

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허3083 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 안영길

피 고 C 주식회사

대표자 사내이사 D
소송대리인 변호사 박세호

변 론 종 결 2023. 1. 26.

판 결 선 고 2023. 2. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 4. 7. 2021당2716호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2, 3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일/ 갱신등록일: 상표등록 제0619674호/
2004. 1. 8./ 2005. 5. 31./ 2005. 3. 31./ 2015. 6. 1.

2) 표장: **462빵판**

3) 지정상품: 상품류 구분 제21류의 비전기식 와플굽는 틀, 비귀금속빵틀

나. 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 원고는 2021. 9. 14. 피고를 상대로, 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 ① 동종 업자들이 가로 400mm, 세로 600mm, 높이 20mm의 빵판에 대하여 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 관용적으로 사용하여 온 표장으로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제2호에 해당하고, ② 적어도 그 등록 이후에 위 규격의 빵판에 관하여 관용적으로 사용한 표장으로서 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제2호에도 해당하며, ③ 위 규격이 아닌 빵판에 사용할 경우 그 크기에 관하여 상품의 품질을 오인시킬 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당2716호 사건으로 심리한 다음, 2022. 4. 7. 「제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표가 가로 400mm, 세로 600mm, 높이 20mm의 빵판에 관하여 그 등록결정일 기준으로 관용적으로 사용되었다거나 그 등록 이후에 관용적으로 사용되었다고 인정하기 어렵고, 그 등록결정일 기준으로 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기도 어렵다.」라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 거래계의 다수의 유통업자들과 수요자들은 이 사건 등록상표의 출원 이전부터 '가로 400mm × 세로 600mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 '462빵판'으로 간략하게 호칭하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 위와 같은 규격의 빵판을 표시한 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 나아가 이 사건 등록상표는 적어도 그 등록 이후에 위와 같은 규격의 빵판을 표시하는 기술적 표장이 되었으므로, 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표의 출원 당시에 빵판의 규격 자체를 브랜드로 사용하거나, '가로 600mm, 세로 400mm, 높이 20mm'의 빵판을 '642빵판' 또는 '462빵판'으로 지칭하는 동종 업계의 관행이 없었다.

2) 나아가 이 사건 등록상표의 경우 그 등록결정 당시를 기준으로 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 직접적으로 연상시키는 기술적 표장에 해당하거나, 그 등록 이후 위와 같은 기술적 표장으로 된 것도 아니다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호에 따라 그 등록이 무효로 되어서는 안 되는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 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 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

어떤 상표가 상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이

어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 이에 해당되지 아니하며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결 등 참조). 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 형상 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).







나아가 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관하여 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조).


나. 구체적인 판단

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제4 내지 6, 8 내지 32호증, 을 제2, 6, 8 내지 10, 13 내지 16호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일인 2005. 3. 31.을 기준으로 그 지정상품인 '비전 기식 와플굽는 틀, 비귀금속빵틀'과의 관계에서 상품의 품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 등록상표 '**462빵판**'은 도형의 부가 없이 흑색의 숫자 '462'와 한글 '빵판'이 별다른 특징이 없는 동일한 서체, 크기 및 굵기로 표시되어 결합된 결합표장이다. 그중 '빵판' 부분의 경우 '빵을 굽는 철판'을 의미하는 것으로서 지정상품의 효능, 용도 등을 표시하여 식별력이 없는 부분에 해당하고, 숫자 '462' 부분과 분리하여 인식된다.

2) 한편 거래계에서는 아래와 같이 직사각형 모양의 빵판을 표시할 때 대체로 긴 변을 가로로, 짧은 변을 세로로 상정하여 그 규격을 표시하여 왔고, 이는 원고와 피고도 마찬가지였다.

갑 제6호증(정우공업사 제품)	갑 제8호증(원고 제품 일부)	갑 제9호증(피고 제품 일부)
		
갑 제10호증의 1 (엘케이베이크웨어 제품)	갑 제11호증 (성형공업사 제품)	갑 제18호증
		

을 제10호증	을 제13호증의 1	을 제15호증		
 빵판 I ▪ 600L X 400D X 10H	 A10020 업소용 GSME AL타공판(Ø5)(비)H10 SHEET 600(L) X 400(D) X 10(H)	 베이커리프렌드 빵판 단면 AC462		
을 제9호증의 2 중 일부				
 LK 빵판 업소용빵판 쿠키 판 빵판 업소용철판 팬... 최저 15,000원 판매처 3	 국내산 LK 알루미늄 타공 빵판 400x300x20mm ... 최저 17,290원 판매처 10	 국내산 LK 알루미늄 오픈 판 600x400x20mm 빵... 최저 25,490원 판매처 10	 업소용 09 AC 빵판 빵팬 철판 최저 9,320원 리뷰 3 판매처 4	 오픈판 오픈팬 쿠키판 빵 판 쿠키만들기 빵만들기 최저 8,990원 리뷰 3 판매처 4
 국내산 LK 알루미늄 오픈 판 600x400x20mm 빵판 최저 15,040원 판매처 8	 12빵판 단면 최저 6,700원 판매처 10	 09AL빵판 단면 540x380 x45mm 최저 10,000원 리뷰 7 판매처 6	 위즈웰 빵판 최저 8,100원 리뷰 1 판매처 9	 낮은 12빵판양면 최저 8,100원 리뷰 1 판매처 9

3) 그런데 이 사건 등록상표 중 '462' 부분의 경우 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm'의 빵판을 지칭함에 있어(피고도 이 사건 등록상표가 이러한 규격의 빵판에 한정하여 사용되었다는 점 자체는 인정하고 있다¹⁾) ① 위와 같이 통상적인 '가로-세로

1) 2022. 12. 22.자 제2차 변론조서.

