

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2025허10516 등록무효(상)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 특허법인 공간, 담당변리사 장인욱

피 고 C

소송대리인 변리사 최한성

변 론 종 결 2026. 3. 19.

판 결 선 고 2026. 4. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 7. 30. 2024당1198 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고는 아래 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호: 2021. 5. 18./2023. 12. 15./2024. 1. 4./제 2135127호

2) 표장: 

3) 지정상품: 제5류의 단백질 식이보충제, 미네랄 식이보충제, 미네랄을 주재료로 한 건강식품보충제, 미용효과가 있는 식이보충제, 보충식품, 비타민 및 미네랄 식이보충제, 비타민을 주재료로 한 건강식품보충제, 식이보충제, 식이보충제용 건강기능식품, 인체용 식이보충제, 치료용 또는 의료용 건강기능식품, 특수식이요법용 건강식품보조제, 향산화 식품보충제, 환자전용 식이요법식품, 효소식이보충제(이하 통틀어 '이 사건 지정상품'이라 한다)

나. 원고는 아래 선출원·등록·사용상표(이하 그 순번에 따라 '제○ 선사용상표'라 하고, 이를 통틀어 '선사용상표들'이라 한다)의 상표권자로, 그 상표등록 전인 2020 4. 경부터 선사용상표들이 표시된 '스틱밤, 선크림, 클렌징폼, 마스크' 등의 화장품류 제품(이하 이를 통칭하여 '이 사건 선사용상품'이라 한다)을 판매·광고하여 왔다.

1) 제1 선사용상표

가) 출원일/등록일/등록번호: 2019. 10. 18./2020. 10. 30./제1656598호

나) 표장: 가히

다) 지정상품: 제3류의 메이크업 화장품, 뷰티케어용 화장품, 화장품 등

2) 제2 선사용상표

가) 출원일/등록일/등록번호: 2021. 1. 27./ 2021. 6. 11./ 제1739232호

나) 표장: KAH1

다) 지정상품: 제3류의 메이크업 화장품, 뷰티케어용 화장품, 화장품 등

다. 원고는 2024. 11. 13. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 11 내지 13호 및 상표법 제35조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

특허심판원은 2025. 7. 30. '이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 유사하나 지정상품이 유사하지 않아 상표법 제34조 제1항 제7, 9호, 상표법 제35조 제1항에 해당하지 않고, 선사용상표들의 표장은 이 사건 등록상표의 출원 당시 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표라 볼 수 없어 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않으며, 이 사건 등록상표의 지정상품과 이 사건 선사용상품 사이에 경제적 건련관계가 밀접하다고 볼 수 없어 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하지 않고, 피고가 이 사건 등록상표를 부정한 목적으로 사용하였다고 보기 어려워 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다'는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(2024당1198호, 이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 특

정하지 않는 한 각 가지번호를 포함하고, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록상표는 선출원에 의한 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호 및 상표법 제35조 제1항에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표는 원고의 상품표지로 수요자들에게 널리 인식된 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당한다.

3) 이 사건 등록상표는 원고의 상품표지로 수요자들에게 현저히 인식된 선사용상표들과 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품도 이 사건 선사용상품과 동일·유사하거나 밀접한 관련이 있으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키거나 그 식별력 또는 명성이 손상될 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호 전단 및 후단에 해당한다.

4) 이 사건 등록상표는 원고의 상품표지로 수요자들에게 인식된 선사용상표들과 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품도 이 사건 선사용상품과 동일·유사하거나 밀접한 관련이 있으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다.

5) 이 사건 등록상표는 수요자들에게 원고 상품표지로 인식된 전사용상표들과 동일하거나 유사하고, 전사용상표들이 가지는 가치에 무단 편승하여 경제적 이익을 얻려는 부정한 목적으로 출원되었으므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

나. 피고

1) 이 사건 지정상품과 이 사건 전사용상품은 유사하지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7, 9호 및 상표법 제35조 제1항에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 전사용상품이나 원고의 영업이 수요자들에게 현저하게 인식되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제35조 제1항 제11호 전단 및 후단에 해당하지 않는다.

