

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2025허10379 거절결정(상)

원 고 A

소송대리인 카이특허법인(유한)

담당변리사 이덕재

피 고 지식재산처장

소송수행자 신율건

피고보조참가인 B(B)

대표자 C

소송대리인 변호사 강경태

변 론 종 결 2025. 12. 18.

판 결 선 고 2026. 1. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2025. 3. 25. 2024원2030 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표(갑 제2호증)

- 1) 출원일/ 출원번호: 2020. 7. 16./ 제40-2020-0123830호

2) 구성: **틱톡**

- 3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 초콜릿, 핫초콜릿, 카카오, 초콜릿 디저트, 초콜릿 제품, 초콜릿시럽, 초콜릿음료, 케이크, 쿠키, 코코아(볶은/분말/과립 또는 액상형태인 것), 얼음 및 아이스크림, 롤리팝, 마카롱, 웨이퍼스, 비스킷, 셔벗, 빵, 브라우니, 커피, 디저트용 푸딩

나. 선사용상표

1) 구성: **TikTok**

- 2) 사용상품: SNS용 스마트폰 애플리케이션 소프트웨어, 사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산 및 공유 소셜 네트워크 서비스, 광고대행업, 인터넷을 통한 상품 판매중개업
- 3) 사용기간: 2017. 11.경부터 변론종결일 현재까지
- 4) 사용자: 피고보조참가인(이하 '보조참가인'이라 한다)

다. 이 사건 심결의 요지

1) 원고는 2020. 7. 16. 이 사건 출원상표를 상표등록출원하였다. 이에 대하여 특허청¹⁾ 심사관은 2021. 3. 17. "이 사건 출원상표는 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다."라는 이유로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2021. 4. 28. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 6. 11. 위 의견제출통지와 같은 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다. 이에 원고는 2021. 7. 9. 특허심판원 2021원1774호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2023. 1. 2. "이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

2) 특허청 심사관은 2023. 1. 5. 이 사건 출원상표의 출원에 관하여 출원공고를 하였으나, 보조참가인이 2023. 3. 3. 이 사건 출원상표에는 상표법 제34조 제1항 제11내지 13호의 사유가 있다는 취지로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 2024. 6. 17. "이 사건 출원상표는 저명한 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬

1) 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.

염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다."라는 이유로 이 사건 출원 상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2024. 9. 13. 특허심판원 2024원2030호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2025. 3. 25. "이 사건 출원상표는 저명한 상표인 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있어 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제2, 30호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

1) 선사용상표는 사용상품과 관련하여서는 어느 정도는 알려져 있다고 볼 수 있으나, '틱톡'이라는 표장이 여러 분야에서 여러 사용자에게 의해 상표로서 사용되어 왔고, '틱톡', 'TicToc', 'TickTok' 등이 표장에 포함된 상표가 이 사건 출원상표의 출원 전에 다수 출원·등록되기도 하였다는 점을 고려하면, 선사용상표가 이종상품, 이종영업의 수요자에게까지 널리 알려져 있는 저명한 상표라고 할 수는 없다.

2) 설령 선사용상표가 저명한 상표라고 하더라도 이 사건 출원상표는 이미 거래사회에서 활발히 사용되어 원고의 출처표시로 알려졌고, 양 상표가 출처의 혼동 없이 각자의 분야에서 평온하게 사용되어 왔으므로 이 사건 출원상표가 선사용상표 권리

자의 상표로 오인되거나 출처의 혼동이 일어날 개연성은 없다.

나. 피고 및 보조참가인

선사용상표는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표이고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 호칭이 동일하므로 선사용상표와 유사하거나 적어도 선사용상표를 쉽게 연상시키는 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표가 가지는 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있거나, 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 선사용상표권자의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하여 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

1) 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 동일·유사하다는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다(위 표장들을 비교해 보더라도, 이 사건 출원상표와 선사용상표는 모두 '틱톡'으로 호칭된다고 할 것이므로 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일·유사하다고 봄이 타당하다).

2) 따라서 이 사건의 쟁점은 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부 및 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다.

나. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호에서 부등록사유로 정한 "수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표"란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사

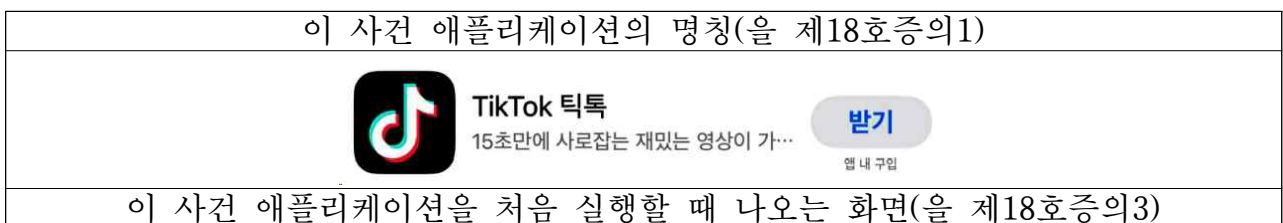
용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

다. 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부

1) 인정사실

앞서 든 증거, 을 제1, 3 내지 10, 12, 16 내지 18호증, 을 제21호증의 1, 2, 을 제23호증의1 내지 16, 을 제25호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 무렵까지 아래와 같은 각 사실이 인정된다.

가) 보조참가인은 2016년 9월 사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산·공유를 위한 소셜 네트워크 서비스(SNS)용 스마트폰 애플리케이션 소프트웨어(이하 '이 사건 애플리케이션'이라 한다)를 개발·출시하였는데, 이 사건 애플리케이션은 글로벌 숏폼(short-form) 비디오 플랫폼으로서 짧은 음악, 립싱크, 댄스, 코미디, 텔런트, 챌린지와 같은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 동영상 공유 소셜 네트워크 서비스이다(을 제1호증). 보조참가인은 위 서비스를 위해 2017년부터 '틱톡(TikTok)'이라는 명칭을 사용하였으며, 이 사건 애플리케이션을 처음 실행할 때 나오는 화면에 선사용상표를 다음과 같이 표시하여 사용하였다(을 제18호증).



**트렌드의 시작,
틱톡**



나) 이 사건 애플리케이션은 2018년 1분기에 전세계 D 앱스토어 다운로드 순위에서 E를 제치고 1위에 올랐고, 미국에서 월간 다운로드 수가 2018. 9.에 처음으로 E, F, G, H을 넘어섰다(을 제1호증). 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 월간 사용자 수는 689,174,209명이고, 2020. 8.경 누적 다운로드 횟수는 20억 회가 넘는다(을 제 7, 16호증). 이 사건 애플리케이션은 150개 이상의 국가에서 사용되고 있으며 이 사건 애플리케이션에 관한 외국의 언론보도도 다수 존재한다(을 제4, 5호증, 을 제21호증의 1, 2).

다) 이 사건 애플리케이션의 미국에서의 매출액은 2018년 중화인민공화국 통화 1억 5,000만 위안(이하 '위안'이라고만 한다, 약 257억 5,800만 원), 2019년 4억 위안(약 686억 8,800만 원), 2020년 17억 위안(약 2,919억 2,400만 원)이고, 이 사건 애플리케이션의 전 세계에서 광고비는 2018년 약 2천만 위안(약 34억 3,440만 원), 2019년 약 7백만 위안(약 12억 204만 원), 2020년 약 3천만 위안(약 51억 5,160만 원)이다(을 제16호증).

라) 이 사건 애플리케이션의 사용자 중 44%가 여성, 56%가 남성이고, 또한 사용자 중 41%가 16세에서 24세 사이이다(을 제1호증).

마) 이 사건 애플리케이션은 2017. 11.부터 국내에서 정식으로 서비스를 시

작하였으며(을 제1호증), 2020. 7. 기준 국내 이용자 수는 약 300여만 명이다(을 제3호증).

바) 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 'I'의 '아무노래 챌린지'가 글로벌 누적 조회 수 8억 뷰를 넘었고, 그 후 K-POP 가수들이 컴백할 때마다 댄스 챌린지를 이어가기도 하였다(을 제1호증).

