

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2026허10010 등록무효(상)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 특허법인 우인 담당변리사 장원주

피 고 C

소송대리인 변리사 황세정

변 론 종 결 2026. 5. 28.

판 결 선 고 2026. 6. 18.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 11. 25. 2023당3870 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제2, 3호증)

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 제1732944호/ 2020. 2. 19./ 2021. 5. 28./ 2021. 5. 20.

2) 표장 : **우루액**

- 3) 지정상품 : 상품류 구분 제32류의 과일음료 및 과일주스, 비알코올성 음료, 비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 소다수, 스무디, 스포츠음료, 식이섬유음료, 아미노산함유음료, 에너지음료, 청량음료, 콩음료, 홍삼음료, 시럽 및 음료용 제제, 광천수 및 탄산수, 채소주스음료, 비타민이 함유된 광천수

나. 원고의 선등록상표들 및 선사용상표

1) 선등록상표 1 (갑 제4호증)

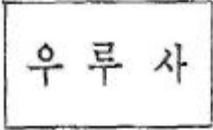
- 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제36463호/ 1973. 10. 31./ 1974. 3. 25./ 2023. 11. 2.

나) 표장 : **우루사**
URSA

다) 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 인공감미료, 파손물품수리용접착제, 공업용 탈색제, 유화물, 상품류 구분 제5류의 약재용사향, 소화기관용액제, 대사성약제, 자양강장변질제, 중추신경계용약제, 비타민제

2) 선등록상표 2 (갑 제5호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제198908호/ 1988. 10. 5./ 1990. 8. 25./ 2020. 4. 7.

나) 표장 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 대사성약제, 비타민제, 소화기관용 약제, 자양강장변질제, 중추신경계용 약제, 약재용 사향

3) 선사용상표 (갑 제31호증의 1)

가) 구성 : 

나) 사용상품 : 간기능 개선제(간장약)

다) 사용시기 : 1961년부터 현재까지

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2023. 12. 7. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당3870호로 심리하여 2025. 11. 25. '이 사건 등록상표가 거래상 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하거나 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 없어 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제12호에도 해당하지 않는다.'는 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 갑 제31호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록상표와 저명한 선사용상표는 모두 요부가 '우루'인 상표들로 전체적으로 유사하고, 설령 서로 유사하지 않다고 하더라도 이 사건 등록상표가 저명한 선사용상표 중 요부인 '우루'를 그대로 포함하고 있으므로 일반 수요자들은 이 사건 등록상표를 통해 저명한 선사용상표를 용이하게 연상할 수 있어서 수요자들에게 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있다.

이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 저명한 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 유사한 상표로, 특정인의 상표라고 인식된 선사용상표를 사용하는 상품과의 사이에 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기

만할 염려가 있다. 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 선사용상표는 저명상표에 해당하지 않고, 만일 저명상표라 하더라도 의약품의 특성 및 거래실정, 성분명의 일부를 활용하여 제품명을 작명하는 업계관행을 고려할 때 이 사건 등록상표 '우루엑'은 선사용상표 '우루사'와 출처가 혼동될 염려는 없으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하지 않아서 선사용상표가 사용된 상품과의 사이에 상품 출처의 오인을 초래할 염려가 없으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하지 않는다.

3. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등 참조).

여기서 '수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상

호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 부등록사유는, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 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). 타인의 상표가 저명상표인지를 판단하는 기준 시는 대비대상이 되는 상표의 등록출원 시이다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결 등 참조).

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. 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여

부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 참조).

나. 선사용상표가 저명상표인지 여부

앞서 든 증거에 갑 제23 내지 25, 32 내지 34, 36 내지 39호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2020. 2. 19. 무렵 일반 수요자와 거래자뿐만 아니라 일반 소비자 대중에까지 널리 알려진 양질감을 가진 저명한 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

1) 원고의 전신인 D은 1961년 웅담(곰의 쓸개)의 성분 중 하나인 '우르소데옥시콜린산(ursodeoxycholicacid)'을 가루로 낸 뒤 이를 압축해 알약으로 만든 '우루사' 제품(이하 '선사용상표 제품'이라 한다)을 최초로 출시하였다. 원고는 1966년 D을 인수한 후 1974년 선사용상표 제품을 국내 최초로 연질캡슐(비타민 B1, B2를 액체 상태로 만들어 젤라틴 막으로 감싼 제형) 형태로 만들어 판매하기 시작하였다(갑 제31호증의 2, 3).

