

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2023나10129 상표권침해금지 등 청구의 소
원고, 항소인 겸 피항소인

A(A)

미합중국

대표자 B

소송대리인 변호사 박민정, 장재혁

피고, 피항소인 겸 항소인

C

소송대리인 법무법인 린

담당변호사 김용갑, 김정현

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2023. 1. 19. 선고 2021가합537659 판결

변 론 종 결 2023. 6. 22.

판 결 선 고 2023. 8. 24.

주 문

1. 원고와 피고의 항소를 모두 기각한다.
2. 항소비용은 각자 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 별지 목록 표시 각 표장이 사용된 제품을 제조, 판매, 양도하거나 그 목적으로 광고, 전시, 수입, 수출해서는 안 된다. 피고는 피고의 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 중인 별지 목록 표시 각 표장이 사용된 제품을 폐기하고, 원고에게 205,932,436원과 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

가. 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 55,932,436원과 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 제1심판결 선고일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 피고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 모두 기각한다.

이 유

1. 제1심판결의 인용

원고와 피고의 주장은 제1심에서의 주장과 크게 다르지 않고, 제1심에 제출된 증거를 다시 살펴봐도 제1심의 사실인정과 판단은 정당하다.

따라서 항소심 법원의 판결 이유는 아래 2항과 같이 고치거나 판단을 추가하는 부분을 제외하고는 제1심판결의 이유와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 고치는 부분

○ 제1심판결 4쪽 아래에서 4째 줄부터 5쪽 4째줄까지를 다음과 같이 고친다.

『피고는 다음 등록상표들(이하 '피고 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

1) 피고 제1등록상표(갑 제9호증)

가) 등록번호: 제1197929호



다) 출원연월일: 2015. 10. 27.

라) 상표권 설정등록일: 2016. 8. 23.

마) 지정상품: 제25류 양말 등

2) 피고 제2등록상표(을 제1호증)

가) 등록번호: 제1478793호

나) 표장: **POLONIZE**

다) 출원연월일: 2018. 1. 19.

라) 상표권 설정등록일: 2019. 5. 14.

마) 지정상품: 제25류 양말 등

3) 관련 상표들』

○ 제1심판결의 '3. 등록상표권 침해를 원인으로 하는 청구에 대한 판단' 부분(제1심판결 9쪽 3째 줄에서 15쪽 첫째 줄까지 부분)을 다음과 같이 고친다.

『3. 등록상표권 침해를 원인으로 하는 청구에 대한 판단

가. 상표 유사 여부에 대한 판단

이 사건 각 등록상표와 이 사건 피고 제품은 지정상품이 양말 등으로 동일하다. 따라서 상표 유사 여부 판단에 있어 표장의 유사 여부에 대하여만 판단하기로 한다.

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서

로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 이 사건 제1, 2등록상표와 이 사건 피고 표장 1의 유사 여부

이 사건 제1, 2등록상표와 이 사건 피고 표장 1을 대비하면 아래 표와 같고, 앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들, 갑 제5호증에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2 등록상표와 이 사건 피고 표장 1은 서로 유사하다고 판단된다.

이 사건 제1등록상표	이 사건 제2등록상표	이 사건 피고 표장 1	
			

가) 이 사건 제1등록상표에서 도형 부분()은 이 사건 제2등록상표와 거의

같은데, 해당 도형 부분은 지정상품에서 주지·저명하고¹⁾, 표장의 중앙에 위치하여 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이므로 도형 부분만으로도 하나의 요부가 된다. 따라서 이 사건 제1등록상표는 요부만으로 대비하기로 한다.

나) 이 사건 제1등록상표의 요부인 도형 부분과 이 사건 제2등록상표(이하 위 각 표장을 편의상 '원고 그림 표장'으로 통칭한다)는 폴로 경기 선수가 오른손에 폴로경기용 타구봉을 비스듬하게 들고 왼손은 말을 붙들고 있는 자세를 형상화하고 있다. 원고 그림 표장의 폴로 경기 선수가 들고 있는 타구봉이 45° 가량 오른쪽으로 기울어져 있다. 반면에 이 사건 피고 표장 1은 말을 탄 사람이 오른손에 위쪽을 향한 스틱을 쥔 채 왼손은 말을 붙들고 있는 자세를 형상화하고 있는데, 이 사건 피고 표장 1에 나타난 스틱은 거의 수직 방향으로 위치하고 있고, 말을 탄 사람의 자세나 머리 부분의 모양, 말이 다리를 땅에 디디고 있는 모습의 형태, 타구봉 내지 스틱의 끝 부분의 형태 등 세부적인 부분에 있어 양 표장 사이에는 차이점이 존재한다.

