

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허5006 권리범위확인(상)

원 고 비금농업협동조합

피 고 도초농업협동조합

변 론 종 결 2018. 10. 2.

판 결 선 고 2018. 10. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 5. 21. 2018당181 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일

: 상표등록 제336401호/ 1995. 1. 23./ 1996. 3. 29./ 2016. 3. 24.

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 시금치, 볶동, 하루나, 달래, 냉이 제31류의 시금치, 볶동, 하루나, 달래, 보리, 냉이

나. 확인대상표장

1) 구성 :

2) 사용상품 : 시금치

3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 1. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 "확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다"고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 5. 21. "확인대상표장 중 '심초' 부분은 관용표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않아 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다"는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다 (2018당181).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록상표 **섬 초**는 최초 등록결정 당시에는 식별력을 가진 상표였으나 2차례 존속기간 등록갱신을 하는 동안 해당 상품의 동업자와 일반 소비자들이 자유롭게 사용하였고, 원고가 상표 보호를 위한 적절한 조치를 취하지 않아 이 사건 심결 당시에는 '겨울철 노지 시금치'를 의미하는 보통명칭 내지 관용표장이 되었다. 확인대상표장 중 '섬초' 부분은 보통명칭 내지 관용표장에 해당하고, '도초' 부분은 산지명에 불과하므로 '도초'와 '섬초'가 결합된 확인대상표장에는 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다.

3. 판 단

가. 상표법 제90조 제1항 제2호(보통명칭), 제4호(관용표장)에 해당하는지 여부

1) 관련법리

상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결 등 참

조), 관용표장이라 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장으로서(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후 243 판결 등 참조), 이러한 관용표장은 처음에는 특정인의 상표이던 것이 주지·저명 의 상표로 되었다가 상표권자가 관리를 허술히 함으로써 동업자들 사이에 자유롭고 관 용적으로 사용하게 된 상표를 말하는 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002후2143 판결 등 참조).

어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하며, 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 하고(대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 등 참조), 그 상표가 해당 상품의 동업자들이 자유롭게 사용한 결과 표장이 식별력을 상실하게 되었는지, 상표권자가 해당 상표의 보호를 위한 적절한 조치를 취하지 않았는지 검토하여 제한적으로 허용해야 할 것이다. 한편 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24판결 등 참조).

2) 판 단

확인대상표장 '도초섬초'는 '도초'와 '섬초'가 띄어쓰기 없이 결합된 표장으로, 그 중 '도초'는 시금치의 재배지인 전라남도 신안군에 있는 '도초도'를 의미하는 지리적 명 칭이고, '섬초'는 섬에서 자라는 풀이라는 의미를 가진다.

먼저, 확인대상표장의 '섬초' 부분이 '겨울철 노지 시금치'를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장에 해당하는지 살펴본다.

을 제1 내지 5호증의 각 기재에 의하면, 일부 인터넷 포털 사이트에 게시된 신문 기사나 블로그 게시물, 질의응답란 등에서 '섬초'가 시금치, 비금도 시금치, 신안군 시금치를 의미한다고 기재되어 있는 사실, 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 등에 '겨울 노지 시금치가 포향초, 섬초, 남해초 등의 지역 이름을 달고 있다'는 내용이 게시된 사실은 인정된다.

그러나, 일부 인터넷 사이트에서 비금도나 전라남도 신안군에서 재배된 시금치를 '섬초'로 부르고 있다고 하여 실제 거래계나 일반 소비자들이 '섬초'를 '겨울철 노지 시금치'의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 단정하기는 어려운 점, 더욱이 인터넷 포털 사이트의 질의응답란은 작성자가 누구인지 불분명하고, 응답의 진위 여부도 알 수 없는 점, 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 역시 그 편찬과정과 검증이 확실하지 않아 게시된 내용을 그대로 믿기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 실제 거래계에서 확인대상표장을 '겨울철 노지 시금치'의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

오히려 갑 제3 내지 9호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 원고가 이 사건 등록상표의 상표권자로서 이 사건 등록상표의 보호를 위해 적절한 관리와 조치를 취하여 왔던 것으로 보이고, 이 사건 심결 당시 해당 상품의 동업자들이 이를 자유롭게 사용하게 되었다고 볼 수는 없다.

