

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사	건	2025허10345 거절결정(상)
		2025허10346(병합) 거절결정(상)
		2025허10347(병합) 거절결정(상)
원	고	주식회사 A
		대표이사 B
		소송대리인 법무법인(유한) 율촌
		담당변호사 구민승
		소송복대리인 변리사 박병언
피	고	지식재산처장
		소송수행자 신율건
변	론	2025. 10. 30.
판	결	2025. 11. 27.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 2. 28. 2023원1159호, 2023원1160호, 2023원1161호 각 사건에

관하여 한 심결을 모두 취소한다.

2. 소송비용은 모두 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다(원고는 피고를 상대로 특허법원 2025허10345호, 2025허10346호, 2025허10347호 사건에서 차례로 위 주문 제1항 기재 각 심결의 취소를 구하였다가, 위 세 사건이 병합되었다).

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 각 출원상표¹⁾

1) 이 사건 제1 출원상표(갑 제4호증) (2025허10345호)

가) 출원일/ 출원번호: 2020. 9. 9./ 제40-2020-160505호

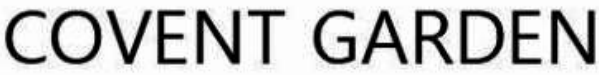
나) 구성: **코벤트가든**

다) 지정상품: 상품류 구분 제36류의 건물관리업, 건물분양업, 건물임대업, 단지계획업, 리조트임대업, 부동산관련 정보제공업, 부동산관리업, 부동산분양업, 부동산상담업, 부동산업, 부동산임대업, 부동산투자업, 빌딩임대업, 사무공간임대업, 산업단지관리업, 아파트분양업, 아파트임대업, 오피스텔분양업, 콘도미니엄분양업, 토지임대업

1) 이 사건 제1 내지 3 출원상표를 통칭하여 '이 사건 각 출원상표'라고 한다.

2) 이 사건 제2 출원상표(갑 제43호증) [2025호10346호(병합)]

가) 출원일/ 출원번호: 2020. 9. 9./ 제40-2020-160506호

나) 구성: 

다) 지정상품: 상품류 구분 제36류의 건물관리업, 건물분양업, 건물임대업, 단지계획업, 리조트임대업, 부동산관련 정보제공업, 부동산관리업, 부동산분양업, 부동산상담업, 부동산업, 부동산임대업, 부동산투자업, 빌딩임대업, 사무공간임대업, 산업단지관리업, 아파트분양업, 아파트임대업, 오피스텔분양업, 콘도미니엄분양업, 토지임대업

3) 이 사건 제3 출원상표(갑 제44호증) [2025호10347호(병합)]

가) 출원일/ 출원번호: 2020. 9. 9./ 제40-2020-160507호

나) 구성: 


다) 지정상품: 상품류 구분 제36류의 건물관리업, 건물분양업, 건물임대업, 단지계획업, 리조트임대업, 부동산관련 정보제공업, 부동산관리업, 부동산분양업, 부동산상담업, 부동산업, 부동산임대업, 부동산투자업, 빌딩임대업, 사무공간임대업, 산업단지관리업, 아파트분양업, 아파트임대업, 오피스텔분양업, 콘도미니엄분양업, 토지임대업

나. 선사용상표

1) 구성: **Covent garden**

2) 사용상품: 상업용 부동산 임대업, 사무실용 부동산 임대업, 상업용 부동산 임대업, 주거용 부동산 임대업, 부동산 관리업

다. 이 사건 심결들의 경위

1) 원고는 2020. 9. 9. 이 사건 각 출원상표를 상표등록출원하였다. 이에 대하여 C(C, 약칭 C, 이하 '소외 회사'라 한다)가 2020. 12. 10. 이 사건 각 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호의 각 사유가 있다는 취지로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청²⁾ 심사관합의체는 2023. 1. 31. "이 사건 각 출원상표는 출원 당시 영국의 수요자 내지 거래자에게 특정인의 출처 표시로 인식되기에 이르러 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."라는 이유로 위 이의신청을 인용하는 취지의 이의결정을 하였고, 특허청 심사관은 같은 날 위 이의결정과 같은 이유로 이 사건 각 출원상표에 대하여 등록거절결정들을 하였다.

