

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2020허1625 권리범위확인(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 이경호

피 고 B

소송대리인 특허법인 상디조율

담당변리사 정인호

변 론 종 결 2020. 6. 12.

판 결 선 고 2020. 7. 10.

주 문

원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2020. 1. 7.자로 2019당2390호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 소송의 경과

1) 원고는 2019. 7. 25. 피고를 상대로 특허심판원에 피고가 '핫도그'에 사용하는 아래 다.항 기재 표장(이하 '확인대상표장'이라 한다)이 원고가 상표권자인 아래 나.항 기재 상표(이하 '이 사건 등록상표'라고 한다)의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다(2019당2390호).

2) 특허심판원은 2020. 1. 7. "확인대상표장은 '크기가 큰 핫도그'를 의미하는 기술적 표장에 해당하고 상표의 출처표시로 사용된 것이 아니어서 청구인의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

#### 나. 원고의 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

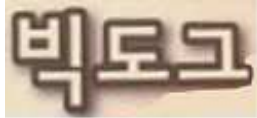
1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제851035호/2009. 10. 30./2011. 1. 25.

# 빅덕

2) 구 성 : (Big Dog)

3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 핫도그(Hotdog), 햄버거용 빵, 빵, 식빵

#### 다. 확인대상표장(갑 제3호증)



1) 구 성 :

2) 사용상품 : 핫도그

3) 사용태양 : [별지 1] 기재와 같다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장 요지<sup>1)</sup>

### 가. 원고의 주장 요지

1) 'Big Dog' 또는 '빅도그'는 '큰 사이즈의 핫도그'를 나타낸다는 사전적 의미가 없고, 오히려 '빅(Big)'과 '도그(Dog)'가 결합하여 새로운 관념이 도출되는 단어로서 '권력자', '최고의 것', '월등한 존재(사람)', '큰 개'와 같은 사전적 의미가 있는 단어인 점, 'Dog'가 포함된 단어가 '핫도그'와 무관한 의미를 가지는 용어로 사용되는 다수의 사례가 존재하는 점, '빅도그'를 사용상품인 '핫도그'의 형상과 관련하여 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 사례는 극소수에 불과한 점 등을 고려하면, 확인대상표장은 기술적 표장으로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 보기 어렵다.

2) 피고가 사용한 표장 '호도그', 'HODOGS'는 상품출처표시라기보다 상호 내지 서비업을 나타내는 표장으로서 사용된 것이고, 확인대상표장은 위 각 표장의 상품별

1) 원·피고는 이 사건 소송에서 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 "이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다."라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로 이 사건에는 구 상표법이 적용된다.

서브 브랜드(sub brand)로서 개별 상품(핫도그)의 상품식별표지로서 사용된 것이므로 [별지 1] 기재와 같은 확인대상표장의 사용형태는 상표적 사용에 해당한다.

3) 확인대상표장의 호칭은 이 사건 등록상표 중 'Big Dog' 부분의 한글음역인 '빅도그'와 동일하고, '빅덕' 부분과도 호칭이 유사하다 할 것이므로, 양 표장은 유사하고, 지정상품도 동일하다.

4) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### 나. 피고의 주장 요지

1) 확인대상표장의 사용상품인 핫도그와 관련하여, '도그' 앞에 핫도그의 재료나 특성을 나타내는 단어를 붙여 메뉴를 만드는 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 확인대상표장은 '큰 소시지를 사용한 핫도그' 또는 '사이즈가 큰 핫도그'라는 관념으로 일반수요자들이 직감할 수 있다고 보는 것이 타당하므로, 확인대상표장은 원재료 내지 형상을 표시하는 기술적 표장에 해당하여 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 효력이 제한된다.

2) 피고는 핫도그 판매점의 출처표시로 간판에 크게 별도의 표장('호도그', 'HODOGS')을 표시하여 사용하고 있고, 확인대상표장을 피고의 핫도그 또는 핫도그 판매점의 출처표시로 사용하지 않고 단지 메뉴판에서 '큰 소시지를 사용하는 핫도그'라는 원재료 정보 또는 '사이즈가 큰 핫도그'라는 형태 정보를 일반수요자에게 제공하기 위한 목적으로 사용하고 있으며, 여기에 이 사건 등록상표가 주지성이 없다는 점까지 고려하면, 피고의 확인대상표장 사용은 상표로서의 사용에 해당하지 않는다.

