

# 특 허 법 원

## 제 5 - 2 부

### 판 결

사 건 2021허5518 거절결정(상)  
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변호사 강경태

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2022. 11. 1.

판 결 선 고 2022. 12. 15.

### 주 문

1. 특허심판원이 2021. 8. 30. 2020원1455호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

### 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 출원상표(갑 제2, 3, 4호증)

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2015-2816호/ 2015. 1. 14.

2) 표 장: **루비셀** (일반상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장용 얼굴 파우더, 화장용 연필, 화장용 염료, 화장용 오일, 화장용 욕용염, 화장용 착색제, 화장용 크렌징 크림, 화장용 크렌징 유액, 화장용 크림, 화장용 탈검파우더, 화장용 파우더, 화장용 페이스크림, 화장용 폼마드, 화장용 표백제, 화장용 핸드크림, 화장용 향유, 화장제거용 로션, 화장제거용 밀크, 화장제거제

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 2015. 1. 14.자 이 사건 출원상표의 출원에 대해 2015. 6. 23. 출원공고가 되자, C 가부시키가이샤(이하 'C'라 한다)는 '이 사건 출원상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다'는 취지로 이 사건 출원상표에 대하여 이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 2020. 4. 27. "이 사건 출원상표는 그 출원 당시 일본 등에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 '**RUBYCELL**'과 표장이 유사할 뿐 아니라, 부정한 목적으로 출원된 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다."는 이유로 이의결정을 하였고(갑 제7호증), 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제4 내지 7호

증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2020원1455호로 심리하면서 2021. 7. 7. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 거절이유를 추가로 제시하였고(을 제21호증), 그에 따라 2021. 8. 30. '이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하므로 다른 거절이유를 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어야 한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).

#### 다. 원고와 C 사이의 관련 사건 분쟁 경과

1) C는 2016. 6. 20. 특허심판원에 등록상표 "**Ruby-Cell**"(출원일 2014. 2. 13./ 등록일 2014. 11. 26./ 등록번호 제1071915호)의 상표권자인 원고를 상대로 전사용상표 "**RUBYCELL**" 등과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제11호 및 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구(2016당1649)하였고, 특허심판원은 2018. 1. 26. C의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(갑 제12호증). 이에 C는 2018. 3. 26. 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고(특허법원 2018허3024), 특허법원은 2019. 4. 19. 원고의 등록상표 "**Ruby-Cell**"과 C의 선등록상표 "**RUBYCELL**"(출원일 1994. 9. 9./ 등록일 1997. 4. 9./ 최종 갱신등록일 2016. 11. 25./ 등록번호 제359448호)이 그 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 C의 위 청구를 인용하였고, 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고하였으나(대법원 2019후10715), 대법원의 2019. 7. 24.자 심리불속행 판

결에 따라 위 특허법원 판결은 그대로 확정되었다. 위 판결에 따른 심결의 취소환송사건[2019당(취소판결)113]이 2019. 10. 25. 확정되어 결국 원고의 위 "**Ruby-Cell**" 상표는 그 등록이 무효로 되었다(이하 통칭하여 '관련 등록무효 사건'이라 한다).

2) 원고는 2015. 3. 17. 특허심판원에 위 선등록상표 "**RUBYCELL**"의 상표권자인 C를 상대로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구(2015당1070)하였고, 특허심판원은 2017. 9. 26. 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 2017. 10. 25. 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고(특허법원 2017허7388, 갑 제11호증), 특허법원은 2019. 4. 19. 위 "**RUBYCELL**" 상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 원고의 위 청구를 인용하였고, C는 이에 불복하여 대법원에 상고하였으나(대법원 2019후10692), 대법원의 2019. 8. 14. 자 심리불속행 판결로 위 특허법원의 판결은 그대로 확정되었다. 위 판결에 따른 특허심판원의 취소환송심결[2019당(취소판결)121]이 2020. 1. 24. 확정되어 결국 C의 위 "**RUBYCELL**" 상표는 그 등록이 취소되었다(이하 통칭하여 '관련 등록취소 사건'이라 한다).

