되지 않는 변형된 표장이며, '코시나 바람폭풍 점보 샤워기'라는 상품은 2019년경까지는 'B 바람폭풍 점보 샤워기'라는 명칭으로 판매되었다는 점을 종합하면 선사용상표들이 국내의 수요자에게 특정인의 상표라고 인식되었다고 볼 수 없다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, '코시나 바람폭풍 점보 샤워기'라는 상품이 온라인 마켓인 'C'을 통해 판매되면서, 그 일부가 'B 바람폭풍 점보 샤워기'라는 제품명으로도 판매된 사실은 자인하고 있다(피고 2025. 9. 17. 자 준비서면). 그러나 앞서 본 바와 같이, 소외 회사는 선사용상표들을 주로 단독으로 사용하여 상품을 판매하였고, 을 제15 내지 40호 증의 각 기재에 의하면 2019년 이전에 소외 회사 제품 유통과정에서 「코시나」와 「B」가 '혼용되어' 사용되었던 사실이 있었던 것으로 보일 뿐이며, 소외 회사가 '코시나 바람폭풍 점보 샤워기'와 같이 '바람폭풍'을 '코시나'와 함께 제품명에 사용한 경우에도 '코시나' 부분이 상표로서 사용되지 않았다고 보기는 어렵다. 또한 소외 회사가 2016년부터 '코시나 바람폭풍 점보 샤워기' 외에도 선사용상표들을 사용한 다른 상품들을 다수 판매하였다는 점, 실사용표장들이 선사용상표들의 표장들과 외관이 유사하고 그 호칭이 서로 동일함은 앞서 본 바와 같다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

라) 원고는 '샤워기류'가 아닌 타 상품의 광고비 지출내역은 선사용상표들이 국내의 수요자에게 특정인의 상표라고 인식되었는지 여부에 관한 판단에서 고려하여서는 아니 되므로 소외 회사의 광고비는 1,370,982원에 불과하다고 주장한다.

그러나 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부를 판단함에 있어, 지정상품 내지 사용상품의 동일·유사는 요건이 아니고, 동일·유사하지 않은 상품에 해당 상표를 사용한

경우에도 그로 인해 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상표라면 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 될 수 있다. 따라서 소외 회사가 샤휴기 이외에 선사용상표를 부착한 다른 관련상품의 판매를 위해 지출한 광고비 내역을 수요자의 인식도 판단에서 제외하여야 한다고 볼 수 없다. 원고의 위 주장도 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

마) 원고는 원고가 수행한 상표 인지도조사에 따르면 선사용상표들은 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있지 않았다고 주장한다.

갑 제10호증의 기재에 의하면, ① 원고가 2022. 8. 4.부터 2022. 8. 5.까지의 기간 동안에 주식회사 F를 통해 2018. 1.부터 2020. 8.까지 샤휴기 또는 수압상승용 샤휴기, 연수용 샤휴기, 절수용 샤휴기, 정수용 샤휴기 및 샤휴기용 필터를 구매 또는 사용한 자 1,011명을 상대로 상표인지도 조사를 진행한 사실, ② 그 조사에서 선사용상표들을 듣거나 본 적이 있는지에 관하여는 1,011명 중 299명(29.6%)이 '그렇다'고 응답한 사실, ③ 선사용상표들이 'C', 'B', 'G' 중에 어느 회사의 제조상표인지에 관한 상표인지 답하라는 질문에는 299명 중 115명(38.5%)이 'C', 53명(17.7%)이 소외 회사인 'B 주식회사', 33명(11%)이 원고측 회사인 'G', 98명(32.8%)이 '모르겠다'고 답변한 사실은 각 인정된다.

그러나 위 조사 결과는 인지도조사 대상자의 나이, 성별, 지역 분포도를 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 통계의 객관적 가치를 그대로 인정하기 어렵다.

또한 설사 위 조사결과에 신뢰성을 부여한다고 하더라도, 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것으로 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으

로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하므로(대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 참조), 위 인지도조사에서 응답자의 약 30%가 선사용상표들을 듣거나 본 적이 있다고 응답한 것은 오히려 선사용상표들이 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되었다고 볼 수 있는 근거가 될 수 있다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

라. 원고가 부정한 목적으로 이 사건 출원상표를 출원하였는지 여부

앞서 든 증거, 갑 제21호증, 을 제10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하여 보면, 원고는 선사용상표들을 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 인정할 수 있다.

1) 이 사건 출원상표의 포장과 선사용상표들의 포장들이 동일·유사하다는 사실은 앞서 본 바와 같다.

2) 선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 당시 '샤워기, 샤워기 헤드' 등의 상품에 대하여 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 알려져 있었는데, 이 사건 출원상표는 선사용상표들이 사용된 상품과 동일한 상품인 상품류 구분 제11류의 '절수용 샤워기, 샤워기 헤드' 등을 지정상품으로 하여 출원되었다.

3) 원고는 2012년부터 현재까지 총 24건의 상표를 출원하였고, 2019년에는 '마사지기' 등을 지정상품으로 하는 '**NOBRANDING**
노브랜딩' 상표를 출원하였는데, 이는 타인이 선출원한 상표 '**No Brand**' 등을 이유로 거절결정되었고, SBS '백종원의 골목식당' 프로그램에서 경북 포항 덮죽 사연이 방영된 바로 다음날인 2020. 7. 16. '덮밥, 쇠고기버섯죽' 등을 지정상품으로 '**덮죽**' 상표를 출원하였다가 상표법 제34조 제1항 제12호를 이

유로 거절결정되었다. 이와 같이 원고는 상표를 다수 출원하였다가 거절된 경험이 있으므로 이 사건 출원상표를 출원하기 전에 관련 상품에 유사한 상표가 사용되고 있는지 여부를 확인하였을 것으로 봄이 상당하고, 그 무렵 선사용상표들이 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다는 점을 고려할 때, 원고는 선사용상표들을 알고 있었음에도 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 보인다.

4) 원고는 이 사건 출원상표는 우연히 스페인어를 접하게 된 기회로 원고가 창작한 것이라고 주장하나, 갑 제18호증의 기재에 의하면, 원고는 이 사건 출원 상표의 출원 당시 '상표의 설명'란에, "미국어로 '제어 직원 지침'을 뜻하는 'Control Staff Instructions'의 영문 줄임말 'COCIN' 과 알파벳 대문자 'A'를 합친 'COCINA' 로서 한국어로 '코시나'와 동일한 발음을 가진 상표명으로 명명"이라고 기재한 사실이 인정될 뿐이다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 구자현

판사 김영기

판사 노지환