2) 위와 같은 제형 개선 이후 선사용상표 제품은 1976년 국내 간장약 시장에서 50%의 점유율을 달성하였고, 1986년 서울 아시안게임과 1988년 서울올림픽 당시 공식 간장약으로 지정되었다(갑 제31호증의 3). 그리고 2010. 12. 7. 지식경제부로부터 '2010 세계일류상품인증서'를 받았고, 2011. 7.부터 2014. 7.까지 한국보건산업진흥원으로부터 GH마크 부여제품으로 품질인증을 받았다(갑 제32호증).

3) 원고는 1978년경부터 선사용상표 제품에 대한 광고를 시작해 왔고, 1990. 11.경부터 2018. 4.경까지는 선사용상표 제품을 홍보하기 위하여 E, F, G, H, I, J, K, L, M,

N 등 유명인과의 사이에 광고 모델계약을 지속적으로 체결해 왔으며, 그 이후 현재까지도 같은 방식으로 TV, 신문 등에서 선사용상표를 사용한 광고를 하고 있다(갑 제31호증).



1980년대	1990년대	2000년대
2010년대	2010년 이후	2017년 이후

특히 유명 축구선수인 H가 2010년 경 출연한 선사용상표 제품에 대한 광고 '간

때문이야'는 2011. 6. 22. '2011 MTN 방송광고 페스티벌 특별상/네티즌인기상', 2011. 11. 9. '2011년 대한민국광고대상 파이널리스트상'을 수상하기도 하였다.

원고는 2015년부터 2019년 6월경까지 선사용상표 제품의 광고비로 아래 표와 같은 금액을 지출하였다(갑 제31호증의 5).

연도별	2015	2016	2017	2018	2019. 6.
매출액 (백만원)	6,333	8,175	16,340	25,668	14,890

4) 원고는 선사용상표 제품과 관련하여 2012. 7. 12. '2012 MTN 방송광고 페스티벌 최우수상', 2013. 11. 21. '대한민국 제약산업 광고대상', 2014. 9. 23. '2014 한국소비자신뢰대상' 등 다양한 수상실적을 보유하고 있다(갑 제31호증의

