

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2019후11787 등록무효(상)
원고, 상고인 주식회사 머거본
소송대리인 변호사 서영철
피고, 피상고인 주식회사 길림양행
소송대리인 법무법인 양현 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2837 판결
판 결 선 고 2020. 5. 14.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유


상고이유를 판단한다.

1. 이 사건 등록상표가 식별력 없는 상표인지 여부(상고이유 제1점)

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조

제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다). 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).



원심은, 이 사건 등록상표()의 문자 부분이 그 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 식별력이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그 이유로 이 사건 등록상표의 도형 부분에 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 그 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익


상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없다는 점을 들었다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.

2. 선사용상표가 저명상표인지 여부(상고이유 제3점)

구 상표법 제7조 제1항 제10호(현행 상표법에서는 제34조 제1항 제11호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다)의 이른바 저명상표인지 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·양태와 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조).



원심은, 선사용상표()가 이 사건 등록상표의 출원일을 기준으로 그 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제10호의 등록무효사유가 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제7조 제1항 제10호의 '수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유

심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

3. 이 사건 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부(상고이유 제2점, 제4점)

원심은, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일·유사하지 않다는 이유로 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 없다고 판단하였다. 원심 판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 여부 판단과 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 등의 잘못이 없다.

4. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 김재형

 대법관 민유숙

대법관 노태약