2) 이에 원고는 2023. 5. 30. 특허심판원 2023원1159호, 2023원1160호, 2023원1161호로 위 거절결정들의 취소를 구하는 각 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2025. 2. 28. "이 사건 각 출원상표는 출원 당시 영국에서 소외 회사의 출처표시로 알려져 있었으므로, 이는 그 출원 당시 외국의 수요자간에 특정인의 상표로 인식된 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 각 심판청구를 기각하는 심결들(이하 '이 사건 심결들'이라 한다)을 하였

2) 특허청은 2025. 10. 1. 정부조직법 개정 및 지식재산처와 그 소속기관의 직제 제정 시행으로 '지식재산처'로 그 명칭이 변경되었고, 이에 따라 피고가 특허청장의 권한을 그대로 승계하였다.

다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 37 내지 44호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

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

1) 선사용상표의 표장은 영국의 런던 웨스트 엔드에 위치한 지역이자 유명한 관광지의 명칭이므로 선사용상표가 상표로서 사용되었다고 할 수 없고, 소외 회사 외에 영국의 다른 회사들도 'Covent Garden'을 포함한 상표를 보유하고 있으며, 영국 코벤트 가든 지역에서 부동산 임대업 등을 영위하는 다수 회사들이 'Covent Garden'을 부동산 임대업과 관련하여 지역을 표시하는 등의 성질표시로 사용하고 있으므로, 선사용상표는 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있는 상표라고 할 수 없다.

2) 이 사건 각 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장은 외관이 달라 유사하다고 할 수 없고, 선사용상표의 창작도와 인지도가 낮으며, 원고는 소외 회사 및 선사용상표의 존재를 알지 못했고, 이 사건 각 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하고 있었으므로 원고가 이 사건 각 출원상표를 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 출원하였다고 볼 수 없다.

나. 피고

선사용상표는 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 영국의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었고, 이 사건 각 출원상표는 선사용상표의 신용과 명성에 편승하여 부

당한 이익을 얻으려는 목적에서 출원된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

3. 이 사건 심결들의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

행정처분인 거절결정에 대하여 내려진 심결의 취소를 구하는 소송에서, 이 법원이 심리할 부분은 심결의 실체적, 절차적 위법성이다. 이 사건에서 특허청 심사관은 이 사건 각 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당함을 이유로 이들이 상표로 등록될 수 없다는 취지로 거절하는 결정을 하였고, 이 사건 심결들은 이에 대하여 불복하는 심판청구를 모두 기각한 것이다.

그런데 이 사건 각 출원상표의 표장 '코벤트가든',

'COVENT GARDEN',  '과 전사용상표의 표장

'Covent garden'은 모두 '코벤트 가든'으로서 호칭이 동일하므로, 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일·유사하다고 봄이 타당하다.

따라서 이하에서 이 사건에서 쟁점이 되는 심리대상인, 전사용상표가 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부 및 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 볼 수 있는지 여부에 대하여 살핀다.

나. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 출원 당시에 등록상표와 대비되는 전사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되

어 있어야 하고, 상표의 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 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 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 관련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조).

다. 선사용상표 " Covent garden "이 영국 내에서 수요자들에게 '특정인의 상표'로 인식되었는지 여부

1) 인정사실

갑 제6 내지 10, 12, 13, 20, 21, 24호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함. 이하 같다), 을 제1 내지 5호증(원고는 을 제2, 4, 5호증에 대하여 '부지'로 진정성립을 다투나, 문서의 형태, 기재내용과 변론 전체의 취지를 종합하여 볼 때, 각 그 진정성립이 인정된다)의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 각 사실을 인정할 수 있다.

