

## 등록무효(상)

[특허법원 2009. 4. 16. 2008허13336]



### 【판시사항】

등록상표 " "는 기술적 표장만으로 된 상표 또는 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없고, 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다고 한 사례

### 【판결요지】

등록상표 " "는 지정상품인 '금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기 등'과 관련하여 볼 때, 지정상품의 기능·용도를 간접적으로 연상시키는 정도에 불과한 기술적 표장만으로 된 상표 또는 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없고, 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다고 한 사례.

### 【참조조문】

상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호

### 【참조판례】

대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결(공1995상, 496), 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결(공2003상, 404), 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결

### 【전문】

#### 【원 고】

#### 【피 고】

【변론종결】2009. 4. 2.

#### 【주문】

】

1. 특허심판원이 2008. 11. 24. 2007당3424호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.

#### 【이유】

】 1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 표장 :

(2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 3. 27./2002. 6. 7./2002. 7. 26./제526315호

(3) 상표권자 : 원고

(4) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 '현금입출금기(ATM), 금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치'

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, "이 사건 등록상표는 지정상품인 '현금입출금기'와 관련하여 볼 때 그 효능, 용도, 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표일 뿐만 아니라, 나머지 지정상품과 관련하여 볼 때 일반 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에 해당되어 무효로 되어야 한다"는 이유로 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였다.

이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당3424호로 심리한 다음 2008. 11. 24. "이 사건 등록상표는 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 그 성질(용도, 형상)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당할 뿐만 아니라 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1호증의 1, 갑 제2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는지 여부

(1) 판단 기준

상표법 제6조 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 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 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 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 참조).

또한, 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상

품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다( 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).

## (2) 판 단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록상표는 '작은, 소형의'라는 뜻을 가지는 'Mini'와 '은행, 저장소'라는 뜻을 가지는 'Bank'가 결합된 문자상표로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '현금입출금기(ATM)'와 관련하여서는 '소형 은행', 나머지 지정상품과 관련하여서는 '정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소'로 인식할 것인바, 이러한 '소형 은행', '정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소'라는 의미는 이 사건 등록상표의 지정상품들의 성질을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 일반 수요자나 거래자들이 그 지정상품을 생각할 때 누구나 '현금을 자동으로 입출금할 때 사용하는 기계(automatic teller machine)'라거나 '컴퓨터 관련 저장장치 또는 소프트웨어' 등과 같이 그 지정상품의 효능이나 용도, 형상 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수 없다.

피고는, 이 사건 등록상표는 지정상품의 집합이나 판매·제조장소 또는 서비스를 제공하는 장소의 의미를 가지는 식별력이 없는 'Bank'에 크기를 나타내는 'Mini'가 결합된 표장이라 하더라도 위 두 단어가 결합함으로써 어떠한 새로운 관념을 형성하는 것도 아니므로, 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표라는 취지의 주장을 하나, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표의 'Bank' 부분이 어떠한 상품의 집합체나 그 판매·제조장소를 나타내거나 서비스가 제공되는 장소를 나타내는 식별력 없는 표장이라고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품의 기능이나 용도를 간접적으로 연상시키는 정도에 불과할 뿐만 아니라, ① '현금입출금기, 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터용 저장장치' 등을 지정상품으로 한 '이지뱅크(EASY BANK), diskbank, 디스크뱅크, COM-BANK' 등의 상표가 등록되어 있는 등 'BANK'를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있는 점(갑 제8호증의 1 내지 95), ② 이 사건 등록상표가 등록되기 전후로 원고 이외에 이 사건 등록상표와 같은 상표를 위 지정상품에 사용하였다거나 사용하고 있다고 볼 자료가 없는 점 등을 보태어 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 등록상표는 기술적 표장만으로 된 상표라거나 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는 상표라고 할 수 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

## (1) 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질 오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없

는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다( 대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 참조). 또한, 어느 상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없다( 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).

## (2) 판 단

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 지정상품 중 '금융처리프로그램이 수록된 소프트웨어, 개인휴대 단말기(PPA), 휴대용 전자계산기, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치'와 관련하여 볼 때 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 위에서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들은 통상 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 관련하여서는 이 사건 등록상표를 '정보나 프로그램 등을 저장하는 소형 저장소' 등으로 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표가 'Bank'라는 표장 때문에 '은행과 관련된 어떤 것'이라는 관념만을 가진다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 '소형 은행'만으로 인식된다 하더라도 일반 수요자가 이 사건 등록상표에 의하여 인식하는 것은 '규모가 작은 은행업'이라 할 것인바, 이는 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 동일계통에 속하는 것이라고 할 수 없으므로, 거래통념상 위 지정상품의 일반 수요자들 사이에서 이 사건 등록상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품과의 관계에 있어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'에 해당하지 않는다고 할 것이다.

다.

소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

## 3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김의환(재판장) 이상균 김종석