

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2019허4024 거절결정(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 특허법인 인벤싱크
담당변리사 김영두

피 고 특허청장
소송수행자 노재성

변 론 종 결 2019. 10. 10.

판 결 선 고 2019. 11. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 5. 13. 2019원80 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표 (갑 제2호증)

1) 출원번호/출원일 : 제40-2017-66221호/2017. 5. 30.

2) 구 성 : **마약베개**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 베개, 덧베개, 머리받침용 베개, 목받침용 베개, 베개폼, 유아용 덧베개, 자동차용 목쿠션, 장식용 베개, 쿠션(Cushions)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 대표이사인 B이 2017. 5. 30. 이 사건 출원상표에 관하여 상표등록출원을 하자 특허청 심사관은 2017. 9. 8. 이 사건 출원상표에 대하여 "선출원상표인 '마약침대'(이하 '선출원상표'라 한다) 및 선등록상표인 '마약담요'(이하 '선등록상표'라 한다)와 지정상품 및 표장이 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호 및 상표법 제35조 제1항에 해당하여 등록을 받을 수 없다"는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) B은 2017. 11. 8. 거절이유 등 통지에 따른 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 1. 4. "B의 의견 제출에 의하여 상표법 제35조 제1항에 기한 거절이유는 해소되었으나 상표법 제34조 제1항 제7호 거절이유는 해소되지 않았다"는 이유로 이

사건 출원상표에 대해 거절결정을 하였다. 그 무렵 이 사건 출원상표의 출원인이 B에서 원고로 변경되었다.

3) 원고는 2018. 2. 5. 특허심판원에 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구한 다음 (2018원528호), 2018. 8. 1. 선등록상표의 상표권을 양수하였다. 특허심판원은 2018. 10. 1. "원고가 선등록상표를 양수함으로써 이 사건 출원상표의 출원인과 선등록상표의 권리자가 같아지게 되어 상표법 제35조 제1항에 해당하는 원결정의 거절이유가 해소되었다"고 보아 원고의 심판청구를 인용하였다.

4) 한편 특허청 심사관은 2018. 10. 29. 재심사 결과 이 사건 출원상표에 대하여 "이 사건 출원상표 중 '마약' 부분이 지정상품에 사용될 경우 '마약의 중독성과 같이 계속 베고 싶은 베개' 또는 '아주 편한 베개'의 의미로 직감되는 성질 표시에 해당되고, 현실적으로도 다수가 사용하고 있어 식별력 없으므로 지정상품 전부에 대해서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 이 사건 출원상표는 일반수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있으므로 지정상품 전부에 대해서 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없다"는 취지로 다시 의견제출통지를 하였다.

5) 원고는 2018. 11. 16. 위 거절이유 등 통지에 따른 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 12. 27. 원고의 의견제출에도 불구하고 2018. 10. 29.자 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대해 거절결정을 하였다.

6) 원고는 2019. 1. 9. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 5. 13. "이 사건 출원상표 중 '마약' 부분은 남용의 위험성이 높은 물질을 지칭하는 용어로, 이에 대해 상표등록을 인정하면 국가의 공인을 받은 것과 같

은 인식을 일반수요자에게 심어주고, 공중 보건 등을 저해할 우려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 일반 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있어 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다."는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2019원80호).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 22 내지 25호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표 중 '마약' 부분은 그 자체로는 공서양속을 해칠 우려가 없고, 지정상품인 베개와 결합하여 사용될 경우 너무 편하여 중독성이 강한 베개를 암시하는 정도에 불과하므로 상표법 제34조 제1항 제4호의 상표등록을 받을 수 없는 사유에 해당하지 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질, 효능 등을 직감시키는 것이 아니고, 사회 통념상 식별력을 인정하기 곤란하거나 특정인에게 독점사용을 허락하는 것이 공익상 부당하다고 볼 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호의 상표등록을 받을 수 없는 사유에도 해당하지 않는다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제4호 사유 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제4호는 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋

나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 여기에서 「선량한 풍속」이라 함은 전통적 가치 중 미풍양속 등 사회통념상 존중되고 있는 사회적 윤리 및 도덕질서는 물론 자유 시민으로서 지켜야 할 공중도덕을 포함하고, 「공공의 질서」라 함은 실정법상의 공법질서, 국제신평 또는 일반 사회질서는 물론 공정하고 신용 있는 거래질서와 인간의 존엄과 가치, 평등권 보장 등 자유민주주의 기본질서도 포함한다. 그리고 어떤 상표가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정 또는 거절결정에 대한 불복의 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조).