그러나 양 표장을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하면, 양 표장은 모두 말을 탄 사람이 오른손에 끝이 다른 부분보다 뭉툭한 스틱을 치켜들고 이를 휘두르려고 하는 듯한 동작을 하는 이미지를 형상화한 점에서 공통된다. 게다가 양 표장 모두 울의 밀도가 높지 않은 양말 제품에 정밀도가 떨어지는 자수 방식으로 부착되고 표장의 크기 역시 크지 않으므로, 앞서 본 차이점은 크게 드러나지 않는다. 따라서 일반 수요자는 원고 그림 표장과 이 사건 피고 표장 1을 보고 모두 그 외관이 주는 지배적 인상에서 '폴로 경기를 하는 사람' 또는 '역동적인 자세로 긴 스틱을 들고 말을 탄 사람' 정도의 동일·유사한 인상을 받을 것으로 보인다. 원고 그림 표장과 이 사건 피고 표장

1) 특허청이 발행한 책자인 '주로 사용되는 상표자료집'에서도 원고 그림 표장이 포함된 상표들이 주로 사용되는 상표의 예로 제시되어 있다(갑 제5호증).

1을 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있고, 원고 그림 표장이 요부가 되는 이 사건 제1등록상표 및 이 사건 제2등록상표와 이 사건 피고 표장 1은 전체적으로 유사한 상표라고 판단된다.

다) 피고의 주장에 대한 판단

(1) 이에 대하여 피고는, 양 표장을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 원고 그림 표장은 동적이고 입체적이며 세련된 느낌을 주는 반면, 이 사건 피고 표장 1은 정적이고 평면적인 느낌을 주는 차이가 있어, 양 표장은 서로 유사하지 않다고 주장한다. 그러나 일반 수요자나 거래자가 양 표장을 대하는 데 있어 직관적으로 피고 주장과 같은 차이점을 느낄 수 있다고 볼 객관적 근거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들여지지 않는다.

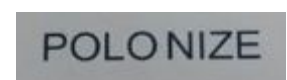
(2) 또한 피고는, 원고 그림 표장은 일반 수요자나 거래자에게 주지·저명한 도형상표로서 '랄프로렌' 내지 '폴로'로 호칭되는 반면, 이 사건 피고 표장 1은 자연적 호칭을 가지지 않아 호칭에 있어서도 유사하지 않다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 피고 표장 1이 원고 그림 표장과 유사하다고 인정되는 이상, 이 사건 피고 표장 1 역시 '폴로'로 호칭될 수 있고, 도형상표에서는 외관이 주는 지배적 인상의 동일·유사성이 중요하다. 따라서 피고의 이 부분 주장도 받아들여지지 않는다.

(3) 끝으로 피고는, 원고 브랜드는 역사 깊은 고가의 명품 브랜드로 양말 한 켤레 당 최소 17,000원 내지 19,000원 정도의 가격으로 판매되고 있는 반면, 피고의 제품은 켤레 당 약 2,000원 정도에 판매되고 있어, 일반 수요자나 거래자가 켤레 당 2,000원 정도인 피고 제품의 출처를 원고로 오인 또는 혼동할 가능성이 없다고도 주장




한다. 그러나 '양말' 제품은 대중적인 소비재로, 인터넷 쇼핑몰 등에서 원고 제품과 피고 제품이 함께 판매될 수 있는 점, 원고 제품이 상대적으로 고가라 하더라도 절대적인 단가 자체가 높지 않아서 피고 제품과 수요자 층이 상당 부분 겹친다고 보이는 점 등을 고려할 때, 위와 같은 판매 가격 차이 정도로는 표장의 외관이 매우 유사함에도 불구하고 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

3) 이 사건 제3등록상표와 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2의 유사 여부

이 사건 제3등록상표와 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2를 대비하면 아래 표와 같고, 앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들, 갑 제7, 10호증에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 제3등록상표와 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2는 서로 유사하다고 판단된다.

이 사건 제3등록상표	이 사건 피고 표장 2-1	이 사건 피고 표장 2-2
		

가) 이 사건 제3등록상표는 'POLO'라는 영문자의 조합으로 이루어져 있는 문자 표장에 해당하고, 해당 표장은 원고 그림 표장과 마찬가지로 주지·저명한 상표로서 양말을 비롯한 원고의 여러 의류 제품의 상품 표지로 널리 사용되었다.

나) 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2 역시 이 사건 제3등록상표와 마찬가지로 'POLONIZE', 'POLO NIZE'라는 영문자의 조합으로 이루어진 문자 표장인데, 그중 전단의 'POLO' 부분(, , )은 주지·저명한 이 사건 제3등록상

표(**POLO**)와 동일하다. 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2에 '-NIZE' 부분이 덧붙여 있으나, 이는 영어에서 '-화(化)하다'라는 의미를 가지는 접미사로, 우리나라의 영어교육 수준에 비추어 일반 수요자에게 저명상표인 '**POLO**'에 접미사 '-NIZE'가 결합된 조어표장으로 인식될 것으로 보인다. 특히 이 사건 피고 표장 2-2는 'POLO' 부분과 'NIZE' 부분이 띄어쓰기로 외관상 분리되어 있어 'POLO'부분에 'NIZE' 부분이 결합되는 것이 더욱 두드러져 보인다. 비록 'POLONIZE'가 그 자체로 '폴란드화하다'라는 의미를 갖는 영어 단어라고는 하나, 해당 단어는 흔히 쓰이는 단어가 아니므로, 그러한 의미를 가지는 하나의 단어로 쉽게 인식될 것으로 보이지 않는다. 위와 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2에서 '**POLO**' 부분은 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 요부가 된다. 따라서 해당 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비하였을 때 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2는 원고의 이 사건 제3등록상표와 유사하다.