사) 국내 방송, 신문 등 언론 매체에서도 이 사건 애플리케이션의 국외에서의 인지도와 국내에서의 사용량 및 인지도에 대하여 아래와 같은 내용으로 보도되었다(을 제6, 23호증의1 내지 23호증의16).

출처	내용
엑스포츠뉴스 2018. 4. 4. (을 제23호증의1)	한국 시장에서는 구글 플레이 스토어의 비디오동영상플레이어/편집기 카테고리에서 1위를 차지하기도 하는 등 젊은 크리에이터들 사이에서 폭발적인 관심을 불러일으키고 있다.
이코노믹리뷰 2018. 11. 25. (을 제23호증의6)	세계 5억명의 가입자 모은 화제의 플랫폼 CNBC는 23일 중국 바이트 댄스 산하 쇼트 영상, 음악 스트리밍 앱 틱톡 인기가 급부상하고 있다고 보도했다. 틱톡은 최근 미국 앱스토어에서 G, E 및 H를 제치고 무료 다운로드 1위를 차지했다.
노컷뉴스 2019. 6. 6. (을 제23호증의8)	시장분석 업체 센서타워에 따르면 틱톡은 지난해 전세계에서 게임을 뺀 전체 앱 다운로드 순위에서 4위를 차지했고, D 앱스토어에서는 1위, 구글 플레이에서는 4위를 차지했다. 특히 지난해 4분기에는 앱 다운로드 순위에서 E와 G를 제치고 1위를 차지할 정도로 급성장중이다.
서울EN 2020. 2. 20. (을 제23호증의10)	국내에서는 I가 신곡 '아무노래'를 홍보하며 시작한 댄스 챌린지 성공 이후 틱톡 마케팅이 그야말로 열풍이다. '아무노래' 안무를 따라 하는 이 챌린지는 연예인을 시작으로 일반인까지 확산되며 '#아무노래' 관련 영상이 8억 뷰를 돌파했다. 이에 힘입어 음원 순위도 한 달째 1위를 지

	<p>키고 있다. 이후 2월 컴백한 걸그룹 체리블렛의 '무릎 탁 챌린지', 여자 친구의 '교차로 챌린지', 이달의 소녀의 '쏘 왓 챌린지' 등이 이어졌다. J도 음원 공개보다 12시간 앞서 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 7'의 타이틀곡 '온'을 30초 길이로 공개한다. 이전에 마케팅을 한 적은 있지만 신곡 선 공개는 처음이다.</p>
<p>매일경제 2020. 3. 3. (을 제23호증의12)</p>	<p>이 같은 짧은 동영상 플랫폼은 특히 Z세대(1995~2000년대 출생)로 분류되는 전세계 10대에게 선풍적인 인기를 끌면서 영향력을 확대해갔다. 특히 사용자 중 16~24세 비중이 41%에 이를만큼 젊은 층에서 인기가 많다.</p>
<p>머니투데이 2020. 3. 7. (을 제23호증의13)</p>	<p>2020년은 '틱톡 챌린지의 해'가 될 것으로 예상된다. (...) 이처럼 연예계에서 틱톡을 활용한 챌린지 마케팅이 유행처럼 번지고 있다. (...) 소비자들은 직접 콘텐츠를 제작하고 업로드하는 방식으로 챌린지에 참여하고, 이렇게 만들어진 영상들은 다른 SNS에서 밈(meme, 인터넷상에 재미난 말을 적어 넣어서 다시 포스팅 한 그림이나 사진)처럼 퍼지면서 하나의 유행이 된다. (...) 해외 아티스트들은 이미 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 톡톡히 봤다. 국내에도 많은 팬을 보유하고 있는 에드시런은 지난해 신곡 'Beautiful people'을 공개하면서 가장 소중한 사람과 찍은 영상을 틱톡에 업로드하는 챌린지를 열었다. 에드시런의 챌린지는 5일 만에 2억뷰를 기록했고 10만건 이상의 영상이 업로드 되었다. (...) 해시태그와 함께 콘텐츠를 업로드하는 챌린지 마케팅은 틱톡 뿐만 아니라 E와 G에서도 활발히 이루어지고 있다.</p>
<p>연합뉴스 2020. 6. 28. (을 제23호증의14)</p>	<p>지난 2월 J(BTS)이 정규 4집 타이틀곡 '온(ON)'의 30초가량을 선공개해 화제성을 높인 이후 굵직한 그룹들이 잇달아 틱톡에 신곡을 먼저 선보이고 있다. K와 세븐틴이 앨범 발매 하루 전 타이틀곡 일부를 공개했</p>