가) '코벤트 가든(Covent Garden)'은 영국 런던의 세인트 마틴 레인(St

Martin's Lane)과 드루리 레인(Drury Lane) 사이에 위치한 지역으로, 그 일대에는 1654년부터 1974년까지 영국 최대의 청과물 시장인 'Covent Garden'이 있었으며, 1980년부터 그 자리에 다시 'Covent Garden'이라는 쇼핑센터가 들어서, 2019. 11.에도 런던에서 먹거리와 레저, 쇼핑에 있어 가장 중요한 지역 중 한 곳(London's most significant **places** for shopping, eating out and leisure)으로 소개되었다(갑 제6, 12호 증). 이 지역에는 'COVENT GARDEN STATION'이라는 지하철역이 있고, 관광 안내 표지판에는 'Covent Garden'으로 지명이 표기되어 있으며, 'Covent Garden'은 건물의 주소를 나타내는 지명으로도 사용되고 있다(이하 지리적 의미에서 위 지역을 '코벤트 가든'이라고 표기한다).

나) 코벤트 가든의 방문객 수는 2015. 9. 9.부터 2020. 9. 8. 사이에 395,314,385명이고, 총 방문객의 40%는 런던에서, 40%는 해외에서 찾아오는 방문객이고, 나머지 20%가 지역민들이다(을 제2호증).

다) 한편 소외 회사는 2010. 2.경 설립된 영국 런던 소재 부동산 투자 회사로, 주요 자산으로 코벤트 가든에 소재한 부동산을 보유하고 이를 임대 및 관리하고 있는 회사인데, 소외 회사가 공급하는 코벤트 가든 부지는 코벤트 가든 전체의 30~40%인 120만 평방피트(약 0.11km²)이고, 건물 81채, 549개의 구역으로 이루어져 있으며, 소외 회사의 순임대수익은 2017년 약 807억 원, 2019년 약 1,015억 원이었다(갑 제8호증, 을 제2호증).

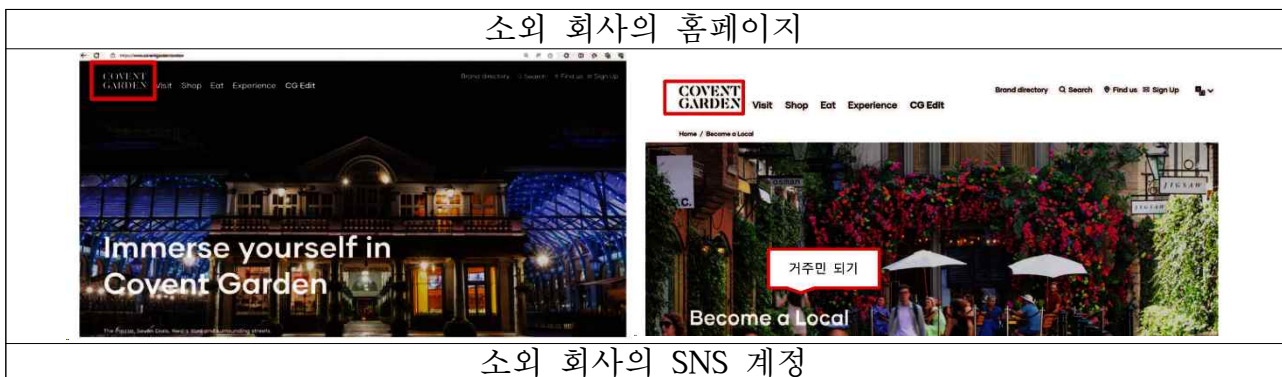
라) 소외 회사는 영국에 'COVENT GARDEN', '  Covent Garden London ', ' COVENT GARDEN MARKET',