3) 이 사건 지정상품과 이 사건 전사용상품은 동일·유사하지 않고 밀접한 관련이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용되더라도 수요자를 기만할 염려가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하지 않는다.

4) 피고는 이 사건 등록상표의 출원 전부터 '가희(Kahi)'라는 예명으로 가수로 활동하며 인지도를 쌓아왔다. 이 사건 등록상표는 피고가 가수 활동을 통하여 축적한 이미지가 그대로 화체된 예명을 그대로 표시한 것일 뿐이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 해당 여부에 관한 판단

1) 관련 법리

등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규

정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 등 참조). 한편 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 등 참조).

2) 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품이 특정인의 상표나 상품으로 인식되었는지 여부

가) 갑 제3 내지 7, 10 내지 37호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

① 원고는 2020. 4.경부터 오프라인, 온라인, TV 홈쇼핑 등 다양한 유통망을 통해 선사용상표들이 부착된 이 사건 선사용상품을 판매·광고하여 왔다.

② 원고는 2020년 배우 D, 2021년 서예가 E, 2022년 배우 F를 광고모델로 발탁하여 이 사건 선사용상품을 홍보하였고, 2020. 4.경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 PPL 방식(Product Placement의 약자로, 간접광고를 의미한다)으로 '이상한 변호사 우영우' 등 25편의 드라마에 이 사건 선사용상품이 노출되도록 하였다.

③ 원고는 2020년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 일정 요건(블로그 이웃 1,000명 이상 등)을 갖춘 130여명의 블로거를 통하여 이 사건 선사용상품을 광고하였다.

④ 이 사건 선사용상품은 2020. 4.경 출시된 후 1년 6개월여 만에 1,000만개 이상이 판매되었고, 그 매출액은 원고의 2021년 매출액 2,500억 원 중 80% 정도의 비율을 차지하였다.

⑤ 원고는 2021년 이 사건 선사용상품의 광고선전비용으로 약 496억 원을 지출하였다.

⑥ 한국기업평판연구소가 27개 화장품 브랜드에 관하여 시행한 빅데이터 평판 분석결과에 의하면, '가히(KAHI)'는 2022. 12. 27.부터 2023. 1. 27.까지 데이터를 기준으로 1위에, 2023. 3. 26.부터 2023. 4. 26.까지의 데이터를 기준으로 2위에 올랐

다.

나) 위 인정사실에 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고는 2021년 이후에도 지속적으로 PPL, 온라인 마케팅 등을 통하여 이 사건 선사용상품을 광고하고 있는 점, ② 원고가 2020년부터 2021년까지 막대한 광고선전비용을 투입하여 형성한 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품에 대한 인지도는 그 이후에도 이 사건 선사용상품의 판매와 광고를 통해 지속적으로 유지·확장되어 왔을 것으로 보이는 점을 종합하면, 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 늦어도 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2023. 12. 15. 무렵에는 수요자에게 원고의 상표나 상품으로 인식되었다고 봄이 타당하다.

3) 이 사건 등록상표가 선사용상표들 및 이 사건 선사용상품과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

가) 이 사건 선사용상품은 '화장품' 등이고, 이 사건 지정상품은 '식이보충제', '보충식품', '미용효과가 있는 식이보충제', '비타민을 주재료로 한 건강식품보충제', '식이보충제용 건강기능식품' 등인데, 양 상품은 그 용도나 형상 등의 차이로 인해 동일 또는 유사하다고 보기 어렵기는 하다.

나) 그러나 갑 제38 내지 54호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.

① 상표법 제34조 제1항 제12호는 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한

신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있는데, 선사용에 의하여 특정인의 상표라고 인식된 상표와 그 이후 출원된 상표의 표장이 동일한 경우에는 표장이 유사한 경우보다 수요자의 오인·혼동가능성이 높아질 것임이 분명하다.

