

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2024허11507 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 이강민

피 고 C

특허법인 이룸리온, 담당변리사 이경호

변 론 종 결 2024. 8. 20.

판 결 선 고 2024. 10. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 3. 8. 2023당2735호 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) 표장: 

2) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 4. 22./ 2020. 10. 30./ 2020. 11. 25./ 제1665940호

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 곡분및곡물조제품, 효모, 곡물가공식품, 식용곡물가공식품, 도정(搗精) 한곡물, 발아한곡물, 장(醬)류, 조미료, 소스, 곡물을 주원료로 한 스낵식품, 식용 곡분제 페이스트, 발효차, 가공된 커피, 차(茶), 차를 주성분으로 하는 음료, 빵, 과자, 캔디

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 8. 14. 특허심판원에 원고를 상대로, "① 이 사건 등록상표는 '간편하게 먹다' 내지 '간단하게 먹다'로 직감되고 그 지정상품은 간편하게 섭취 가능한 제품이므로 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 그대로 기술한 기술적 표장에 해당한다. ② 이 사건 등록상표는 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표이다. ③ 이 사건 등록상표는

선등록상표(**잇츠심플**)와 표장과 지정상품이 유사한 상표에 해당하다. 따라서 이

사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 같은 항 제7호 및 같은 법 제34조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당2735호로 심리한 후, 2024. 3. 8. "① 이 사건 등록상표는 '간편하게 먹다', '간단하게 먹다' 등의 의미로 직감되어 지정상품의 용도, 사용방법 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다. ② 이 사건 등록상표와 유사한 표장들이 식별력 없는 표장에 해당한다는 이유로 다수 거절되었는바 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 적당하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다. 따라서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 이 사건 등록상표를 무효로 하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 피고

이 사건 등록상표 '

1) 상표법 제33조 제1항 제1호

간편식을 의미하는 이 사건 등록상표가 지정상품 중 곡물을 주원료 한 스낵식

품(이하 '곡물스낵식품'이라 한다)에 사용될 경우 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정한 '그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다.

2) 상표법 제33조 제1항 제3호

이 사건 등록상표는 쉬운 영문인 'Simple'과 'Eat'이 결합된 표장으로 '간단하게 먹다', '간편식' 등의 의미로 누구나 쉽게 직감할 수 있다. 원고도 표장용기나 홈페이지에 이 사건 등록상표와 함께 '심플하게 즐기는 간편식'이라는 문구 등을 부기하였고, 수요자들도 '간편하게 먹는다'는 내용의 상품 후기를 작성하였다. 이러한 사정 등에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 '그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다.

3) 상표법 제33조 제1항 제7호


이 사건 등록상표와 유사한 다수의 출원상표에 대하여 식별력이 없다는 이유로 거절결정이 되었고, 이 사건 등록상표는 '간편한 식사', '간편식' 등의 관념을 직감하게 하는바 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키는 것도 적절하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다.

4) 상표법 제34조 제1항 제12호 전단

'간편식' 또는 '스낵식품'을 의미하는 이 사건 등록상표가 장(醬)류, 효모, 조미료, 소스 등 '간편식' 또는 '스낵식품'이 아닌 식품이나 그 포장에 사용되는 경우, 일반 수

요자들은 이 사건 등록상표를 보고 '간편식' 또는 '스낵식품'인 것으로 그 품질을 오인할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에서 정한 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'에 해당한다.

나. 원고

이 사건 등록상표 '

3. 판단

가. 상표법 제33조 제1항 제1호 해당 여부

살피건대, 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 갑 제3 내지 19, 21호증, 을 제1, 2, 10, 11, 15 내지 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 하나인 곡물스낵식품에 관하여 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

1) 이 사건 등록상표 '

- 5 -

다음 가운데 'e' 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어로 인식된다.

2) 아래에서 상세하게 살펴보는 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 지정상품이 '간편하게 먹을 수 있는 것에 관한 것'이라는 암시를 주는 것을 넘어 그 자체로부터 '간단하게 먹다' 내지 '간편식'을 직감하도록 한다고 판단되지 않는다.


3) 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2020. 10. 30. 당시 '심플잇'이 곡물스낵식품을 지칭하는 일반적인 명칭으로 인식되었거나 사용되었다고 보이지 않는다.

