

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2024허12647 거절결정(상)

원 고 1. A

2. B

원고들 소송대리인 변리사 홍은정

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2024. 12. 10.

판 결 선 고 2025. 1. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 5. 8. 2022원1953호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고들의 이 사건 출원상표

1) 표장: **단마토 커피&브런치**

2) 출원일/ 출원번호: 2021. 2. 9./ 제40-2021-28039호

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 곡분 및 곡물 조제품, 효모, 곡물 가공식품, 식용곡물 가공식품, 도정(搗精)한 곡물, 발아한 곡물, 조미료, 소스, 곡물을 주원료로 한 스낵식품, 식용 곡분제 페이스트, 발효차, 커피원두, 가공된 커피, 커피음료, 차(茶), 빵, 과자, 캔디, 간장, 고추장

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들이 낸 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2022. 4. 26. '이 사건 출원상표는 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당하고, 구 상표법 제34조 제1항 제7호 및 같은 항 제12호, 구 상표법 제38조에도 해당한다.'라는 거절이유를 들며 의견제출통지를 하였다.

2) 원고들은 위 의견제출통지서에 기재된 지정기일인 2022. 6. 26.까지 의견서를 제출하지 않았고, 특허청 심사관은 2022. 9. 23. '이 사건 출원상표는 위 2022. 4. 26. 자 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 반복할 만한 사항을 발견할 수 없다.'라는 이

유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고들은 2022. 10. 26. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구 (이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였고, 특허심판원은 이를 2022원1953호로 심리한 후 2024. 5. 8. '이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 성질표시에 해당할 뿐만 아니라 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별하기 어려우므로 이를 특정인에게 독점하도록 하는 것은 공익상 부적절하여 구 상표법 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 따라 등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각 하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고들

이 사건 출원상표 중 '단마토' 부분은 자타 상품의 식별력이 인정되는 요부이므로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 구 상표법 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 출원상표 중 '단마토' 부분은 '맛이 단 토마토', '스테비아 토마토'라는 뜻으로 널리 사용되고 있고, '커피&브런치' 부분은 '커피와 아침 겸 점심으로 먹는 오전 식사'의 의미를 가지므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질표시에 해당한다. 이러한 성질표시적 표장은 식별력이 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장에도 해당하는바, 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 구 상

표법 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 판단

가. 구 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

1) 구 상표법 제33조 제1항 제3호는 '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(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후 10128 판결 등 참조).

2) 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거, 갑 제11, 12, 20, 25, 26호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 주장하는 사정이나 제출한 증거만으로는 이 사건 출원상표가 그

지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

가) 이 사건 출원상표 '**단마토 커피&브런치**'는 특별히 도안화되어있지 않은 문자 '**단마토**'와 '**커피&브런치**'가 공백을 사이에 두고 결합한 문자상표에 해당한다. 먼저 이 사건 출원상표 중 '**커피&브런치**' 부분은 '**단마토**' 부분과 쉽게 분리되어 일반 수요자들에게 '커피와 아침 겸 점심으로 먹는 오전 식사'의 의미로서 인식된다고 할 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '곡분 및 곡물 조제품, 효모, 곡물 가공식품, 식용곡물 가공식품, 도정(搗精)한 곡물, 발아한 곡물, 조미료, 소스, 곡물을 주원료로 한 snack식품, 식용 곡분제 페이스트, 캔디, 간장, 고추장'의 품질, 원재료 또는 효능 등을 표시하는 것으로 보기 어려우므로 해당 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 보기 어렵다.

나) 나아가 설령 이 사건 출원상표 중 '**커피&브런치**' 부분이 그 지정상품 중 '발효차, 커피원두, 가공된 커피, 커피음료, 차(茶), 빵, 과자'와의 관계에서 지정상품의 품질 내지 원재료 등을 표시한 것으로서 식별력이 인정되지 않는다고 보더라도, 다음의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 '**단마토**' 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다고 보인다.