4) 피고의 주장에 대한 판단

(1) 피고는, 원고가 2016. 5. 12.자 확약 이후 피고 등록상표를 직접 확인한 다음 피고가 피고 등록상표를 사용한 제품을 제조, 판매하는 것에 대하여 이 사건 소 제기까지 아무런 이의를 제기하지 아니하였을 뿐만 아니라 2021. 3. 9.경 피고에게 '폴로나이즈'라는 명칭의 사용은 허락한 바 있다고 주장한다.

그러나 원고가 2016. 5. 12.자 확약 무렵 피고에게 피고 등록상표를 사용하는 것을 허락하였다거나 이후 피고가 피고 등록상표를 사용한 제품을 제조, 판매하는 것을 알면서도 이의를 하지 않았다는 것을 인정할 증거가 없다.

나아가 을 제4호증의 기재에 의하면, 원고의 의뢰로 인터넷 쇼핑몰에서 판매

되는 가품을 조사하여 신고하는 업체가 2021. 3. 9.경 판매 플랫폼 측에 가품을 신고하면서 '폴로나이즈라는 명칭은 사용해도 되는데 로고가 폴로 로고를 임의로 사용하고 있어 문제됨'이라는 취지로 민원을 접수한 사실은 인정된다. 그러나 이는 가품 신고를 위해 판매 플랫폼 측에 접수한 민원 내용의 일부에 불과하고, 해당 가품 신고 업체는 원고의 상표권 보호를 위해 가품을 신고해줄 것을 의뢰받았을 뿐, 제3자에게 '폴로나이즈'라는 명칭 또는 이 사건 피고 표장 2-1, 2-2의 사용을 제3자에게 허락할 권리를 원고로부터 위임받았다고는 볼 수 없다. 해당 인정사실만으로 원고가 피고로부터 같은 내용의 허락을 하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(2) 또한 피고는, 이 사건 피고 표장 1은 피고 제1등록상표와 동일성이 인정되는데, 현재 피고 제1등록상표의 상표등록일로부터 상표법 제122조 제1항에서 정한 제척기간 5년이 이미 경과한 상태여서, 원고가 더는 피고 제1등록상표의 무효를 다룰 수 없으므로, 결과적으로 이 사건 피고 표장 1의 사용은 등록상표권에 기한 사용으로 적법하다고 주장한다.

등록상표를 지정상품에 사용한다고 함은 반드시 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니며 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함되므로 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형 사용은 허용되지만 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441 판결²⁾, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

2) 해당 판결은 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결의 견해에 배치되는 범위에서 명시적으로 변경되었으나, '등록상표의 사용'의 의미에 관한 위 판시는 유효하다.

아래 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 피고 표장 1은 단색으로 형상을 처리하되, 양말 제품의 바탕색과 대비하는 단색으로 표현된 반면, 피고 제1등록상표는 컬러 색상을 사용하고, 형상에 세부적인 명암 처리를 하여 전체적으로 사진과 같은 이미지로 되어 있는 점, 이 사건 피고 표장 1은 스틱의 끝 부분이 중간보다 뭉툭한 형태로 형성되어 있는 반면, 피고 제1등록상표의 스틱은 칼에 가까운 형태로 형성되어 있는 점, 이러한 차이점이 피고 제1등록상표를 양말에 표시하는 과정에서 생긴 불가피한 차이에 불과하다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 피고 표장 1은 피고 제1등록상표와 동일성이 인정된다고 보기 어렵다. 따라서 이와 전제가 다른 피고의 이 부분 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 받아들이지 않는다.



(3) 이에 대하여 피고는, 이 사건 피고 표장 1이 원고 그림 표장보다 상대적으로 피고 제1등록상표에 가까움에도, 이 사건 피고 표장 1이 원고 그림 표장과는 유사하다고 판단하면서도 피고 제1등록상표와는 동일성이 인정되지 않는다고 판단한 것은 표장의 대비에 있어서 일관되지 않은 기준을 적용한 것으로 부당하다는 취지로도 주장한다.

그러나 상표권 침해 여부 판단에 있어서는 타인의 등록상표와 '유사'한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위도 상표권 침해로 보는 반면(상표법 제108조 제1항 제1호), 피고의 실사용표장이 등록상표를 사용한 것으로 인정되면, 등록상표와 '동일'한 상표일 것을 요한다. 이 사건 피고 표장 1의 사용이 원고 그림 표장과 유사하여 원고의 등록상표권을 침해한 것인지를 판단할 때와 피고 자신의 등록상표를 사용한 것인지를 판단할 때에 표장의 대비에 적용되는 기준은 서로 다를 수밖에 없다. 따라서 이와 전체가 다른 피고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 않는다.』

4. 결론

제1심 판결은 정당하다. 원고와 피고의 항소를 모두 기각한다.

재판장	판사	이형근
	판사	임경옥
	판사	윤재필

별지

목 록

순번	표 장						
							
1							
2-1							
2-2							