' CAPCO COVENT GARDEN ', '  COVENT GARDEN MARKET  ', ' COVENT GARDEN MARKET '과 같이 'COVENT GARDEN'이라는 문자

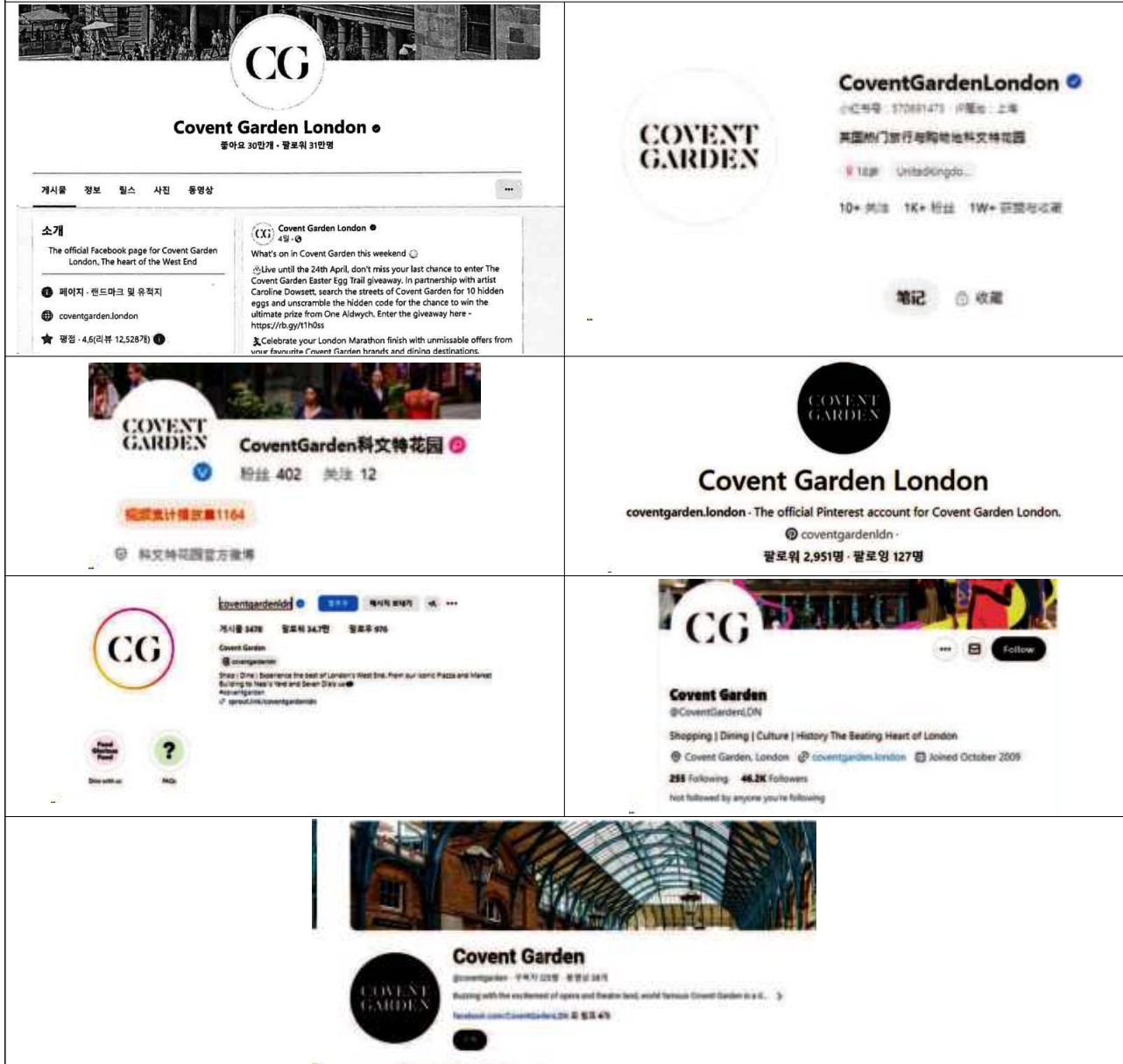
부분이 포함된 상표들을 부동산 임대업, 부동산 관리업 등에 대한 상표로서 등록하여 보유하고 있다(갑 제13호증, 을 제2, 3호증).

마) 소외 회사는 연차보고서, 임대차 계약서, 부동산 임대 및 관리 서비스 광고 브로셔, 음력설 행사 보도자료 등에서 'COVENT GARDEN', 'COVENT GARDEN capce', 'COVENT GARDEN OFFICE'와 같은 표장들을 표시하여 사용하였다(갑 제8, 9, 10호증).

