

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019후11688 등록무효(상)

원고, 피상고인 원고

소송대리인 법무법인 지금

담당변호사 최지선 외 1인

피고, 상고인 주식회사 웨딩쿨

소송대리인 변리사 이진규

원 심 판 결 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018허8395 판결

판 결 선 고 2020. 9. 3.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제7조 제1항 제11호에서

규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 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. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

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

1) 피고의 사내이사 소외 1은 피고 설립 전인 2001. 9. 20. 상호를 '웨딩쿨'로 하여 '온라인정보제공업'에 관한 사업자등록을 하였고, 소외 1의 배우자이자 피고의 대표이사인 소외 2는 2005. 7월경부터 같은 상호로 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업 등을

본격적으로 영위하기 시작하였으며, "웨딩쿨",  "Wedding Cool",

"Wedding Cool"로 이루어진 선사용표장들은 그 무렵부터 위 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 사용되어 왔다.

2) 소외 2가 운영하던 '웨딩쿨' 개인사업체(이하 '피고 측'이라고 한다)는 2005. 7월경

부터 "  "로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 등록결정일인 2012. 1. 19.까지 약 6년 6개월 동안 대구지역에서 총 23회에 걸쳐 결혼, 웨딩패션, 혼수 등을 주제로 한 대규모 박람회를 주최하였다. 위 박람회의 명칭에는 대부분 '웨딩쿨'이라는 문구가 포함되어 있었고, 행사 진행 중 사용된 안내문과 현수막 등에도 위 박람회를 개최한 주체가 '웨딩쿨'로 표시되었으며, 위 박람회와 관련된 글과 사진도 '웨딩쿨'이라는 표시와 함께 인터넷에 다수 게시되었다.

3) 피고 측은 2010년경부터 2011년경까지 대구 MBC TV와 라디오를 통하여 위 박람회 등을 홍보하는 내용의 광고를 하였고, 위 광고에는 한글 '웨딩쿨' 또는 영문 'Wedding Cool'로 구성된 표장이 사용되었다. 그 중 TV 광고는 대구·경북지역을 중심으로 2010년에는 121일, 2011년에는 51일에 걸쳐 매일 3회씩 매회 20초 내지 30초 분량으로 송출되었고, 전체 광고비로 77,000,000원이 지출되었다. 이와 더불어 위 박람회 행사를 알리면서 피고 측을 대구·경북지역의 웨딩컨설팅 업체로 소개하는 내용의 인터넷 기사들도 그 무렵 인터넷에 여러 건 게재되었다.

4) 2006년부터 2011년까지 대구·경북지역에서 혼인한 사람들 중 상당수가 피고 측과 혼인상담을 하거나 웨딩계약을 하는 등으로 피고 측의 서비스를 이용하였고, 같은 기간 피고 측 매출액은 2006년 176,519,512원, 2007년 255,392,402원, 2008년 277,572,595원, 2009년 426,653,096원, 2010년 539,733,823원, 2011년 598,591,347원 등으로 매년 꾸준히 증가해 왔다.

5) 피고 측은 2009. 12월경 대경대학교와 산학협력약정을, 2011. 10. 18. 한국건강관리

협회 대구지부와 대구지역의 각종 건강 관련 사업을 협력하여 진행하기로 하는 내용의 업무협약을, 2011. 12월경 대구예술대학교와 산학협력약정을 각 체결하는 등 각종 사회활동도 활발히 진행하여 왔다.

6) 대구·경북지역의 동종업계 종사자들 다수는 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 대구·경북지역에서 피고 측의 출처표시로 상당한 정도로 알려져 있었다는 취지로 진술하고 있다.

7) 인터넷 포털사이트에서 '웨딩쿨'을 키워드로 설정하여 검색하면, 선사용표장들이 사용되기 시작한 때부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 수천 건의 블로그 글과 카페 글이 게시되어 있음이 확인되고, 그 중 대부분은 피고 측 직원이 피고 측의 사업 또는 박람회 개최를 홍보하는 내용이거나, 피고 측의 서비스를 이용하고 박람회를 다녀온 사람들이 소감과 후기를 밝힌 내용이다.

나. 위와 같은 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 측의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

3. 그럼에도 원심은, 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 이 사건

등록서비스표의 등록결정일 무렵 그 사용업종에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	박정화
-----	-----	-----

주 심	대법관	권순일
-----	-----	-----

대법관	이기택
-----	-----

대법관	김선수
-----	-----