-높이'의 순서를 '세로-가로-높이'의 순서, 즉 '세로 400mm × 가로 600mm × 높이 20mm'로 바꾸고, ② 숫자 '0', 길이 단위인 'mm', 연산기호인 '×'을 모두 삭제한 다음, ③ 남은 숫자 '4', '6', '2'를 그대로 붙여 기재한 것이다.

4) 이러한 점들을 종합하여 보면, 비록 이 사건 등록상표 중 '462' 부분이 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm'인 빵판의 규격을 표시한 숫자 중 각각의 앞자리 부분과 중첩된다고 하더라도, 그 지정상품과의 관계에서 위와 같은 규격의 빵판을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 이를 직감케 한다고 보기는 어렵다.

5) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전 또는 그 무렵부터 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 지칭할 때 '462빵판'이라는 용어가 널리 사용되었으므로 이 사건 등록상표는 기술적 표장에 해당한다는 취지로 주장하면서, 특히 갑 제4 내지 7, 10, 11호증을 제시하고 있고,²⁾ 실제로 위 증거들에서는 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 '462빵판', '462 AC 빵판' 등으로 표시하고 있기는 하다. 그러나 다음과 같은 점들에 비추어 보았을 때, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 우선 갑 제4호증의 경우 '600*400*20' 규격의 '462 AC 빵판'에 대한 인터넷 쇼핑몰 쿠팡의 상품광고로서 위 빵판의 출시연월이 '1998년'으로 표시되어 있으나, 위 연도 표기는 위 빵판이 최초로 출시된 때를 의미하는 것일 뿐 그 때부터 위와 같은 규격의 빵판이 '462 AC 빵판'으로 널리 호칭되었음을 뒷받침한다고 보기는 어렵다. 한편 갑 제5, 6호증의 경우 피고 대표이사의 형제가 운영하는 정우공업사의 제품 카탈로그이므로, 위 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 출원 이전부터 일반 거래계에서 '462빵

2) 2022. 12. 22.자 제2차 변론조서.

판' 등의 표시가 일반화된 것으로 볼 수는 없다.

나) 오히려 을 제6, 8, 13호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 2018. 2. 9. 및 2019. 5. 9.을 기준으로 인터넷 구글 사이트에서 "462" 및 "빵판"을 동시에 검색한 결과, '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판에 관하여 10건 미만이 검색된 사실이 인정된다.

다) 더욱이 원고의 주장과 같이 '462빵판'이 위와 같은 규격의 빵판임을 직감케 한다면 '462빵판' 표시와 함께 별도의 규격 표시는 불필요해 보이는데도, 원고가 제출한 증거들에서는 '462빵판' 등의 경우 거의 대부분 빵판의 규격이 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm'임을 병기하고 있다.

라) 여기에 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 중 '462' 부분이 그 지정상품과의 관계에서 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 위와 같은 빵판을 직감케 한다고 보기는 어려운 점 등까지 고려하여 보면, 이 사건 등록상표의 출원일 이전 또는 그 무렵부터 일반 거래계에서 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판을 지칭할 때 '462빵판'이라는 용어를 사용하였다고 단정하기 어렵다.

다. 검토 결과의 정리

결국 이 사건 등록상표 '**462빵판**'은 등록결정일 당시 그 지정상품인 '비전기식 와플굽는 틀, 비귀금속빵틀'과의 관계에서 상품의 품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

4. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제3, 4, 11, 12, 19호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 등록 후 후발적으로 기술적 상표가 되어 식별력을 상실하였다고 보기도 어렵다.

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 '**462빵판**'의 경우 그 지정상품의 효능, 용도 등을 표시하여 식별력이 없는 '빵판' 부분과 분리하여 인식되는 '462' 부분이 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm'의 빵판 규격을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 이를 직감케 한다고 보기 어렵다.

2) 한편 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판과 관련하여 '462빵판', '462 AL 빵판', '462 AC 빵판', '462 스텐 빵판'으로 표시하고 있는 카탈로그나 인터넷 홈쇼핑 화면이 보이기는 한다(갑 제8 내지 32호증). 그러나 그중에는 피고 제품 또는 피고 제품을 납품받은 업체가 광고한 제품이거나, 원고를 포함한 피고의 경쟁업체들이 이 사건 등록상표에 대한 피고의 상표권을 침해하여 광고한 제품도 상당수 있는 것으로 보인다.