바) 소외 회사는 2009. 10. 트위터 계정을, 2014. 10. 7. 유튜브 계정을 각 만들고, 2015. 1. 23.부터 홈페이지를 관리하여 왔다. 소외 회사의 홈페이지 및 SNS에는 아래와 같은 표장들(이하 'COVENT GARDEN', 'COVENT GARDEN capce', 'COVENT GARDEN OFFICE'를 포함하여 이들을 모두 '실사용표장들'이라 한다)이 홈페이지 상단 또는 프로필 사진 등에 표시되어 있다. 소외 회사의 페이스북, 트위터, 인스타그램 계정의 2020년 팔로워 수는 각 252,081명, 215,830명, 215,830명이다(갑 제21호증, 을 제4호증). 그런데 소외 회사가 실사용표장들을 사용하여 운영하고 있는 홈페이지나 SNS 계정에 소개된 내용은 대부분이 코벤트 가든 지역에서의 쇼핑, 먹거리, 볼거리, 놀거리 등 코벤트 가든 지역에 관한 관광정보이고, 위와 같은 실사용표장들이 소외 회사가 운영하는 부동산 임대업 등의 출처표시임을 나타내는 것과 관련된 아무런 기재가 없다.



(왼쪽 위부터 순서대로 페이스북, 샤오홍슈, 시나 웨이보, 핀터리스트, 인스타그램, 트위터, 유튜브)



사) 소외 회사는 2019년 페이스북에서 영국의 패션 브랜드 'D' 및 카드 회사 'E' 등과 함께 컬래버레이션 마케팅을 진행하기도 하였다(을 제4호증).

컬래버레이션 마케팅



아) 소외 회사는 'Covent Garden' 브랜드를 홍보하기 위해 2017년에서 2020년까지 Paid Social(SNS 상 스폰서 광고 콘텐츠 표시) 및 PPC(클릭 당 지불) 광고 전반에 걸쳐 6억 원 이상의 광고비를 지출하였다. 또한 소외 회사는 자신의 영업에 대한 광고를 위해, 2017년 크리스마스 소매 캠페인에 109,232파운드(약 1억 7,300만 원)를, 2018년 인쇄 및 디지털 광고를 포함한 크리스마스 소매 캠페인에 62,294파운드(약 9,850만 원)를, 2020. 7. 13.부터 2020. 10. 5.까지 이메일 및 디지털 광고를 포함한 타임아웃 캠페인에 25,000파운드(약 3,950만 원)를, 2020. 8. 25.부터 2020. 9. 20.까지 라디오 캠페인에 24,945파운드(약 3,940만 원)를 각 지출하기도 하였다(을 제2호증).

자) 소외 회사의 코벤트 가든 내 부동산에 대한 임대 사업은 여러 언론매체에 보도되기도 하였다(을 제2호증).

차) 한편, 소외 회사 외에도 코벤트 가든에 관한 홈페이지를 운영하고 있는 제3자들이 다수 존재하고, 소외 회사와 같이 코벤트 가든에서 부동산 임대업을 하는 회사들도 다수 존재한다. 이들은 코벤트 가든 지역을 표시하는 의미로서 이 사건 전사 용상표와 거의 흡사한 '**Covent Garden**'이라는 표시를 널리 사용하고 있다. 또한 세계적으로 유명한 여행 사이트인 트립어드바이저(Tripadvisor) 홈페이지에도 'Covent Garden'이 유명한 '관광명소' 중 하나의 지명으로 소개되고 있다. 또한 코벤트 가든에 관해 소개하고 있는 많은 온라인 동영상들도, 'Covent Garden'을 유명한 관광명소, 즉 지역 명칭으로 사용하여 이를 소개하고 있다. 일 예로, 19만회 시청 횟수를 기록한 동영상 제목은 "7 Things to Do in Covent Garden, London (Love and London)"이고, 11만 회 시청 횟수를 기록한 동영상 제목은 "Covent Garden Tour | A London Walk

(including Neal's Yard) (Free Tours by Foot)"이다(갑 제1, 20, 24호증).