【인정 근거】 이 법원에 현저한 사실, 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 11, 12호증, 을 제21호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 출원상표의 본질적 식별력은 이 사건 출원상표의 지정상품이 아닌 '화장

품 관련 상품'과의 관계에서 판단될 것이 아니라, 그 지정상품인 '화장품'과 관련되어서 판단되어야 할 것인바, 이 사건 출원상표는 그 지정상품에 관하여 원재료 표시에 해당한다거나 특정인에게 독점권을 허여하는 것이 부적절한 상표에 해당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다.

2) 설령 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할지라도, 원고는 10년 전부터 이 사건 출원상표의 개발 및 홍보를 위하여 상당한 투자를 해 온 결과, 이 사건 출원상표는 국내 수요자들에게 화장품과 관련하여 원고의 출처표지로서 널리 알려져 있음이 명백하므로, 구 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

3) 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

#### **나. 피고 주장의 요지**

1) 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '화장용 얼굴 파우더, 화장용 토텁파우더, 화장용 파우더'와 관련하여 일반 수요자 및 거래자에게 지정상품의 원재료인 화장용 퍼프 또는 화장용 스펀지의 재질에 따른 한 종류인 '루비셀 퍼프'를 직감하게 하므로, 이른바 성질표시 표장에 해당하고, 이러한 이유로 특정인에게 상품의 출처표시로 독점시키는 것이 바람직하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제2항에 해당하지 않는다.

### **3. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부**

#### **가. 관련 법리**

1) 구 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 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). 한편 출원 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 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) 구 상표법 제6조 제1항 제7호는 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 규정하고 있다. 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 결정하

여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당하는지 여부에 대한 판단

앞서 든 증거들 및 갑 제10, 13, 14호증, 을 제1 내지 11, 14 내지 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표 '**루비셀**'은 그 지정상품의 품질·용도·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

1) 이 사건 출원상표 '**루비셀**'은 평이한 서체의 한글 3글자 '루비셀'만으로 이루어진 문자표장이다.

2) 이 사건 출원상표 '루비셀'은 네이버 어학사전에 입력하면 영단어 'Rubicelle'로 검색되는데, 이는 "알루미늄과 마그네슘의 산화물로 이루어진 광물인 스피넬 가운데 황색을 띠는 보석"이라는 의미를 가지고 있고, 원고는 스스로 이 사건 출원상표를 '7월의 상징석인 루비(Ruby)와 셀 사이언스의 노하우를 의미하는 셀(Cell)을 결합하여 만든 표장이라고 주장하고 있는바, 우리나라의 영어 교육 수준 및 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련한 거래 실정 등을 종합해 보면, 일반 수요자 및 거래자들은 붉은 빛을 띠는 보석의 한 종류인 '루비'(Ruby) 정도와 관련된 것으로 관념할 수 있을 것으로 보인다. 그런데 이 사건 출원상표 '루비셀'이 위와 같은 광물 또는 보석의 의미로 관념되는 한, 그 지정상품인 '화장용 얼굴 파우더, 화장용 토텁파우더, 화장용 파우더, 화장용 오

일, 화장용 크렌징 크림, 화장용 크렌징 유액, 화장용 크림, 화장용 페이스크림' 등과 관련하여 원재료나 품질을 보통으로 표시한 것이라 볼 수 없다.

3) 피고는 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '화장용 얼굴 파우더, 화장용 토텁과 우더, 화장용 파우더'와 관련하여 일반 수요자 및 거래자에게 원재료인 화장용 퍼프 또는 화장용 스펀지의 재질에 따른 한 종류인 '루비셀 퍼프'를 직감하게 하므로, 이른바 성질표시 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 다음과 같은 사실 및 사정들을 고려하면, 이 사건 심결일을 기준으로 화장품과 관련된 일반 수요자 및 거래자는 '루비셀'을 화장용 스펀지 또는 퍼프의 원재료의 명칭으로 인식하여 성질표시표장에 해당한다고 보기 어렵다.

가) C는 1970년에 일본 오사카에 설립된 일본국 법인으로서 1988년부터 일본을 중심으로 그가 독자적으로 개발한 '미크로 폴리스 다공체(폴리우레탄 폼)'를 이용한 '화장용 퍼프, 화장용 스펀지' 등의 사용상품에 선사용상표를 표시하여 제품을 생산, 판매하여 왔고, 1997. 4. 18. " **RUBYCELL** "에 대하여 국내에서 상표등록을 마친 것을 비롯하여 그 무렵 관련 상표에 관해 일본과 프랑스 등에서 상표등록을 마쳤다.