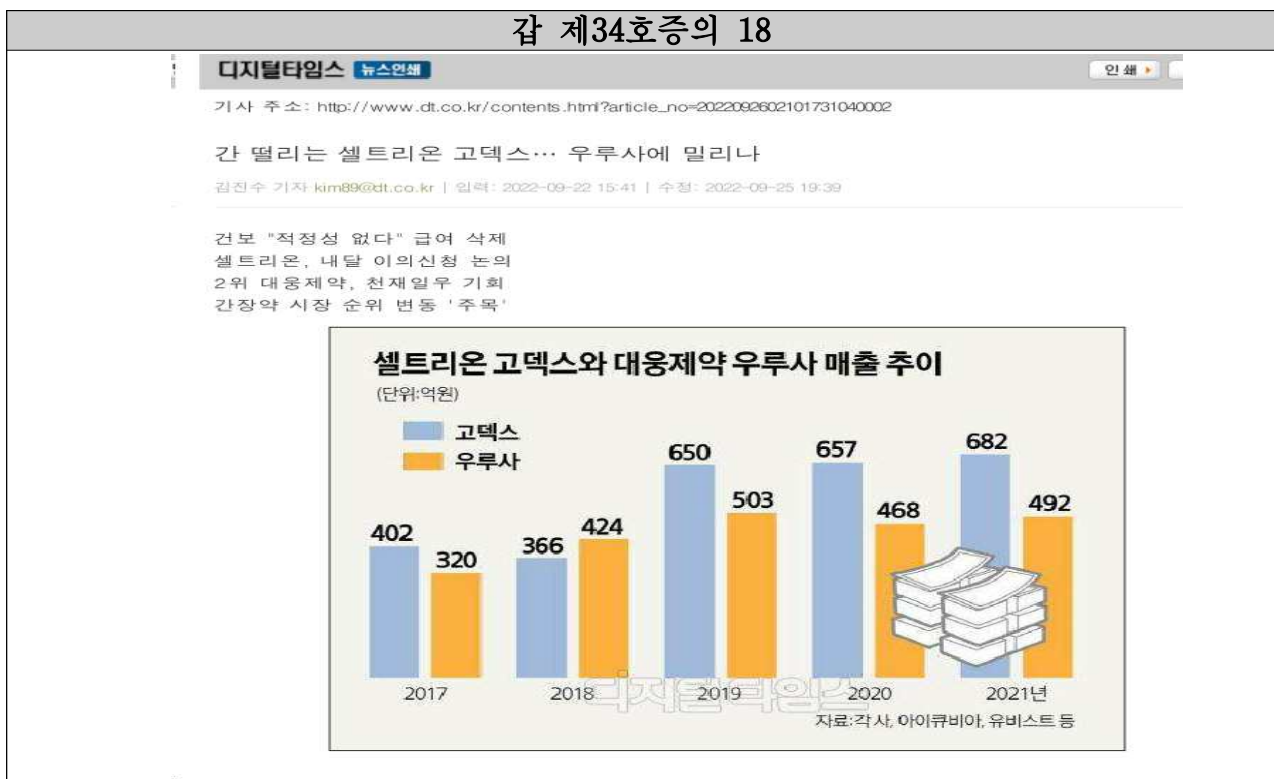


6, 제33호증의 1, 3 내지 5, 7 내지 9). 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2021년에도 제2회 코리아팜어워드 굿브랜드에서 간기능 개선제 부문 대상으로 선정되어 언론에 소개되었다.

5) 뿐만 아니라 상위 제약사 2021년 상반기 주요 제품 실적을 소개하는 기사에도 원고의 여러 제품 중 선사용상표 제품이 426억 원의 매출을 올린 것으로 소개되었고, 2021년 한 해 동안 493억 원 상당의 전문의약품 처방이 이루어진 것으로 알려졌다.

이 사건 등록상표의 출원일로부터 얼마 지나지 않은 2023년경까지 국내 언론사들은 '선사용상표 제품이 1961년에 출시된 것으로서 대표적인 장수 품목이며, 국내 간장

약 시장에서 대표적인 상품으로 알려져 있다.'는 내용의 기사를 작성해 왔다. 특히 2022년경 디지털타임스에서는 국내 간장약 시장 1, 2위를 차지하는 M 제약의 고텍스 제품과 원고의 선사용상표 제품에 대해 2017년부터 2021년까지의 매출 추이를 비교하는 내용의 기사를 작성하였는데, 이에 의하면 '선사용상표 제품은 2017년부터 2021년까지 M 제약의 고텍스 제품에 이어 처방용 간장약 부문 2위를 차지해 왔고, 그 매출액도 2018년경부터는 400억 원 이상에 이른 것'으로 확인된다.



6) 선사용상표 제품이 최초로 출시된 1961년 이후 국내 언론기사, 원고의 연도별 사업보고서 등을 통해 확인되는 매출액은 다음과 같다(갑 제37호의 1, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 38호증의 1 내지 6).

연도별	1961	1978	1983	2002	2004	2006	2007	2009	2010	2011
매출액 (억 원)	0.05	22	120	220	400	500	460	530	512	650

연도별		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액 (억 원)	합계	713	823	928	888	867	886	942	928
	수출	96	103	133	70	33	35	39	31
	내수	617	720	795	818	834	851	903	897

7) 이 사건 등록상표의 출원일로부터 약 2년 경과한 2023년경 인터넷 포털 사이트 다음에서 뉴스 기사에 선사용상표 '우루사'를 검색한 결과 약 11,100건의 기사 등이 확인되었고, 같은 시기 인터넷 포털 사이트에서 운용하는 블로그 또는 카페에 게시된 글 중에서 '우루사'를 포함하는 것들이 약 9만 건 검색되었다(갑 제36호증의 1 내지 4).