	고, (...) 신곡 선공개와 함께 챌린지도 따라 붙는다. 선공개를 하지 않더라도 가수들 상당수가 챌린지를 시작하면서, 어느새 '신곡 → 챌린지'가 공식처럼 굳어지고 있다. 상반기 I의 '아무노래' 챌린지 열풍 이후 J, K, 세븐틴, 몬스타엑스, 백현, 제아, 영탁, 우주소녀, 네이처 등 최근 컴백했거나 컴백을 앞둔 팀들은 모두 챌린지를 시도했다. (...) 국내뿐만 아니라 전세계에 있는 K팝 팬들에게 노래나 그룹을 알릴 수 있다는 점도 가수들이 틱톡에 열을 올리는 이유다.
STARNEWS 2020. 7. 16. (을 제6호증)	그룹 J(BTS) 정국이 틱톡(TikTok)에서 월드스타다운 인기를 자랑하고 있다. 16일 영상 공유 쇼트 플랫폼 '틱톡'에서 해시태그 'jungkook'이 120억뷰를 돌파했다. (...) '틱톡'은 음악에 맞춰 영상을 제작해 공유할 수 있어 최근 전 세계적인 유행으로 자리 잡고 있다. 해시태그를 통해 자발적인 참여를 유도하는 만큼 많은 연예인과 인플루언서들이 해당 애플리케이션을 통해 챌린지 등을 진행해 화제를 불렀다.

아) 네이버 국어사전에는 2020. 6. 15. 이 사건 애플리케이션에서 활동하는 크리에이터를 칭하는 신조어인 '틱톡커'가 등록되었다(을 제25호증).

2) 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내의 수요자들에게 현저하게 인식된 상표인지 여부

위 인정사실에 더해 앞서 든 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 '현저하게 인식된 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 애플리케이션은 15초가량의 짧은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 소셜 네트워크 서비스로, 구글 플레이 스토어 등에서 누구나 다운받을 수 있으며 E

등 여타 플랫폼과 달리 쉽게 영상을 편집할 수 있어 그 접근성이 높다. 실제로 이 사건 애플리케이션이 국내에 출시된 지 불과 1년도 경과하기 전인 2018년에 구글 플레이 스토어의 '비디오동영상플레이어/편집기' 카테고리에서 다운로드 1위를 차지하기도 하였다.

나) 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 국내 사용자 수는 약 300만 명으로 그중 41%를 차지하는 16세에서 24세 사이 사용자수가 약 140만 명으로 추정되는바, 위 당시에도 상당히 많은 우리나라 소위 'Z세대(1990년대 중반부터 2000년대 초반 사이의 출생자)'가 이 사건 애플리케이션을 실제로 사용하고 있었다.²⁾

다) 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 I의 '아무노래 챌린지'가 시작되어 한 달 가량의 기간 동안 글로벌 누적 조회 수가 8억 뷰를 넘긴 이후로 'J', 'K' 등의 K-POP 가수들이 이 사건 애플리케이션에서 신곡을 단독으로 선공개하거나, 일반인이 신곡 영상 챌린지에 참여하도록 유도하는 마케팅이 잇따라 선보였고, 이에 따라 일반인들이 이 사건 애플리케이션을 이용하여 영상을 제작·공유하는 것이 유행하였으며, 이러한 신곡 챌린지는 이 사건 애플리케이션 외에도 E나 G에서도 이루어졌다. 이에 더하여, '틱톡커'라는 신조어가 네이버 국어사전에 2020. 6. 15. 등록되기도 한 점 등을 고려하면, 이 사건 애플리케이션을 사용하지 않는 일반 대중에게도 이 사건 애플리케이션이 널리 인식되었을 것임을 넉넉히 인정할 수 있다.