2) 판 단

가) 인정사실

갑 제6 내지 8, 10, 29호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음 각 사실이 인정된다.

① 인터넷 포털 사이트 다음(DAUM)의 한국어사전에 '마약'은 강한 진정 작용과 마취 작용을 지니고 있으며 습관성이 있어 오래 사용하면 중독이 되는 물질로 기재되어 있다.

② 마약류 관리에 관한 법률 제4조, 제5조에서는 마약류취급자가 아닌 자의 마약류의 취급을 원칙적으로 금지하고, 같은 법 제6조 이하에서는 마약류 취급자의 자격을 제한하고 있다.

③ 한국표준질병사인분류(KCD-7)에 의하면 마약 및 정신이상약(환각제)에 의한 '중독'을 질병으로 분류하고 있다.

④ 이 사건 심결일 무렵 '마약'이 포함된 등록상표는 아래와 같다.

등록상표	일자	상품류 및 지정상품
마약셀카	2015. 3. 30.	제09류 사진 촬영 및 사진 꾸미기용 컴퓨터 소프트웨어 어플리케이션 등
마약퍼품	2018. 8. 9.	제05류 섬유용 탈취제 등
마약방석	2014. 9. 29.	제20류 애완동물용 방석 등
마약버블필링	2016. 6. 28.	제21류 각질제거용 패드(화장용구) 등
마약스키니	2017. 5. 12.	제25류 의류, 팬츠, 레깅스 등
마약침대	2018. 2. 27.	제20류 침대, 매트침대 등(등록번호 40-1334925) 제20류 침대 소매업, 침대 도매업 등(등록번호 40-1334926)
마약 의자	2017. 2. 20.	제20류 의자 등(등록번호 40-1234315) 제35류 의자 도매업, 의자 소매업 등(등록번호 41-0387815)

⑤ 원고는 2019. 2. 13. 부터 2019. 2. 14.까지 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 이 사건 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다(이하 '이 사건 설문조사'라 한다).

그 중 응답자의 97.7%가 '마약베개'를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이 '계속 베고 싶은 편안한 베개'로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다.

나) 구체적 판단

위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 보태어 보면, 이 사건 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요

자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다.

① 마약류 관리에 관한 법률은 마약·향정신성의약품·대마 및 원료물질의 취급·관리를 적정하게 함으로써 그 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해를 방지하여 국민보건 향상에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있는 점, 한국표준질병사인분류(KCD-7)에 의하더라도 마약 및 정신이상약(환각제)에 의한 '중독'을 질병으로 분류하고 있을 뿐인 점 등에 비추어 보면, 상표에 '마약'이라는 명칭이 들어 있다는 것만으로 선량한 풍속이나 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 단정할 수는 없다.

② 이 사건 출원상표는 '마약'에 잠 잘 때 목 등에 배치하는 침구류의 일종인 '베개'가 결합된 문자 표장이다. 이 사건 설문조사 결과에서도 드러난 바와 같이 '마약 베개'에 마약이 내장된 것으로 인식된다고 볼 수는 없고, '너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개'를 연상시킨다고 보는 것이 자연스럽다.

③ 베개는 마약류의 성질, 효능, 용도 등과 관련이 없어 이 사건 출원상표가 지정상품인 베개에 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 베개에 마약이 함유된 것으로 인식할 가능성도 없는 것으로 보인다.

④ 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 '마약'이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 '마약'이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 '마약' 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다.

나. 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호 사유 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조).

그리고 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력

을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

한편, 출원 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관하여 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2) 상표법 제33조 제1항 제3호 사유 해당 여부

아래와 같은 이유로 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.

① 이 사건 출원상표는 강한 진정 작용과 마취 작용을 지니고 있으며 습관성이 있어 오래 사용하면 중독이 되는 물질을 의미하는 '마약'과 취침시 목에 받치는 침구류의 일종인 '베개'가 결합된 조어상표이다. 그 중 '베개' 부분이 지정상품의 용도 등을 나타내기는 하나, 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, '베개' 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비

추어 보면 이 사건 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다.

② 위와 같이 이 사건 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 '너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개', '너무 편하여 중독성이 강한 베개' 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다.

③ 이 사건 설문조사 결과에서도 응답자의 97.2%가 이 사건 출원상표를 '계속 베고 싶은 편안한 베개'로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

3) 상표법 제33조 제1항 제7호 사유 해당 여부

앞서 살펴 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 이 사건 출원상표가 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다.

4) 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호의 상표 등록을 받을 수 없는 사유에 해당하지 않는다.

4. 결 론

이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 김기수

 판사 이지영