

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2010허5840 등록무효(상)
원 고

원고들 소송대리인 특허법인 다래
담당변리사 이명규, 이인중
원고들 소송복대리인 법무법인 다래
담당변호사 정영선

피 고(탈퇴)

소송대리인 변호사 이명섭
소송대리인 변리사 이상진

피고 승계참가인

소송대리인 변호사 이명섭
소송대리인 변리사 이상진

환송전 판결 특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허1265 판결
환 송 판 결 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결
변 론 종 결 2011. 3. 11.
판 결 선 고 2011. 3. 25.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송총비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2007. 12. 17. 2006당3410호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들 및 소외 甲은 2006. 12. 29. 아래 나항 기재의 이 사건 등록상표가 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항 제7호, 제9조 제1항 제1, 4호(원고들 등은 1986. 12. 31. 법률 제3892호로 개정되기 전의 상표법 제9조 제1항 제1, 4호, 제8조 제1항 제7호를 들고 있으나, 위 각 조문은 1986. 12. 31. 법률 제3892호로는 개정된 바 없고, 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되면서 비로소 개정된 것이다), 상표법 제71조 제1항 제5호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당3410호로 심리한 다음, 2007. 12. 17. 이 사건 등록상표에는 위 주장과 같은 무효사유가 없다는 이유로 심판청구를 모두 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 최종갱신등록일/ 등록번호 : 1984. 8. 18./ 1985. 5. 16./ 1985. 6. 12./ 2006. 2. 28./ 제113827호



2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 스카프, 넥타이, 넥대, 와이셔츠, 스웨터, 수영복, 조끼, 스커트, 원피스, 양말, 브라우스, 카디건, 청바지, 반바지, 아동복, 잠바, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 운동용 유니폼, T셔츠, 모자

4) 상표권자 : 피고 승계참가인[당초 소외 乙이 등록받았다가 1989. 5. 2. 피고(탈퇴)를 거쳐 2010. 5. 3. 피고 승계참가인에게 순차로 상표권이 양도되었다.]

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부의 판단


가. 구 상표법 제8조 제1항 제7호 해당 여부

우선 원고들은, 이 사건 등록상표가 그 출원일 전부터 다수인에 의해 널리 사용되어 오던 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 아니한 것이므로, 구 상표법 제8조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 구 상표법 제8조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호외에 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 여기서 어떤 상표가 식별력이 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품

과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).



이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표 ‘’는 닻고리(닻줄 매는 둥근 고리), 닻채(닻의 자루 부분), 닻장(닻채 상단의 가로로 된 부분) 및 갈고리(바다에 고정시키는 부분)에 닻줄이 휘감겨 있는 닻 모양의 형상이 독특하게 도안화되어 있고, 스웨터, 원피스, 브라우스, 청바지 등이 그 지정상품으로 되어 있는 점에 비추어 볼 때 그 식별력을 쉽게 부정하기 어렵다. 또한, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1985. 5. 16.경 닻 모양만을 형상으로 한 해군의 계급장이 사용된 사실이 있는지에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없고, 닻 도형은 항구를 표시하는 일반적 지도기호로 사용되는 등 바다와 관련이 있다는 암시를 주는 표장으로 알려졌을 뿐 해군의 각종 계급장, 군기 등으로 널리 알려졌거나 닻 도형이 해군과의 특수한 관계가 있는 것으로 일반적으로 인식되었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않다고 단정할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제8조 제1항 제7호 소정의 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없으니, 이 부분 원고들의 주장은 이유 없다.


나. 구 상표법 제9조 제1항 제1호 해당 여부

또한 원고들은, 이 사건 등록상표가 해군사관학교 생도의 견장 등과 동일 또는 유사한 것이므로, 구 상표법 제9조 제1항 제1호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 구 상표법 제9조 제1항은 등록을 받을 수 없는 상표를 규정하면서 그 제1호 전단에서 “국기·국장·군기·훈장·포장·기장·외국의 국기 및 국장과 동일 또는 유사한 상표”를 들고 있는바, 본호에 규정된 ‘기장’이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하고, 이는 뒷부분에 ‘외국의 국기 및 국장’을 열거하고 있는 점에 비추어 대한민국의 기장을 말하는 것으로 해석함이 상당하다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 참조).


