

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2010허7044 거절결정(상)
원 고
소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 신영무
소송복대리인 변리사 한태근
피 고 특허청장
소송수행자 정숙채
변 론 종 결 2010. 12. 2.
판 결 선 고 2010. 12. 16.

주 문

1. 특허심판원이 2010. 8. 27. 2009원9131호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호: 2008. 8. 6./제40-2008-38657호



2) 표장: (색채상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 ‘레몬차(lemon tea), 차-레몬성분이 함유된 것에 한함(tea containing lemon substances), 인스턴트 차-레몬성분이 함유된 것에 한함(instant tea containing lemon substances), 차 제품-레몬성분이 함유된 것에 한함(tea products containing lemon substances), 차 혼합제품-레몬성분이 함유된 것에 한함(tea mixture products containing lemon substances)’

나. 절차의 경위

1) 특허청 심사관은 2009. 9. 4. 이 사건 출원상표는 그 표장 중의 ‘MaxTea’가 ‘최고의 차’를 뜻하는 것으로서 지정상품의 성질(품질 등) 표시에 해당하는 등 전체적으로 식별력 없는 문자 및 도형 등의 결합에 불과하고 그 결합에 의하여 새로운 식별력이 형성되는 것도 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2009. 10. 1. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원은 이를 2009원9131호로 심리한 다음, 2010. 8. 27. 이 사건 출

원상표는 지정상품의 품질, 원재료, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표여서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 받아들이지 않는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 그 표장 중의 'MaxTea'가 지정상품의 성질을 직접적으로 표시한 것이 아니어서 출처표시기능을 하는 등 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 그 표장 중의 'MaxTea'가 '최고의 차'라는 의미로 인식되어 지정상품의 성질(품질)을 나타내는 등 전체적으로 지정상품의 품질, 원재료, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표여서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표여서 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념,

지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시하는 정도에 그칠 뿐 수요자로 하여금 이를 직감하도록 하는 정도에 이르지 않은 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조).

그리고 상표법 제6조 제1항 제7호의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항 제1호 내지 제6호에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표에 대한 판단

이 사건 출원상표는 색채상표로서 그 표장은 'MaxTea' 및 'lemon tea'라는 문자 부분, 빨대와 함께 음료가 담긴 컵 및 레몬 등의 그림 부분, 기타 도형 부분으로 이루어져 있다. 그 중 'lemon tea'라는 문자 부분과 위 그림 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품인 레몬차 등을 의미하거나 그 원재료나 형상 등을 직접적으로 표현한 것이어서 그 자체로는 식별력이 없는 부분이다. 또한, 기타 도형 부분도 그 자체로만 보면 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 쉽게 식별할 수 없는 부분이다.

그러나 그 표장 중의 또 다른 문자 부분인 'MaxTea'는 사전에 없는 새로운 조어이

다. 다만, 그 구성상 일반 수요자에게 ‘Maximum’의 약어로서 ‘최대, 최고’라는 의미를 가지는 ‘Max’와 ‘차(茶)’를 뜻하는 ‘Tea’가 결합된 것으로 인식될 수는 있을 것으로 보인다. 그런데 이 경우에도 갑 제3호증의 1 내지 3, 갑 제4호증, 을 제3호증의 각 기재에 나타나는 바와 같이 ‘Max’ 또는 ‘Maximum’은 일반적으로 양, 규모, 속도 등이 최대 또는 최고라는 의미로 많이 쓰이고 식음료의 품질, 맛 등이 최고라는 의미로는 좀처럼 쓰이지 않는다는 점을 고려할 때 일반 수요자가 ‘MaxTea’를 보고 ‘차’의 품질 등에 관한 단순한 암시를 넘어서 예컨대 ‘최고의 차’와 같이 이 사건 출원상표의 지정상품의 품질 등에 관련된 구체적인 관념을 직감한다고 보기는 어렵다. 따라서 ‘MaxTea’는 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 기술적(記述的) 표장이라고 할 수 없다. 또한, 새로운 조어이고 음절이 짧아서 그 전체를 일체로서 ‘맥스티’로 호칭하기가 쉬우며, 그러한 호칭은 흔한 것이 아니어서 특별현저성도 있다 할 것이다.

한편, ‘MaxTea’ 부분은 전체 표장의 상단에 위치하고, 노란 바탕 위의 붉은 도형 안에 흰색으로 기재되어 있어 그 붉은 도형과 함께 선명하게 보이며, 그 크기도 작지 않아서 이를 부수적 또는 보조적 부분에 불과한 것으로 볼 수도 없다.

결국, 이 사건 출원상표는 식별력 있는 ‘MaxTea’ 부분이 다른 문자, 도형 및 색채와 결합하여 전체적으로 식별력을 가진다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

다. 소결론

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 적법한 것으로 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들
이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김의환 _____

 판사 성창익 _____

 판사 박종학 _____