나. 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

1) 상표법 제33조 제1항 제3호는 '그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 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. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력


이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 등록상표 '

나) 이 사건 등록상표는 앞서 본 바와 같이 'Simple'과 'Eat'을 결합한 다음 가운데 'e' 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어이다. 영문 'Simple'은 형용사로서 '1. 알기(다루기) 쉬운, 간단한, 복잡하지 않은, 단순한', '2. 공들이지 않은, 간소한, 화려하지 않은, 수수한, 소박한', '3. 태부리지 않는, 있는 그대로의, 성실한, 솔직한, 순진한' 등의, 명사로 '1. 무식한 사람, 열간이', '2. 단일체, 단체' 등의 사전적 의미를 가지고,

영문 'eat'은 타동사로서 '...을 먹다', '...을 침식하다' 등의, 자동사로서 '먹다', '침식하다' 등의 사전적 의미를 가진다.

다) 우리나라 영어교육 보급 수준에 비추어, 일반 수요자들이 문법적으로 맞지 아니하여 흔히 볼 수 없는 이 사건 등록상표를 보고, 앞서 본 'Simple'과 'eat'의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 '간편하게 먹을 수 있게 만든 음식' 또는 '간단히 조리해서 먹는 음식'을 뜻하는 '간편식'을 간접적으로 떠올릴 수는 있을지언정, 그것을 넘어 이 사건 등록상표 ''을 접한 일반 수요자가 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직관적으로 깨달을 수 있는 것으로 보이지는 않는다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품을 고려하여 보더라도 이 사건 등록상표가 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감하게 한다고 보기는 어렵다.


라) 원고가 이 사건 등록상표의 표장을 사용하여 판매하는 실제 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)의 포장 용기 등에 '간편하게 먹는 식품', '간단하게 먹는 식품'임을 강조하는 문구를 기재하였다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 일반 수요자로 하여금 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감하도록 한다고 단정하기는 어렵다. 오히려 원고는 이 사건 등록상표가 암시하는 내용을 소비자에게 명확하게 전달하고자 위와 같은 문구를 사용하여 영업을 하였다고 볼 여지도 충분히 있기 때문이다. 또한 원고 제품을 실제 구매한 소비자가 해당 제품의 특성을 간편하게 먹는 음식으로 파악하였다고 하더라도, 이는 '간편식'인 실제 제품을 구체적으로 소비한 구매 경험에 기초한 것이므로 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 접한 일반 수요

자들이 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감할 것이라고 단정하기도 어렵다.

다. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

1) 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 앞서 본 바와 같이 'Simple eat'이라는 단어는 문법에 어긋나는 표현으로 사전에 등재되지 않은 단어이다. 더욱이 이 사건 등록상표 '

- 9 -

에서 'simpleat'이라는 단어 또는 어구 자체는 'simple'이나 'eat'은 물론 그것들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성과 본질적인 창작성이 인정되는바 그 식별성을 쉽게 부정하기 어렵다.

나) 'simple'과 'eat'은 여러 뜻을 가진 영어 단어인데, 이 사건 등록상표와 같이 'simpleat'으로 사용되는 경우 일반 수요자에게 있어 그것이 전체로서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'으로 직감된다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같다.

다) 'simpleat'이나 'simple eat' 또는 '심플잇'이라는 단어가 이 사건 등록상표의 지정상품에 관한 일반 수요자들 사이에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 지칭하는 것으로 널리 인식·사용된다고 볼 만한 아무런 증거가 없다. 나아가 이 사건 등록상표가 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

라. 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 해당 여부

1) 상표법 제34조 제1항 제12호 전단의 '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, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

2) 살피건대, 이 사건 등록상표가 그 지정상품과의 관계에서 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'이라는 점을 암시하거나 강조하는 것을 넘어 일반 수요자가 이 사건 등록상표로부터 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'을 직감할 수 있다고 보이지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 장(醬)류, 효모, 조미료, 소스 등이 본래

가지고 있는 성질이 '간편식' 내지 '간단하게 먹는 식품'과 모순·배치되는 것이라고 단정하기도 어렵다. 따라서 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 상표법 제33조 제1항 제1호, 제3호, 제7호 및 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당하는 무효 사유가 있다고 볼 수 없다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고의 2024. 9. 30.자 참고서면 및 그 첨부자료의 내용을 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장 판사 임영우

 판사 김기수

 판사 윤정운