이 사건에 관하여 보건대, 갑 제3 내지 10, 102, 103호증(해당 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 대한민국 해군은 1970년경부터



1998년경까지 해군사관학교 생도의 견장으로 ‘’(이하 ‘이 사건 견장’이라 한다)를 사용한 사실을 인정할 수 있으니, 이 사건 견장은 해군사관학교 사관생도로서의 신분과 그 학년을 표상하고 그 전체가 대한민국의 기장에 해당한다고 할 것이다.

나아가 이 사건 등록상표와 이 사건 견장이 동일 또는 유사한지 여부에 관하여 보건



대, 이 사건 등록상표 ‘’와 이 사건 견장은 다 같이 도형만으로 구성되어 있어서 모두 그 자체로부터 특정한 관념이나 호칭이 쉽게 떠오르지 아니하므로 외관을

기준으로 그 유사 여부를 대비하여야 할 것인바, 이 사건 등록상표는 닳줄을 휘감은 검은색의 닳 모양의 도형만으로 구성되어 있는 반면 이 사건 견장은 오각형 도형의 중앙 바로 윗부분에 닳줄이 없는 닳 모양의 도형과 오각형 도형의 아랫부분에 학년을 표시하는 띠 형상의 선 등을 포함하고 있는 차이가 있어서, 전체적으로 관찰하여 볼 때 이 사건 등록상표와 이 사건 견장은 그 외관이 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 등록상표는 대한민국의 기장인 이 사건 견장과 유사하지 아니하므로 구 상표법 제9조 제1항 제1호에 해당한다고 볼 수 없으니, 이 부분 원고들의 주장도 이유 없다.

다. 구 상표법 제9조 제1항 제4호 해당 여부

다음 원고들은, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1985. 5. 16.경 닳 도형이 해군의 계급장 등에 다수 사용되어 거래계의 일반 수요자들도 닳 도형이 해군의 상징물에 해당한다고 인식하고 있었으므로, 사인이 닳 도형에 대해 상표권을 보유하고 배타적으로 사용하는 경우 그 상표의 사용이 해군과 특수한 관계에 있는 것으로 오인·혼동을 일으키는 등 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 결과를 야기한다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제4호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.

그러나 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1985. 5. 16.경 닳 모양만을 형상으로 한 해군의 계급장이 사용된 사실을 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없고, 닳 도형은 항구를 표시하는 일반적 지도기호로 사용되는 등 바다와 관련이 있다는 암시를 주는 표장으로 알려졌을 뿐 해군의 각종 계급장, 군기 등으로 널리 알려졌거나 닳 도형이 해군과의 특수한 관계가 있는 것으로 일반적으로 인식되었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등

특상표를 그 지정상품인 스웨터, 원피스, 브라우스, 청바지 등에 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 결과를 야기한다고 단정할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제9조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없으니, 원고들의 이 부분 주장도 이유 없다.

라. 상표법 제71조 제1항 제5호 해당 여부

끝으로 원고들은, 이 사건 등록상표는 비록 상표등록 후 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 상표법이 개정되어 식별력을 상실한 상표를 무효로 하는 규정인 제71조 제1항 제5호가 신설되기 전인 1984. 8. 18. 출원된 것이기는 하나 그 (최종)갱신등록일인 2006. 2. 28. 당시에는 위 규정이 시행되고 있었고, 위 개정 상표법 부칙 제4항 본문은 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 정하고 있어, 그 반대 해석 및 식별력을 상실한 상표에 대하여는 상표권이라는 독점배타적인 권리를 유지시켜서는 안 된다는 취지의 상표법의 목적론적 해석상 위 개정 상표법 시행 후에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 등록된 상표의 등록무효에 관한 심판·재심 및 소송에 대하여는 위 개정 상표법의 규정이 적용되는 것으로 보아야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 1986년경부터 닷 도형이 각종 의류에 관하여 지속적으로 사용되어 온 관계로 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 혹은 적어도 이 사건 변론 종결일 무렵에는 그 지정상품인 의류와 관련하여 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표가 되었으므로 상표법 제71조 제1항 제5호,