3) 이 사건 등록상표는 "빅덕"으로 호칭되고, '권력자' 등의 관념을 가지므로, 확인

대상표장과 외관, 호칭, 관념이 달라 서로 유사하지 않다.

4) 따라서 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

### 3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 피고가 확인대상표장을 피고의 서비스업의 출처표시를 위하여 사용하였는지 여부

#### 1) 관련 법리

상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용될 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품을 식별하거나 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 참조). 등록상표와 대비되는 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성, 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결 참조).

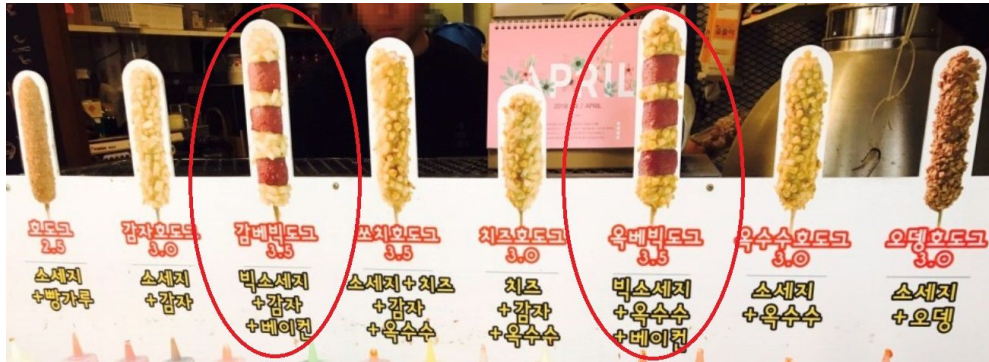
#### 2) 인정사실

갑 제13호증, 을 제1~8, 12~14, 16~18, 20호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다) 및 변론 전체의 취지에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 피고는 C에 있는 피고 운영의 핫도그 판매점에서 [별지 1] 기재와 같이 'HODOGS' 또는 '호도그'를 건물 외측에 위치하고 있는 간판 및 메뉴판 상단, 출입문

유리창 및 하단에 비교적 크게 부착하여 사용하고 있고, 건물 내측에 위치한 메뉴판에 실사용포장들로서 **감베 빅도그**, **옥베 빅도그** 를 사용하고 있다.

나) 피고는 위 매장에서 8개의 핫도그 제품을 판매하고 있는데, 그중 6개의 핫도그 제품에는 간판 등에 표시한 상호인 '호도그'를 표기하고 있고, 다른 2개의 제품, 즉 감자와 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 '감베 빅도그' 또는 '감베빅도그'를, 옥수수과 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 '옥베 빅도그' 또는 '옥베빅도그'를 사용하고 있다.



다) 2011년부터 이 사건 심결일 무렵까지 아래와 같이 피고 이외에도 다수의 업체들이 각각 판매하는 핫도그 제품에 '빅도그'라는 명칭을 사용하였고, 위 업체들을 이용한 수요자들이 그와 같이 사용된 '빅도그'라는 명칭을 '크기가 큰 핫도그'라는 의미로 광고하거나 같은 의미로 뉴스, 블로그 등에 소개하였다.

(1) 2011년 무렵 핫도그 판매업체 'D'는 자사 제품인 37cm 길이의 '자이언트 핫도그'를 "오리지널 빅덕인 자이언트 핫도그"라는 문구로 광고하였다.

(2) 2012년 무렵 편의점 'E'은 '빅도그'라는 명칭의 핫도그를 출시하였는데, 당시 뉴스 기사에는 위 '빅도그'와 관련하여 "가장 차별화된 부분은 핫도그의 핵심인 소시지 부분으로 일반 길거리 핫도그에 비해 그 크기와 중량을 대폭 늘려, 전체 중량 150g 가운데 소시지 중량이 85g으로 반 이상을 차지하도록 만들었다."라는 내용이 계

재되었다.