3) 오히려 2018. 2. 9. 또는 2019. 5. 9.을 기준으로 인터넷 구글 사이트에서 "462" 및 "빵판"을 동시에 검색한 결과 '가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm' 규격의 빵판에 관하여 10건 미만이 검색되었다는 점은 앞서 본 바와 같다.

4) 나아가 아래와 같은 네이버 검색결과에 따르면, 현재까지 위와 같은 규격의 빵판에 관하여 '462' 등으로 간략하게 호칭하지 않고, 아래와 같이 일반적인 규격표시를 사용하여 제품을 특정하는 경우도 상당수 있는 것으로 보인다(을 제16호증).

을 제16호증



업소형행판 용 타공판 600 400 20 과자판

최저 21,990원 판매처 103

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

등록일 2022.03. 찜하기 0 정보 수정요청



LK AC행판 업소용쿠키판 400-600-20

최저 15,990원 판매처 98

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

등록일 2022.06. 찜하기 0 정보 수정요청



업소형행판 용 20 과자판 AC600 400

최저 15,890원 판매처 104

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

등록일 2020.09. 찜하기 3 정보 수정요청



업소형행판 용비타공판 600 400 20 과자판

최저 17,390원 판매처 54

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

등록일 2022.11. 찜하기 0 정보 수정요청



6092 행판 알미늄코팅 - 600 400 20

최저 13,230원 판매처 5

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 등록일 2021.02. 찜하기 1 정보 수정요청



업소용행판 AC(단면, 400x600x20)

11,880원 3,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 73 구매건수 59 등록일 2021.07. 찜하기 25 신고하기



6651 행판 알미늄코팅 - 600 400 20

최저 12,000원 판매처 5

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 등록일 2022.11. 찜하기 0 정보 수정요청

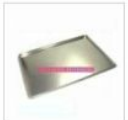


AC업소용행판 행판 단면코팅 10장 - 1개 600 400 20

최저 140,000원 판매처 3

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

등록일 2022.11. 찜하기 0 정보 수정요청



업소형행판 용비타공판 600 400 20 과자판

20,900원 2,600원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

[하나/롯데 스마일페이 100만원 이상 결제 시 최대 24개월 무이자][삼성 20만원 이상 스마일페이 결제 시 최대 12개월 무이자]

등록일 2022.11. 찜하기 0 신고하기



업소용AL행판 타공판 비코팅 600x400x20mm

최저 13,800원 판매처 4

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 등록일 2022.11. 찜하기 0 정보 수정요청



LK 400-600-20 AC행판 업소용쿠키판

19,100원 3,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

[하나/롯데 스마일페이 100만원 이상 결제 시 최대 24개월 무이자][삼성 20만원 이상 스마일페이 결제 시 최대 12개월 무이자]

등록일 2022.12. 찜하기 0 신고하기



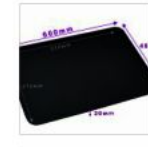
대외 LK 400-600-20 AC행판/업소용쿠키판 /답일드

16,690원 3,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

[하나/롯데 스마일페이 100만원 이상 결제 시 최대 24개월 무이자][삼성 20만원 이상 스마일페이 결제 시 최대 12개월 무이자]

등록일 2022.12. 찜하기 0 신고하기

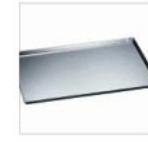


업소용 행철판 4중 코팅 비코팅 타공판 식일왕 600 x400x20 120행판 4중

15,000원 4,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 10 구매건수 18 등록일 2021.12. 찜하기 11 신고하기



제빵용 각행판 AL 비코팅 각시판 업소용 행철판 냉판 냉철판 각판 제과 400x600

20,000원 4,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 3 구매건수 5 등록일 2020.04. 찜하기 7 신고하기



업소용AL행판 단면 600x400x20mm

최저 22,050원 판매처 2

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 등록일 2022.12. 찜하기 0 정보 수정요청



400x600x20 타공판 업소용행판 오븐판 행판 행판 10장팩을 식일왕 재판

126,000원 4,000원

생활/건강 > 주방용품 > 제과/저방용품 > 쿠키판

리뷰 6 구매건수 25 등록일 2022.04. 찜하기 5 신고하기

5) 한편 피고는 2021. 7.경 이후부터 원고를 비롯한 경쟁 업체들에 대하여 이 사건

등록상표에 관한 상표권 침해행위를 중단하라는 내용의 내용증명을 보내거나 상표권 침해행위에 대한 형사고소를 하는 등 이 사건 등록상표의 보호를 위한 조치를 적극적으로 취하기도 하였다(을 제3, 4, 11, 12, 19호증)

나. 따라서 이 사건 등록상표가 그 등록 후 사후적으로 식별력을 상실하여 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수도 없다.

5. 결론

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호에 해당한다고 할 수 없으므로, 그 등록이 무효로 되어서는 안 된다. 이와 같은 전제에 선 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