

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016후526 거절결정(상)
원고, 피상고인 바이에리세 모토렌 베르케 악티엔게젤샤프트
소송대리인 변리사 박윤원 외 1인
피고, 상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2016. 2. 3. 선고 2015허3993 판결
판 결 선 고 2019. 7. 10.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.


이 유


상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'라고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조). 한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.


2. 가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 이 사건 출원상표·서비스표는 " ChargeNow"로 구성되어 있고, 상품류 구분 제4류의 electrical energy(전기에너지), 제35류의 arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등을 지정상품·서비스업으로 한다.

2) 이 사건 출원상표·서비스표는 코드와 플러그를 형상화한 도형 부분인 ""이 문자 부분인 "**ChargeNow**"와 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연

결과 관련이 있음을 나타내고 있고, 이 사건 심결 당시 실제 거래사회에서 '플러그를 형상화한 도형'과 'charge'는 '전기에너지 충전'을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다.

3) 이 사건 출원상표·서비스표를 전체적으로 볼 때 문자 부분을 이루는 영어 단어 'charge'와 'now'의 의미 및 도형 부분의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어렵다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표 ""의 관념을 '지금 충전하라'는 의미로 인식할 수 있다. 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 '바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업'으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다. 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공내용 등을 암시할 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 수요자들에게 직감하게 한다고 볼 수는 없고, 특정인이 독점적으로 사용할 수 없는 상표·서비스표에도 해당하

지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	권순일
	대법관	이기택
주 심	대법관	박정화
	대법관	김선수