제6조 제1항 제7호에 의하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 먼저 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(시행일 2001. 7. 1.)은 제71조 제1항에 제5호를 신설하여 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 상표등록의 요건을 상실한 경우, 즉 ‘그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 그 상품에 대하여 관용하는 상표, 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표, 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표, 이 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하게 된 경우(사용에 의한 식별력을 취득한 경우는 제외)를 상표등록무효사유로 추가하였으나, 위 개정된 상표법 부칙은 제4항 본문에서 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 규정하고 있으므로, 위 부칙 규정의 문언해석상 이 사건 등록상표와 같이 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의하여야 할 것이고, 위 부칙 규정의 ‘이 법 시행전에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.’라는 부분은 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대한 심사의 적법 여부를 다투는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 취지이지, 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 등록무효 여부를 다투는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록


출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 것은 아니라고 할 것이다(이와 같이 해석하는 것이 상표권자의 신뢰보호 내지는 법적안정성에 보다 부합한다).

다음, 갑 제2호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록상표는 등록후 1996. 3. 4. 존속기간갱신등록되었고 1998. 1. 26. 지정상품추가등록이 이루어졌으며 2006. 2. 28. 다시 상표권존속기간갱신등록이 마쳐진 사실이 인정되고, 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 이 사건 등록상표가 상표등록의 요건을 상실하였는지 여부는 판단되지 않았다고 할 것이나[1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법(시행일 1998. 3. 1.)은 상표법 제42조 제2항 단서를 삭제함으로써 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여 그 등록상표가 상표등록의 요건을 상실한 경우에 해당하는지 여부를 심사하지 않도록 하였다], 가사 원고들의 주장과 같이 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 이 사건 등록상표가 닷 도형의 범용적인 사용으로 말미암아 식별력을 상실하였음에도 위 존속기간갱신등록출원에 대한 심사 규정의 개정으로 이러한 사정이 심사되지 않은 채 존속기간갱신등록이 이루어졌다고 하더라도, ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통 명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표, 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표’ 등에는 등록상표권의 금지적 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조 참조), 원고들의 주장과 달리 식별력을 상실한 상표에 대하여 상표권의 효력이 실질적으로 유지되는 불합리한 상황은 발생하지 않는다고 할 것이다.

뿐만 아니라, 원고들이 이 사건 등록상표의 사후적 식별력 상실의 근거로 제출한 모든 증거(갑 제107 내지 131호증의 각 기재, 증인 선미란의 증언)에 의하더라도, 닷고

리, 닻채, 닻장 및 갈고리에 닻줄이 휘감겨 있는 닻 모양의 형상이 독특하게 도안화되



어 있는 이 사건 등록상표 ‘’와 동일하거나 동일성 범위 내에 있는 표장이 다수인에 의하여 널리 사용되어왔다고 인정하기에는 부족하고(위 증거들로는 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 문자 표장이나 다른 도형과 결합되어 의류에 사용된 사정, 혹은 위와 같은 다양한 닻 도형이 반복된 장식적인 문양으로 의류에 사용된 사정 등을 인정할 수 있을 뿐이다), 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제5호에 따라 무효로 되어야 한다고 할 수 없으니, 이 부분 원고들의 주장 역시 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제8조 제1항 제7호, 제9조 제1항 제1, 4호, 상표법 제71조 제1항 제5호 어디에도 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고들의 청구를 모두 기각한다.

재판장 판사 권택수 _____

 판사 박태일 _____

 판사 염호준 _____