(3) F 블로그에는 2017년부터 이 사건 심결일 무렵까지 [별지 2] '블로그 게시 내용' 기재와 같이 전국의 샌드위치·핫도그 판매전문점, 주점, 분식점, 편의점, 휴게소 등에서 '빅도그' 또는 '빅도그'가 포함된 명칭의 핫도그가 판매되는 사진이 게시되었고, 일부 게시물에는 위 핫도그 제품에 대하여 "정말 크다", "더 크다", "엄청 컸다", "크기가 빅"과 같은 묘사를 하는 내용이 함께 게시되었다.

(4) 이 사건 심결일 무렵, 다수의 핫도그 제조 업체가 인터넷 포털사이트 F 쇼핑 페이지에 "포크비엔나칩쌀빅도그", "사조오양 오징어먹물빅도그", "웰루츠 웨프스토리 핫도그 빅도그", "퓨전 핫도그 칩쌀 빅도그", "허리케인 빅도그", "빅도그 숯불갈비" 등 상품명에 '빅도그'를 포함시킨 냉동 또는 간편조리 핫도그 제품을 등록하여 판매하고 있다.

(5) 한편 F에서 '쌀도그', '밥도그', '팬도그'를 검색하면, 이 사건 심결일 당시 쌀 또는 밥으로 만든 핫도그, 팬케이크에 핫도그를 넣은 음식과 관련한 블로그 및 인터넷 뉴스가 검색되고, 일부 식품 제조업체에서는 '쌀도그' 명칭이 포함된 핫도그 제품을 판매하고 있다.

(6) 이 사건 심결일 당시 핫도그 전문점 'G'에서는 '치즈덕', '바비큐덕', '바게트덕', '마요덕', '칠리덕', '불고기덕', '스파이스덕', '사우어덕' 등이 포함된 상품명을 가진 핫도그 제품을 판매하고 있고, 국내 패스트푸드 전문점 H에서는 '아메리칸 독', '비프칠리 독'과 같은 명칭의 핫도그 제품을 판매하고 있다.

### 3) 구체적 검토

앞서 인정된 사실에 의하여 인정되는 아래의 사정 등을 종합하여 보면, 피고는

확인대상표장을 단순히 '크기가 큰 핫도그'라는 정보를 제공하기 위해 표시한 것으로 보일 뿐 상품의 출처표시로 사용한 것이라고 인정되지 아니한다.

가) 핫도그 제품과 관련하여 핫도그의 재료·성질을 나타내는 접두어와 핫도그 그 자체를 의미하는 덕/독/도그의 결합이 거래사회에서 흔히 사용되고 있으므로, 확인대상 표장 '빅도그'는 일반 수요자들이 'Big'과 'Dog'라는 비교적 쉬운 영어단어로 조합된 'Big Dog'의 한글 음역이라는 점을 쉽게 인식할 수 있어 보인다. 이 중 'Big' 부분은 이 사건 등록상표 및 확인대상표장의 지정상품 또는 사용상품인 '핫도그' 등의 음식과 관련하여 사용될 경우 '크기가 크다'라는 의미로 인식될 것으로 보이며, 'Dog' 부분은 위 '핫도그'와 관련하여서는 그 제품인 '핫도그'를 의미하는 것이어서, 일반 수요자들은 확인대상표장을 '크기가 큰 핫도그'로 직감한다고 보는 것이 자연스럽다.

나) 앞서 인정한 핫도그와 관련된 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, '빅도그'는 수요자들과 동종 업자들 사이에서 '크기가 큰 핫도그'라는 의미로 통용되어 왔던 것으로 보인다.

다) 위와 같이 '빅도그' 명칭은 비교적 크기가 큰 핫도그에 사용되고 있을 뿐 아니라, 피고의 경우 이를 따로 사용함이 없이 항상 원재료를 나타내는 '감베(감자+베이컨)', '옥베(옥수수+베이컨)'와 함께 사용하여 확인대상표장은 수요자들에게 '크기가 큰 핫도그'와 같이 직감될 것으로 보인다.

라) 피고가 사용한 실사용표장들은 간판이나 출입문 유리창 등에 사용된 'HODOGS' 또는 '호도그'에 비하여 메뉴판에 상대적으로 크기가 작게 표기되어 있고, 그것도 8개의 핫도그 제품 중 일부인 2개 제품에만 원재료 약칭과 함께 표기하고 있을 뿐이어서 수요자가 위 표시를 'HODOGS' 또는 '호도그'의 서브 브랜드(sub brand)나 피



고 제품에 관한 별도의 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않는다.