라) 이 사건 애플리케이션의 국외 매출액, 전세계에서의 광고비, D 앱스토어 및 구글 플레이 스토어 등의 다운로드 순위, 사용자 수 등을 고려했을 때, 이 사건 애플리케이션은 이 사건 출원상표의 출원 당시 국외 수요자들에게 널리 알려져 있었다

2) 이 사건 출원일 이후인 2022. 3. 19. 자 기사이기는 하나, 그 무렵 위와 같은 Z세대의 '2~3명 중 한 명'은 틱톡을 쓰고 있다는 취지의 인터넷 기사(동아일보, 갑 제22호증의 1)가 게재된 바도 있다.

고 할 것이다. 그런데 이 사건 애플리케이션은 소셜 네트워크 서비스로 국내에서도 쉽게 접근할 수 있는 점, 해외 아티스트들은 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 누리고 있었고 국내의 가수들도 전세계의 팬들에게 노래를 알릴 목적으로 이 사건 애플리케이션을 활용하고 있는 점에 더해, 인터넷의 발달로 정보통신이 국경의 구분 없이 널리 이용되는 현상 등을 고려해 보면, 이 사건 애플리케이션의 국외에서의 높은 인지도를 국내 수요자들의 인식 여부 판단에 참작할 수 있다.

마) 원고는 '틱톡'은 여러 분야에서 다양한 사용자에게 의해 상표로서 사용되어 왔고, '틱톡', 'TicToc', 'TickTok' 등이 포함된 상표가 이 사건 출원상표의 출원 전에 다수 출원되어 등록되었으므로 선사용상표의 창작성이 높지 않아 선사용상표의 사용상품 외의 분야에서는 식별력이 높지 않다고 주장한다. 앞서 든 증거, 갑 제9, 10, 12, 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하면 'ticktock'이 '시계추가 왔다갔다 할 때의 똑딱똑딱 소리'와 동일한 영어 표현으로 쓰이는 단어인 사실, '틱톡'을 2005년부터 2015년까지 L, M 등에서 휴대폰 명칭, MP3 플레이어 명칭, 음원제목, 모바일 메신저 명칭, 피부미용기기 및 기능성 화장품 명칭으로 사용한 사실, '틱톡', 'TicToc', 'TickTok' 등이 포함된 상표가 1998. 12. 8.부터 2018. 12. 24. 사이에 다수 출원되어 등록된 사실은 각 인정된다.

그러나 위 상표들은 'TikTok'이 2017년 11월 무렵부터 국내에 서비스되기 전에 대다수 출원되었고 그중 2건만이 위 서비스 이후 출원되었으나 아직 'TikTok' 서비스의 인지도가 높아지지 않은 시점이었고, 여러 회사에서 '틱톡'을 제품의 명칭으로 실제로 사용한 시점도 선사용상표가 국내에 서비스되기 전인 점, '틱톡'을 사용한 상품들이 인지도가 높았는지 여부를 판단할 수 있는 증거가 없는 점에 더하여, 앞서 본 바와 같이

선사용상표와 관련된 서비스가 국내외에서 상당히 많은 이용자에 의해 다양하게 이용되고 홍보된 점 등을 종합해 보면, 원고가 들고 있는 사정만으로는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표의 사용상품 외의 분야에서 식별력이 높지 않다고 볼 수는 없다.

라. 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다. 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 출원상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 출원상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 출원상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 등 참조).

2) 판단

다툼이 없거나 앞서 든 증거, 갑 제14 내지 16호증, 을 제28호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합해 보면, 선사

용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 '초콜릿, 비스키, 빵' 등의 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

가) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장은 서로 동일·유사하다.

나) '틱톡(Tik Tok)'은 사전상의 단어로서 시계추가 왔다갔다 하는 소리 등으로 빈번하게 쓰이는 용어임은 앞서 본 바와 같으나, 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 가지므로 이 사건 출원상표를 접한 일반 수요자나 거래자는 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다.