(1) '단마토'라는 단어는 사전적인 의미가 없는 조어로, '단 토마토'에서 가운데 '토'자 하나를 생략하여 만든 새로운 단어로 보인다. 그런데 '토마토'는 3글자에 불

과하여 전체로서 호칭하는 것이 자연스러워 보이고, 그 중 '토' 부분을 분리해 낸 뒤 '마토' 부분만으로 호칭하는 것이 일반적이라고 판단되지 않을 뿐만 아니라, 바나나, 옥수수 등 세 글자의 이름을 가진 과일 내지 채소의 맛이 달다는 표현을 하는 경우 일반 수요자가 그 과일 내지 채소의 이름 중 첫 글자를 생략하고 단나나, 단수수 등 '단○'로 호칭하는 것이 통상적인 용례라고 보이지도 않는다. 따라서 '단마토'는 문자의 단순한 결합 및 생략을 넘어서는 특이성과 본질적인 창작성이 인정되는 조어라고 판단되는바 그 식별성을 쉽게 부정하기 어렵다.

(2) "[오늘도 다이어트] 12kg 뺀 슈스스 한혜연이 먹은 '단마토'의 정체"라는 표제의 2020. 3. 7.자 C 기사, "'단마토'(단 토마토)', '토망고'(토마토 + 망고) 등의 별칭으로 불리는 스테비아 효소 처리 토마토 판매량은 전년 대비 383% 급증했다."라는 내용이 포함된 2023. 3. 20.자 한국경제 뉴스기사 등이 게시된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위와 같은 뉴스기사에서 '단마토'의 정체를 밝히고 그 뜻을 '단 토마토'라고 부연하여 설명하는 것은 '단마토'가 독자들에게 '맛이 단 토마토', '스테비아 토마토'라는 뜻으로 직감되지 않는다는 전제에서, '단마토'가 암시하는 내용을 명확하게 전달하고자 그 설명을 부가한 것이라고 볼 여지가 충분하다.

(3) D에서 '단마토'라는 키워드로 검색할 경우 다양한 종류의 토마토 상품이나 관련 게시물 등이 검색되기는 한다. 그러나 위 검색 결과 중 상당수는 단마토라는 문언에 더해 '방울토마토', '샤인방울토마토', '토마토'라는 문언을 함께 사용하여 판매 상품을 소개 내지 홍보하고 있을 뿐만 아니라 판매처가 서로 중복되는 경우도 존재하는바, 피고 주장과 같은 검색 결과만으로는 일반 수요자가 이 사건 심결 당시 '단마토'를 '맛이 단 토마토' 또는 '스테비아 토마토'로 직감하였다고 단정하기 어렵다.

(4) 더욱이 이 사건 출원상표의 지정상품은 발효차, 커피원두, 가공된 커피, 커피음료, 차(茶), 빵, 과자 등으로 '토마토'와 직접적인 관련성이 인정된다고 보이지 않는 것이다. 따라서 설령 일반 수요자가 '단마토'라는 단어로부터 '맛이 단 토마토' 또는 '스테비아 토마토'를 연상해 낼 수 있다고 하더라도, 그로부터 이 사건 출원상표의 위와 같은 지정상품들을 직감적으로 떠올릴 수 있다고 보기는 어렵다.

(5) 특허청이 '단짠마토', '짠마토', '헬씨마토' 등을 표장으로 하고 상품류 구분 제29류, 제31류 등에 속하는 상품을 지정상품으로 한 상표등록출원에 대하여 식별력이 없다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실이 인정되기는 하지만, 이 사건 출원상품의 지정상품은 상품류 구분 제30류의 발효차, 커피원두, 가공된 커피, 커피음료, 차(茶), 빵, 과자 등일 뿐만 아니라, 상품류 구분 제29류, 제31류 등에 속하는 상품을 지정상품으로 하여 '단마토'가 포함된 표장이 상표로 등록된 경우도 존재하며(단 마 토 SWEETMATO ,



등), 이 법원이 특허청의 위와 같은 거절결정 판단에 기속된다고 볼 수도 없으므로, 위와 같은 사정만으로 당연히 '단마토'가 이 사건 출원상품의 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되지 않는 부분에 해당한다고 볼 것은 아니다.

다) 이 사건 출원상표 중 '**단마토**' 부분이 발효차, 커피원두, 가공된 커피, 커피음료, 차(茶), 빵, 과자 등 지정상품과의 관계에서 누구에게나 필요한 표시에 해당한다거나, 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

나. 구 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

1) 구 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) 살펴건대, 이 사건 출원상표의 '**단마토**' 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다는 점을 비롯하여 앞서 살펴본 제반 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거나 주장하는 사정만으로는 이 사건 출원상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표에 구 상표법 제33조 제1항 제1호 및 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 볼 수 없는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 원고들의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

판사 김기수

판사 윤정운