① 전라남도 신안군 비금도 주민들은 1980년대 후반부터 겨울철에 비금도의 노

지에 시금치를 재배해 왔다. 원고가 1993년경 비금도의 시금치 재배 농가들과 위탁판매계약을 체결하여 판매를 시작하였고, 1995. 1. 23. 시금치 외 5종의 농작물을 지정상품으로 하여 이 사건 상표등록을 출원한 후 원고의 조합원이 생산하는 시금치 등에 위 상표를 사용하여 왔다.

② 비금도에서 겨울철에 재배되는 재래종 시금치는 땅바닥에 붙어서 옆으로 퍼진 형태로 자라게 되어 직립으로 자라는 일반 시금치와 외형상 구분이 가능하고, 당도가 높고, 잎과 줄기가 두꺼워 식감이 좋아 일반 시금치보다 비싼 가격에 판매되고 있다. 이 사건 등록상표 및 비금도에서 재배되는 시금치를 소개하는 기사는 상당한 기간 동안 여러 차례 신문기사에 소개되기도 하였는데, 이 사건 심결 무렵에도 '섬초'가 비금도에서 재배되는 시금치의 상표명이라는 설명이 기재된 글들이 인터넷 게시판이나 블로그에 게시되었다.

③ 중앙일보가 주최하고 산업통상자원부 등이 후원하는 2018년 국가브랜드대상에서 이 사건 등록상표는 농식품분야에서 대상을 수상했고, 신안군에서는 이 사건 등록상표의 명성을 유지하기 위한 사업계획을 준비하여 중소벤처기업부로부터 산업특구로 지정을 받았다.

④ 원고는 광주지방법원 목포지원 2011카합2호로 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 사용금지 등을 구하는 가처분신청을 하여 2011. 2. 21. 일부 인용 결정을 받았다.

⑤ 원고는 전라남도 신안군에 속하는 여러 섬들에 있는 지역농업협동조합들이 설립한 조합공동사업법인에게 이 사건 등록상표의 사용권을 주고 매년 700만 원의 사용료를 지급받기로 하였고, 2016년과 2017년에 조합공동사업법인과 사이에 이를 반영하여 수익을 정산한 바 있다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부


1) 표장의 유사 여부

가) 판단 기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 외관 대비

이 사건 등록상표 **섬 초**는 별다른 도안화 없이 검정색의 한글 명조체로만 구성된 것인 반면, 확인대상표장 는 붉은색에 흰색테두리로 둘러싸인 한글 명조체 '도초'와 진한 초록색에 흰색테두리로 둘러싸인 한글 명조체 '섬초'가 띄어쓰기 없이 결합된 구성으로, 두 표장은 글자수, 색상의 차이로 인해 그 외관이 유사하지는 않다.

(2) 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표 **섬 초**는 '섬초'로 읽히고, '섬에서 자라는 풀'의 의미를 가진다. 확인대상표장 중 '도초' 부분은 사용상품인 시금치가 재배되는 전라남도 신안군 도초도를 의미하는 지리적 명칭으로 식별력이 없고, '도초'와 '섬초'는 그 결합에 의

해 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상 표장은 사용상품과 관련하여 '섬초'만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있다.

따라서 두 표장은 모두 '섬초' 부분만으로 간략하게 불리고, 연상되는 관념 또한 '섬'에서 자라는 풀'로 동일하다.

(3) 대비 결과

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관이 유사하지 않으나, 요부에 해당하는 '섬초' 부분의 호칭 및 관념이 동일하므로, 서로 유사한 표장에 해당한다.

2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 시금치는 확인대상표장의 사용상품과 동일하고, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 봄동, 하루나, 달래, 보리, 냉이는 모두 식재료로 사용되는 채소인 점에서 확인대상표장의 사용상품과 유사하며, 수요자의 범위도 중복되는 점에서 모두 동일·유사한 상품에 해당한다.

3) 소결론

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사하여 서로 유사한 상표에 해당한다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 상표법 제90조 제1항 제2, 4호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 제한되는 경우에 해당하지도 않으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 나상훈

 판사 이지영