다) 이 사건 출원상표의 지정상품은 '초콜릿, 쿠키' 등 간식류인데, 선사용상표가 사용된 이 사건 애플리케이션에서도 틱톡커들이 제과에 대한 리뷰, 체험 정보, 판매 정보 등을 제공하는 영상을 업로드하고 있는 점을 고려하면 이 사건 출원상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생할 가능성이 높다.

라) 원고는 'N(N)'라는 E 채널을 운영하는 자로서 이 사건 애플리케이션의 존재를 몰랐을 것이라고 보기 어렵고, 이에 관하여 원고는 '입안에서 툭툭 튄다'는 의미를 내포하기 위해서 이 사건 출원상표를 창작하였다고 주장하나, '툭툭 튄다'는 의미를 표현하기 위해서 반드시 이 사건 출원상표와 동일하게 발음되는 '틱톡'이라는 표현을 반드시 써야한다고 보이지 않는다. 오히려, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 저명한 상표인 선사용상표와 호칭이 완전히 동일한 점, 원고는 E 채널과 같은 온라인

을 주된 홍보 채널로 이용하고 있어 양 상표의 수용자층이 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 원고는 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것이 아닌가하는 사정이 인정될 뿐이다.

마) 원고는 2020. 12.경 '틱톡젤리'라는 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)을 출시하여 이 사건 출원상표를 원고 제품의 명칭으로 사용하였는데, 네이버 블로그 게시물을 보면 원고 제품을 보조참가인의 이 사건 애플리케이션과 연관이 있는 것으로 오인하는 실제 사례가 아래와 같이 확인된다.

출처	내용
네이버 블로그 2021. 3. 11. (을 제28호증의1)	틱톡젤리가 도대체 뭐야?! 유명하길래 먹어봤어요! 안녕, 여러분! 버리입니다. :) 요즘 저는 얼리먹답터가 되어가고 있어요. 그런데 무조건 새로운 것들을 먹는게 아니라 그냥 골리는 것만,,, ㅎㅎㅎ 선택적 얼리먹답터라고 할수 있겠습니다. 이거 요즘 엄청 핫한거였더라고 요. 이름만 들었을 때는 짧은 영상이 올라오는 SNS랑 관련 있는줄 알았는데 1도 없었다고한다... ㅋㅋㅋ 어린
네이버 블로그 2021. 4. 26. (을 제28호증의4)	요즘 너튜브에서 틱톡젤리 워낙 유행이라 저도 좀 득템해보려 노력했습니다. 이름부터가 아주 친숙하죠 ㅎㅎ 한때 틱톡에서 터뜨려먹는 게 유행이었죠. 근데 이렇게 완제품으로 틱톡젤리라고 출시된 건 처음 보았네요 ㅎㅎ SNS틱톡이랑 이야기는 되신 거겠죠 ㅎㅎㅎ
네이버 블로그 2021. 7. 30. (을 제28호증의5)	틱톡커도 떠오르면서 핫한 느낌이 물씬나긴 하더라구요

바) 원고는 이 사건 출원상표가 원고의 출처표시로서 인식되었고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적 견련관계에 있지 않으므로 선사용상표의 식별력 또는 명성이 손상될 염려가 없다고 주장한다.

앞서 든 증거, 갑 제16, 17, 18호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2020. 12.경 '틱톡젤리'를 국내에 제조, 출시하였고, 원고 제품이 출시 3개월 만에 누적 판매량 125만 개를 달성한 사실, 원고 제품이 대형편의점, 대형마트, 온라인 채널 등의 유통경로를 통해 판매되고 있는 사실, 원고 및 다양한 유튜버들이 원고 제품을 먹는 영상들이 업로드되어 그 조회 수가 수십만 회에서 수백만 회에 달하는 사실을 각 인정할 수 있다.

그러나 위 인정사실들은 모두 이 사건 출원상표가 특허법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지를 판단하는 기준 시점인 출원시(2020. 7. 16.) 이후의 사정일 뿐만 아니라, 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력 손상은 출원상표의 지정상품이 선사용상품의 사용상품과 경제적 견련관계에 있을 것을 요건으로 하지 않는다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표인 선사용상품의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 달리 위법성을 인정할 증거가 없다.

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