2) 이 사건 각 출원상표의 출원 당시 선사용상표가 영국의 수요자들에게 '특정인의 상표'로 인식되어 있었다고 볼 수 있는지 여부

위 인정사실에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실에 비추어 보면, 선사용상표 " Covent garden "은, 이 사건 각 출원상표의 출원 당시 영국의 수요자들 사이에, 영국 런던의 저명한 관광지로서 지역 명칭을 표시하는 의미로 사용되는 것과 구별되어 '특정인의 상표'로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 코벤트 가든은 영국의 지역 명칭으로, 수많은 관광객이 방문하는 영국의 유명한 관광지이다. 따라서 비록 그 지명을 영문 그대로 표기한 선사용상표가 그 관광지에서 또는 그 관광지를 소개하는 온라인 홈페이지 등에서 수차례 노출되었다고 하더라도, 그 표장을 접한 관광객이나 인터넷 사이트 접속자들이 이를 상표로 인식하였다고 보기 보다는, 관광지의 명칭을 표시한 것으로 인식하였을 가능성이 훨씬 높다고 보인다.

나) 소외 회사의 순임대수익이 2017년 807억 원, 2019년 1,015억 원에 이르는 하나, 위 순임대수익 전부가 선사용상표를 다소 도안화한 실사용표장들을 사용한 상품에 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없고, 소외 회사의 부동산이 유명한 관광지 내에 소재하는 부동산임을 고려할 때 위와 같은 임대수익에 대한 자료로부터 선사용상표가 영국의 수요자들에게 상당한 정도로 알려졌었다고 볼 수 없다.

다) 소외 회사가 2017년부터 2020년까지 광고비 혹은 캠페인으로 총 3억 원 이상을 지출하였으나, 소외 회사가 수행한 광고 및 캠페인의 내용, 횟수 등을 구체

적으로 확인할 자료가 없고, 그 광고를 통해 코벤트 가든이라는 지역명에 대한 홍보와 구별되게 선사용상표나 실사용표장들 자체가 영국 시장에서 상표로서 어느 정도 노출되었는지 파악하기 어렵다.

라) 소외 회사 외에도 코벤트 가든을 관광지로 소개하는 홈페이지가 다수 존재하고, 소외 회사와 같이 코벤트 가든 내에서 부동산을 임대하는 사업을 하고 있는 제3자도 다수 존재하고 있으므로, 선사용상표가 영국의 수요자들에게 동일한 특정인의 상표로 인식되었다고 보기도 어렵다.

마) 소외 회사가 실사용상표를 사용한 방식에 있어서도 아래에서 보듯이, 이를 출처표시의 기능이 아니라 단순히 코벤트 가든을 지칭하는 지명으로 사용한 것이거나 사용상품과 관련 없이 사용한 것으로 볼 수 있는 예가 다수 발견된다.

(1) 앞서 본 바와 같이 소외 회사가 홈페이지나 SNS 계정에 실사용표장들을 표시한 사실은 인정된다. 그런데 소외 회사의 홈페이지는 코벤트 가든 내에 있는 브랜드, 음식점, 각종 행사, 관광지, 숙박 등에 대한 정보를 표시하고 있고, 소외 회사의 SNS 계정에도, 페이스북의 경우 코벤트 가든에 대하여 '랜드마크·유적지'로 기재하고 있고 인스타그램에서도 'Shopping/Dining/Culture'라고 기재하고 있다. 이에 따라 소외 회사의 홈페이지 및 SNS 계정에 방문한 수요자들은 이를 코벤트 가든의 관광정보를 알려주는 홈페이지, SNS 계정이라고 인식할 것이라고 봄이 타당하고, 따라서 이러한 홈페이지나 SNS 계정에 사용된 실사용표장들이 특정인의 부동산 임대업 관련 서비스나 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식되었을 것이라고 보기 어렵다.