8) 이에 대하여 피고는, 의약품은 그 특성상 성분별, 효능별로 세분화되고, 2022년 기준 국내 의약품 시장의 규모에 비하여 선사용상표 제품이 속한 간장약 시장의 규모가 미미한 점을 고려하면 선사용상표의 저명성을 인정하기 어렵다는 취지로 주장한다.

상표의 저명성은 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지를 중심으로 판단해야 함은 앞서 살펴 본 바와 같다. 선사용상표의 사용상품은 간기능 개선제이므로 전체 의약품 시장이 아닌 해당 의약품 시장을 기준으로 저명성을 판단해야 할 뿐 국내 의약품 시장 전체를 기준으로 판단해야 할 만한 특별한 이유를 찾아보기 어렵다. 반면 선사용상품

제품은 간기능 개선과 관련한 일반의약품 및 전문의약품 시장에서 1, 2위를 차지하고 있고, 1961년 처음으로 제품을 생산한 이후 1970년대부터 현재까지 선사용상표를 계속 하여 사용해 온 점, 다수의 유명 연예인들을 모델로 하는 광고를 오랜 기간 해 온 점 등 앞서 살펴 본 여러 사실과 사정에 비추어 보면, 설령 피고의 주장과 같이 시간이 감에 따라 국내 전체 의약품 시장에 비해 간기능 개선제 시장의 규모가 점점 작아진다고 하더라도 일반 소비자와 거래 당사자들이 선사용상표에 대해 가지는 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 객관적 인식이 달라진다고 볼 수는 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다. 이 사건 등록상표가 선사용상표와 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있는지(전단)

앞서 인정한 사실, 앞서 인정한 증거들, 갑 제6, 10 내지 12, 26 내지 28, 30호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표로부터 원고의 저명한 선사용상표를 쉽게 연상하고, 이 사건 등록상표의 지정상품이 원고나 원고와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인·혼동할 가능성이 있을 것으로 봄이 타당하다.

1) 선사용상표 는 간기능 개선제 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당함은 앞서 살펴 본 바와 같다.

2) 이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 선사용상표와 유사하다.

① 이 사건 등록상표 은 '우루'와 '엑'이 결합된 문자표장인데, 이

사건 등록상표의 지정상품이 상품류 구분 제32류의 과일음료 및 과일주스 등 액체류인 것을 고려하면 '액'은 '액체'를 의미하는 것으로서 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 부분에 불과하여 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행할 수 있는 요부는 '우루' 부분이다.

② 선사용상표  는 조어로, 원고가 오랫동안 선사용상표 제품을 광고하면서 "우루~사"와 같이 앞부분인 '우루' 음절을 강하게 강조하여 온 점은 앞서 살펴 본 바와 같다. 또한 한국어의 발음 구조상 선사용상표에서 가장 강한 주의가 집중되는 곳은 첫 두 음절인 '우루'로, '사'는 모음 '아'로 끝나는 개음절로서 '우루'에 비해 청각적 잔상이 약하므로 일반 수요자들의 청각은 '우루'에 집중되는 것으로 보인다. 따라서 선사용상표에서도 수요자들에게 식별력 있는 요부는 '우루'이다. 따라서 이 사건 등록상표의 요부는 선사용상표의 요부와 외관 및 호칭이 서로 같다.

③ 선사용상표  는 간기능 개선제에 사용되었고 이는 전문의약품과 일반의약품을 모두 포함하고 있으며, 선사용상표 제품에 관한 광고들은 일관되게 '피로 회복', '간기능 개선' 등의 효능을 강조하며 홍보하고 있다. 한편 이 사건 등록상표의 지정상품 또한 에너지음료, 아미노산음료, 비타민 음료 등으로 일반 소비자와 거래 당사자들은 이를 약국에서 구매할 수 있고, 이 사건 등록상표가 사용된 '우루액' 제품의 광고에도 '피로를 한 방에-', '일상의 피로에 기력과 활력이 필요하신 분' 등의 문구를 활용하는 등 주로 피로 회복의 효능을 강조하는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 제품의 주된 수요자, 용도, 유통방법도 유사하다.