C는 일본에서 생산한 '화장용 퍼프, 화장용 스펀지'를 일본의 무역회사 'D'을 통하여 한국의 '주식회사 E'와 '주식회사 F'에 공급해왔고, 주식회사 E와 위 " **RUBYCELL** " 상표에 관한 통상사용권 설정계약을 체결한 바 있으며, 주식회사 E 및 주식회사 F는 피고로부터 수입한 화장용 스펀지를 '주식회사 G, 주식회사 H, 엔프라니 주식회사' 등 국내 화장품 회사들에게 납품하거나 가공하여 판매하였고, 국내의 위 화장품 회사들은 인터넷 쇼핑몰(I, J 등)을 통하여 '핏걸 루비셀 퍼프, 커버플러스 루비셀 퍼프, 바닐라코 루비셀 퍼프' 등을 판매하였다.



나) 이 사건 심결일 기준으로 인터넷 신문 기사, 인터넷 게시물 등에서 '루비셀'과 관련하여 '루비셀(특수 공법으로 만들어진 일본 실크 퍼프) 사용', '일본산 고가 루비셀 퍼프', '일본 수입산 루비셀 퍼프', '일본에서만 생산되는 원단', '최고급 루비셀', '고급 루비셀 원단', '일본에서 수입된 루비셀 원단' 등과 같은 표현들이 사용되고 있었다. '루비셀'이 화장품 업계에 알려지게 된 것은 C가 개발, 생산한 "**RUBYCELL**" 표장이 사용된 화장용 스펀지, 퍼프 제품이 한국으로 수입, 판매되기 시작하면서부터인 것으로 보인다.

다) 피고가 제출한 증거들만으로는 C의 '루비셀' 제품과 동일한 재질, 구조, 형상, 기능을 가지는 화장용 퍼프용 원단이나 재료를 C가 아닌 국내, 국외의 다른 제3의 회사나 업체가 생산, 제조하여 위와 같은 국내의 화장품 회사들에게 판매한 사실이 있거나, 그와 같은 제3의 원단 제조업체들이 C의 '루비셀' 제품과 같은 재질, 구조, 형상, 기능의 제품을 '루비셀'이라는 명칭으로 화장품 회사들에게 공급하고 있다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

라) 앞서 본 바와 같이 비록 C가 관련 등록취소 사건에서 패소하여 위 "**RUBYCELL**" 상표가 그 등록이 취소되기는 하였으나, 이는 C가 일정 기간 동안 선사용상표를 국내에서 상표로서 사용하였다는 증거가 없다는 의미일 뿐이고, 이 사건 출원상표에 대한 이의결정(갑 제7호증)이나 이를 인용한 거절결정(갑 제6호증)에서도 이 사건 출원상표의 출원 당시 적어도 일본을 중심으로 '화장용 퍼프, 화장용 스펀지' 등의 분야에서 특정인의 상품으로 인식되어 있는 상표라고 인정한 점, C가 관련 등록무효 사건에서의 대응한 내용이나 이 사건 출원상표에 대하여 이의신청을 한 점까지 종합하여 보면, '루비셀' 표장이 이 사건 지정상품이 속한 거래업계나 시장에서 보통명칭·

관용표장 또는 성질표시표장에 해당할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

다. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 대한 판단

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 원재료 등을 직감하게 한다고 보기 어려운 점에다가 그 외에 이 사건 출원상표가 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 자료가 없는 점 등의 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보기도 어렵다.

라. 검토 결과의 정리

앞에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3항 및 제7호에 해당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3항 및 제7호에 해당한다는 이유로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기는 어렵다.<sup>1)</sup>

#### 4. 결 론

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김동규

판사      우성엽

---

1) 다만 이 사건 심결취소소송에서 당사자들이 이 사건 출원상표의 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호의 해당 여부에 관하여 아무런 주장, 증명을 하지 아니하므로, 이에 대해서는 별도로 판단하지 않는다.

판사 임영우