(2) 소외 회사가 2019년, 2020년에 수행한 컬래버레이션 마케팅의 경우에도 영국의 패션 브랜드, 카드 회사와 함께한 것으로, 실사용표장들을 사용상품에 사

용한 것인지를 확인할 수 있는 자료가 없다.

(3) 피고가 제출한 자료³⁾에 의하더라도, 영국 내 보도자료의 내용은 주로 소외 회사(C)가 'Covent Garden'을 소유하고 있고 그 지역을 개발·임대한다는 것인데, 'Covent Garden'이라는 표기는 문장 내에서 특별한 표시도 없이 주로 지리적 의미로 서술되어 사용되고 있어, 이 표기를 접한 수요자들은 'C' 이외에 'Covent Garden'을 상표로서 인식할 것으로 보기 어렵다.

바) 소외 회사가 실사용표장들을 사용상품에 사용했다고 볼 수 있는 자료는 임대차 계약서, 연차보고서, 부동산 임대 및 관리 서비스 광고 브로셔 등에 불과하고, 사용 시에도 그 표장이 코벤트 가든 지역의 지도 및 전경과 밀접히 결부되어 사용되어 그 표장이 해당 지역을 지칭하는 것으로 인식될 여지가 적지 않았을 것으로 보인다. 또한, 그 사용일 중 가장 빠른 사용일로 보이는 시기도 2017. 10. 2.(갑 제9호증)이므로, 실사용상표의 사용기간이 이 사건 각 출원상표의 출원일인 2020. 9. 9.까지 약 3년에 불과하다.

사) 더욱이, 소외 회사가 거래계에서 주로 사용한 실사용표장들은

, , ,  등으로, 일반적인 문자체로서 대소문자가 혼용된 선사용상표의 표장과 대비하여 다소 도안화되어 있으나, 영국 런던의 유명한 코벤트 가든의 지명을 문자 그대로 표시하고 있다. 또한, 앞서 본 바와 같이 실사용표장들 및 그와 호칭이 동일하고 외관이 유사한 'Covent Garden'이라는 표시가 해당 지역에 대한 설명과 함께 그 지역을 지칭하는 의미와 연관되어 사용된 예가 대다수이다. 따라서 이와 같은 표장들이나 표시는 사용상품의 수요자들에게 영국 런던

3) 을 제2호증의 14면 내지 18면의 기재 내용 참조.

지역에서 청과물 시장과 쇼핑센터 등으로 유명한 특정 지역의 명칭을 뜻하는 표시로 인식되는 경우가 많았을 것으로 보인다. 그러므로 설사 소외 회사가 실사용표장들을 사용하고 광고함으로써 인해 영국 내 소비자들에게 실사용표장들이 소외 회사의 출처를 표시하는 것이라고 어느 정도 인식되었다고 볼 수 있고 나아가 그것이 선사용상표의 인식도를 높이는 데 다소 기여했다고 보더라도, 그것을 이유로 곧바로 이 사건 '선사용상표'가 특정인의 출처를 표시하는 것으로까지 인식되었다고 인정하기는 어렵다.

아) 피고는, 소외 회사가 코벤트 가든 내의 부동산에 대하여 홍보하고 개발하여 코벤트 가든이 유명한 관광지가 된 것이고, 소외 회사가 코벤트 가든을 관광지로서 광고한 것도 '부동산 임대업' 등의 대상이 되는 부동산의 가치를 높여 임대료 수익을 상승하게 하는 행위로 사용상품과 관련이 있어 선사용상표를 사용상품에 대하여 사용한 것으로 보아야 하고, 따라서 선사용상표는 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다고 주장한다.