그런데 이 사건 등록상표의 표장인 "**KAHI**"는 제2 선사용상표의 표장인 "**KAHI**"와 글자체의 차이만 있을 뿐 그 외관이 실질적으로 같고, 호칭도 같으므로 제2 선사용상표와 실질적으로 동일한 상표에 해당한다. 이 사건 등록상표의 표장인 "**KAHI**"는 제1 선사용상표의 표장인 "**가히**"와 외관은 유사하지 않으나, '가히'와 같이 발음되어 그 호칭이 같다. 여기에 'KAHI'는 '가히'를 영문자로 기재하는 방식 중 하나(KAHI, KAHEE, GAHEE, GAHI 등)인 점, 선사용상표들은 '**가히 KAHI**'와 같은 방식으로 함께 병기되어 사용되기도 하였던 점을 더하여 보면, 이 사건 등록상표의 표장과 제1 선사용상표의 표장은 유사성이 높다.

② 이 사건 선사용상품을 통칭하는 '화장품'은 '인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품'이다.

그런데 이 사건 지정상품 중 '식이보충제, 보충식품'은 '식사로 충분히 섭취하기 어려운 영양소가 포함된 원료나 성분을 사용하여 제조한 보충제'에 해당하고, 그중 '미용효과가 있는 식이보충제'는 '미용에 기능성을 가진 영양소가 포함된 원료나 성분을 사용하여 제조한 보충제'에 해당한다. '식이보충제용 건강기능식품', '단백질 식이보충제, 미네랄 식이보충제, 미네랄을 주재료로 한 건강식품보충제, 비타민 및 미네랄 식이보충제, 비타민을 주재료로 한 건강식품보충제, 인체용 식이보충제, 치료용 또는 의

료용 건강기능식품, 특수식이요법용 건강식품보조제, 항산화 식품보충제, 환자전용 식
이요법식품, 효소식이보충제'는 구체적인 원료나 용도, 품질기준 등을 달리할 뿐 '식이
보충제, 보충식품'과 같은 성질을 지닌 물품에 해당한다.

위와 같은 이 사건 선사용상품과 이 사건 지정상품의 속성이나 특징을 대비하
여 보면, 이 사건 선사용상품과 이 사건 지정상품은 '건강의 유지 또는 증진이나 미용
목적으로 인체에 직접 적용하는 방식으로 사용된다는 점'에서 공통된다고 볼 수 있다.

③ '소비자들이 피부 미용을 위하여 기존에 바르는 형태의 화장품을 소비하는
데에서 나아가 미용에 좋은 성분이 포함된 식품을 소비하는 경향에 대하여 소개하는
취지의 기사'와 '종래 바르는 등의 방법으로 피부에 직접 적용하는 형태의 화장품을 주
로 판매하던 기업이 건강이나 미용을 위하여 섭취하는 형태의 식품을 생산하여 출시한
다는 취지의 기사'가 2000년대에 이르러 다수 보도되었고(갑 제45 내지 54호증), 이 사
건 등록상표의 등록결정 무렵에는 G, H, I, J 등 수요자들에게 화장품생산·판매업체로
알려진 회사들이 이미 식이보충제, 보충식품 등을 생산·판매하고 있었던 것으로 보인
다(갑 제38호증 내지 41호증).

이처럼 동일한 회사에서 화장품뿐만 아니라 식이보충제, 보충식품 등을 함께
생산·판매하는 경향이 확대되는 추세인 점, 화장품과 식이보충제, 보충식품 등은 인터
넷 쇼핑몰, 드럭스토어 등에서 함께 판매되기도 하는 점, 비타민, 미네랄, 단백질(콜라
겐)과 같이 식이보충제, 보충식품 등에 사용되는 성분은 화장품에도 활용될 수 있는 것
으로 보이는 점 등에 비추어 보면 양 제품군은 소비자 인식에 영향을 미칠 것으로 보
이는 생산이나 유통 과정 등에 있어서도 일부분 공통되거나 중복되는 면이 있다.

4) 정리

이처럼 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 일반 수요자들에게 원고의 상표 또는 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사용상표들과 실질적으로 동일하거나 유사한 상표에 해당하는데, 이 사건 지정상품과 이 사건 선사용상품들의 건련 관계 등에 비추어 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 이 사건 선사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선사용상표들의 권리자 내지 사용자인 원고에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당한다.

나. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 11, 13호 해당 여부 및 제35조 제1항 해당 여부에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

판사 이지영

판사 성재혁