

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019후12179 등록무효(상)
원고(탈퇴) 엠체엠 홀딩 아게 (MCM Holding AG)
원고 승계참가인, 상고인
트리아스 홀딩 아게 (Trias Holding AG)
소송대리인 특허법인(유한) 화우
담당변리사 이덕재 외 3인
피고, 피상고인 피고
원 심 판 결 특허법원 2019. 12. 12. 선고 2019허3106 판결
판 결 선 고 2020. 4. 29.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조

제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 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).

2. 가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 선등록상표 "**MCM**"을 사용한 상품의 2010년부터 2015년까지의 매출액, 광고실적, 매장 수, 관련 보도를 종합하여 알 수 있는 선등록상표의 사용기간, 사용방법, 거래범위 등을 고려하면, 원고 승계참가인의 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2015. 12. 10. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

2) 피고의 이 사건 등록상표 "**M[·]CM[·]C**"
MICMAC LAB는 영문자 "**M[·]CM[·]C**"와 영문자 "MICMAC LAB"이 결합되어 있다. "**M[·]CM[·]C**"는 "MICMAC LAB"의 상단에 위치하고 글자 크기가 "MICMAC LAB"에 비해 상당히 크며 굵은 글씨로 되어 있어 수요자들에게 강한 인상을 주고 전체 상표에서 높은 비중을 차지하여 강한 식별력을 가진다. 피고의 이 사건 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 "**M[·]CM[·]C**" 부분은 수요자들이 보고 특별한 어려움 없이 '엠씨엠씨'로 발음하게 되고, 원고 승계참가인의 선등록상표

"MCM"은 '엠씨엠'으로 발음되는데, 이들은 모두 처음 세 음절이 '엠씨엠'으로 동일하고 단지 이 사건 등록상표의 경우 마지막에 '씨'라는 음절이 추가되어 있는 정도의 차이밖에 없다. 피고가 영업활동을 하면서 '믹맥랩', 'MICMACLAB'이라는 상호를 사용하였다는 사정만으로는 우리나라의 수요자들 대부분이 피고의 이 사건 등록상표

 "를 '믹맥' 또는 '믹맥랩'으로 널리 호칭·인식하고 있다고 볼 수 없다.

3) 피고의 이 사건 등록상표의 지정상품은 '가방, 스포츠용 가방, 지갑, 핸드백, 파우치백, 가죽, 트렁크 및 여행가방, 가죽제 및 인조가죽제 명함지갑'으로, 원고 승계참가인의 선등록상표의 지정상품인 '트렁크 및 여행용 가방, 서류가방, 핸드백, 오페라백, 슈트케이스, 보스틴백, 등산백, 학생가방, 비귀금속제 지갑, 가죽제 접이식 지갑 등'과 서로 유사하다. 뿐만 아니라 피고의 이 사건 등록상표의 수요자 층은 가방, 지갑의 수요자들로 원고 승계참가인의 선등록상표의 수요자 층과 상당 부분 중복된다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고의 이 사건 등록상표

 "는 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명한 선등록상표인

"MCM"을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 피고의 이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표와 유사하지 않고 수요자 층이 중첩되는 정도가 크지 않다는 등의 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하

는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이기택
	대법관	권순일
	대법관	박정화
주 심	대법관	김선수