#### 나. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

구 상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조). 한편 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 '심결시'라고 보아야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 등 참조).

설령 이 사건 확인대상표장이 상품의 출처표시로 사용되었다고 하더라도, 앞서 살펴본 사정을 고려하면 확인대상표장은 일반 수요자들에 의하여 전체적으로는 '크기가 큰 핫도그'로 직감될 것으로 보이며, 그리고 실제 거래사회에서도 확인대상표장은 이와 같은 의미로 사용되고 있는 것으로 보이고, 다수가 사용하고 있어 공익상 특정인에게 독점시키기에 적합한 표장도 아니다. 또한 확인대상표장은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 심결 당시 사용상품과 관련하여 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 그 품질, 효능, 용도, 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다.

#### 다. 소결

따라서 이 사건 확인대상표장은 피고가 판매하는 핫도그 제품의 형상을 설명하기

위하여 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것으로 보기 어렵고, 설령 상품의 출처표시로 사용되었다고 하더라도 이 사건 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하므로, 이 사건 확인대상표장은 상표와 상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다.<sup>2)</sup>

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            서승렬

                  판사            정윤형

                  판사            김동규

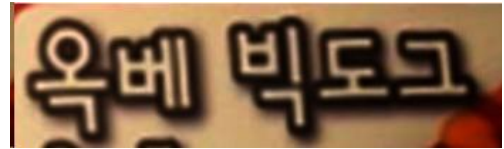
2) 원고는 "이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 'Big Dog' 부분이 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다는 전제가 성립하여야 그와 칭호가 동일·유사한 확인대상표장이 기술적 표장에 해당한다고 볼 수 있는데, 이 사건 심결은 이 사건 등록상표에 관한 위와 같은 필요적 판단(등록결정 시 적법타당성, 이 사건 심결 당시 효력 유무 등)을 누락하였으므로 위법하다."라고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 심결은 구 상표법 제51조 제1항 제2호와 그 규정 내용이 실질적으로 동일한 상표법 제90조 제1항 제2호를 적용하여 이 사건 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다고 판단하였고, 구 상표법 제51조 제1항 제2호를 적용함에 있어서는 등록상표의 등록 경위나 등록 무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부가 논리적으로 전제되지 아니하므로(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 참조), 이 사건 심결에 판단유탈의 위법이 있다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

[별지 1]

### 이 사건 확인대상표장의 사용태양



(실사용표장 1)



(실사용표장 2)



(상품메뉴표)



(핫도그 판매점 전경) 끝.

[별지 2]

## 블로그 게시내용

○ 부천 소재 'I' 매장에서 판매되는 '청년빅도그'에 관하여, "대표메뉴 빅도그! 사진 상으로 느껴질지 모르겠지만 정말 크고 맛있다 3명이서 먹어도 배부를 양이다."라고 소개

○ J 휴게소에서 판매되는 '빅도그'에 관하여, "반죽은 얇고 쫄깃하고 소시지가 크고 두꺼워서 맛있게 먹었다"라고 소개

○ K휴게소에서 '치킨 떡갈비', '소떡소떡', '케이크 소시지'와 함께 팔리고 있는 핫도그 제품 '빅도그'의 사진 게시

○ 전라북도 L군에 있는 L힐조타운에서 판매되는 '30cm 빅도그' 제품과 관련하여, "크기는 빅".이라고 소개

○ 서울 영등포 소재 M의 광고판에 게시된 문구인 "더 크고 더 맛있는 핫도그의 환상적인 맛! 빅도그"를 소개

○ 청주시 소재 샌드위치·핫도그 판매점 'N' 매장에서 판매되는 '에그 빅도그', '소시지 빅도그', '소불고기 빅도그'라는 핫도그 제품 광고판 사진 게시

○ 목포시 소재 'O'라는 샌드위치 전문점에서 판매하는 제품과 관련하여, "빅도그라는 명칭에 맞게 한 손에 다 안들어가는 사이즈로 엄청 컸어요"라고 소개

○ 대구 달서구 소재 'P'의 '빅도그' 제품과 관련하여 "이름처럼 사이즈도 큰 편이라"라고 소개

○ 전국 편의점 'E'에서 판매하는 '빅도그 모짜' 제품에 대해, "핫도그가 일단 되게 커요"라고 소개. 끝.