그러나 코벤트 가든은 아주 오래 전인 1654년부터 1974년까지 영국 최대의 청과물 시장이 있었던 곳임은 앞서 본 바와 같고, 유명한 관광지가 된 것이 소외 회사로 인한 것이라고 보기는 어려우며, 소외 회사가 코벤트 가든이라는 지역을 관광지로서 홍보한 것을 두고 선사용상표를 사용상품에 대하여 사용한 것으로 볼 수도 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

자) 피고는 또한, 'Covent Garden'이 국내외에서 여러 언론기사 등에 소개되었다고 주장하면서 이러한 사실이 이 사건 선사용상표가 특정인의 출처표시로 널리 알려지게 되었다는 점을 뒷받침한다는 취지로도 주장하나, 피고가 제출한 자료를 보더라도 이는 코벤트 가든 지역이 국내외에서 영국의 유명한 '관광지' 또는 '종합쇼핑 및

문화 명소'로 알려져 있다는 것을 뒷받침하는 것으로 보일 뿐이다.

라. 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였는지 여부

앞서 든 증거, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하여 보면, 원고는 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 이 사건 각 출원상표와 선사용상표는 모두 영국 런던의 코벤트 가든 지역의 명칭과 동일하여 그 창작성이 높다고 볼 수는 없다.

2) 이 사건 각 출원상표의 지정상품인 '건물관리업, 건물임대업 등'과 선사용상표의 사용상품인 '상점용 부동산 임대업, 사무실용 부동산 임대업 등'이 동일·유사한 상품임은 인정된다. 그러나 코벤트 가든은 영국 런던에 위치한 유명한 관광지의 명칭이고, 선사용상표가 사용상품과 관련하여 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 원고가 이 사건 각 출원상표를 그 지정상품에 사용한다고 하더라도 소외 회사의 선사용상표가 가지는 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 수 있을 것이라고 보기 어렵다.

3) 피고는, 원고가 실제로 구성한 복합 스트리트몰의 가게 인테리어 예시의 가게 간판에 표시된 브랜드들은 한국에 없는 브랜드들로, 소외 회사의 'Covent Garden'에 실제로 입점한 브랜드들인 점, 실제로 완공된 원고의 복합 스트리트몰의 조형물이 소외 회사의 'Covent Garden'에 설치된 차, 꽃 조형물과 유사한 점을 종합하면, 원고가 소외 회사의 존재 및 선사용상표를 이미 알고 이 사건 각 출원상표를 부정한 목적으로

출원하였다고 주장한다.

앞서 든 증거, 갑 제32호증의 기재에 의하면, 원고가 실제로 구성한 복합 스트리트몰의 가게 인테리어 예시에서 가게 간판에 표시된 브랜드들인 'cooke's restaurant', 'FRESH FLOWER MARKET', 'LE PAIN QUOTIDIEN', 'NEAL's YARD REMEDIES' 등이 한국에 없는 브랜드인 사실, 실제로 완공된 원고의 복합 스트리트몰의 조형물이 소외 회사의 'Covent Garden'에 설치된 차와 꽃 조형물과 유사한 사실은 인정된다. 그러나 코벤트 가든이 유명한 관광지의 명칭인 사실은 앞서 본 바와 같으므로 원고가 코벤트 가든 거리의 모습을 모방하였다고 하더라도 소외 회사의 존재를 알았다거나 선사용 상표를 인식하였을 것이라고 단정하기는 어렵다. 그에 더하여 앞서 든 증거, 갑 제33내지 36호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 사실 또는 사정, 즉 ① 원고의 분양 홍보관에 설치된 점포 모형은 총 5개인데, 그중 'Cooke's restaurant', 'FRESH FLOWER MARKET'은 코벤트 가든에 입점한 상점과 관련이 없는 브랜드이고, 'NEAL's YARD REMEDIES'는 소외 회사가 아닌 제3자의 부동산 임대업과 관련된 브랜드인 점, ② 원고의 복합 스트리트몰에서 차와 꽃 모양의 조형물을 설치한 것은 원고가 아닌 외부 업체이고, 소외 회사의 조형물 사진은 이 사건 각 출원상표의 출원 이후에 게시되었다는 점 등에 비추어 보면, 원고가 코벤트 가든 거리의 모습을 모방하였다고 보기도 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

마. 소결

이 사건 각 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결들은 위법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 구자현

판사 김영기

판사 노지환