3) 선사용상표 제품은 간기능 개선제로 오랜 기간 잘 알려져 있고, 특히 원고가 선

사용상표 제품을 TV 등을 통해 광고할 때 앞의 두 글자인 '우루'를 특별히 강조하면서 오랜 기간 '우루~사' 등의 방식으로 호칭해 온 점에서 일반 수요자나 거래 당사자들은 '우루사' 전부를 다 쓰지 않더라도 '우루'만으로 전사용상표를 직관적으로 연상·인식할 수 있다.

4) 이 사건 등록상표의 지정상품은 '비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산 함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수' 등 건강과 관련된 음료이고, 우리나라 일반 소비자와 거래 당사자들의 교육 및 교양 수준에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표 '우루액' 중 '액' 부분은 액상제제 내지 액체류를 지칭하는 것으로 쉽게 인식될 수 있다. 한편 많은 제약회사들은 동일한 성분의 의약품에 필요에 따라 연질/경질 캡슐제, 액상제제, 정제, 경피흡수제 등 다양한 제형으로 변형하여 판매해 오고 있는데, 이러한 점은 국내의 일반 소비자들이나 거래 당사자들에게도 널리 알려져 있다.

5) 위와 같은 사정을 종합해 보면 이 사건 등록상표 '우루액'을 접한 일반 소비자와 거래 당사자들은 이를 피고가 아닌 "원고"가 오랜 기간 생산 및 판매해 온 전사용상표 제품인 연질캡슐제형 '우루사'의 액체 내지 액상형 제제로 쉽게 연상하여 그 출처를 원고로 오인할 수 있을 것으로 보인다.

라. 이 사건 등록상표가 전사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부(후단)

다툼이 없거나 갑 제 23 내지 25호증의 각 기재 및 영상, 앞서 든 증거, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합해 보면, 설령 일반 소비자와 거래 당사자들이 이 사건 등록상표의 출처를 원고로 오인하지 않는다고 하더라도, 전사용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 '비타민을 주성분으로 하는 건강

음료' 등에 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 등록상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

1) 선사용상표는 저명한 상표로, 이 사건 등록상표와 요부의 외관 및 호칭이 서로 같다는 점은 앞서 살펴 본 바와 같다.

2) 우루사는 조어로, 그 중 '우루'는 선사용상표 제품인 '우루사(간장약)'의 주성분인 우루소데옥시콜린산의 앞 두 글자와 동일하거나, '곰'을 뜻하는 라틴어 '우르수스(ursus)' 중 앞 두 글자인 '우르'와 유사하다. 그러나 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 학력이나 교육 수준에 비추어 선사용상표에서 '우루'의 어원과 관련이 있는 우루소데옥시콜린산이나 곰의 라틴어 학명을 쉽게 떠올릴 수 있을 것으로 보이지 않는다.

반면 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 지고 있음은 이미 살펴 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표를 접한 일반 수요자나 거래 당사자는 출처 표시를 오인하지 않더라도 이 사건 등록상표의 '우루'로부터 선사용상표 '우루사' 및 그 제품이 가지는 간기능 개선제로서의 높은 인지도와 명성을 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다.

3) 이 사건 등록상표의 지정상품 또한 '비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수' 등 주로 건강과 관련된 음료이다. 따라서 '우루' 부분은 일반 수요자나 거래 당사자에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

4) 피고는 2021년경 "**우루환**", "**우루정**", "**우루엑**"을

상품류 제5류로 지정하여 상표출원을 하였으나 상표심사국으로부터 '저명한 선사용상표와 칭호 및 관념이 유사하여 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 우려가 있다.'라는 이유로 거절결정을 받은 사정도 있는바, 피고가 선사용상표나 그 사용상품의 존재를 몰랐을 것으로 보기는 어렵다. 오히려 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 저명한 상표인 선사용상표와 요부가 동일하고, 상품의 종류와 기능에 비추어 주요 소비자층도 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것으로 봄이 타당하다.

마. 검토결과

이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표와 혼동을 일으키게 할 뿐 아니라 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

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

재판장 판사 김재령

판사 이지영

판사 성재혁