

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019허1070 권리범위확인(상)
원 고 A조합법인

대표이사 B

소송대리인 변리사 오승건

원고 보조참가인 1. C농업협동조합

대표자 조합장 D

2. E 영농조합법인

대표이사 F

3. G 영농조합법인

대표이사 H

보조참가인들 소송대리인 변리사 오승건

피 고 I농업협동조합

대표자 조합장 J

소송대리인 변리사 김윤배

변 론 종 결 2019. 5. 23.

판 결 선 고 2019. 6. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 12. 5. 2018당2366호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제249787호/1991. 8. 28./1992. 9. 17./2012. 9. 17.

2) 표장:



3) 지정상품

상품류 구분 제05류의 농산물이유식, 상품류 구분 제29류의 콩, 팥, 녹두, 상품류 구분 제30류의 쌀, 탈곡한보리, 국수, 상품류 구분 제31류의 쌀겨사료, 농산용종자, 농산용구근

나. 확인대상상표(갑 제1호증)

원고는 아래의 표장을 쌀 포장에 표시하는 방식으로 사용해 오고 있다.

1) 표장:



2) 상품: 쌀

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 확인대상상표와 이 사건 등록상표의 표장은 '메뚜기' 부분이 공통되는데, '메뚜기쌀'은 쌀 상품에 관하여 관용하여 사용되는 상표에 해당하거나, '쌀 상품'의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하므로 원고가 확인대상상표를 사용하는 행위는 상표법 제90조 제1항 제2호 또는 제4호에 의하여 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 이 사건을 2018당2366호로 심리한 다음 2018. 12. 5. 원고의 주장을 배척하고, 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 유사하므로 원고가 확인대상상표를 사용하는 행위는 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속한다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 및 원고 보조참가인들

1) 이 사건 등록상표 및 확인대상상표에 공통된 '메뚜기쌀' 또는 '메뚜기'는 쌀에 관하여 관용하는 상표이거나, 상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 확인대상상표에 공통된 '메뚜기' 부분은 요부가 될 수 없으므로 양 상표는 그 표장이 서로 유사하지 않다.

2) 따라서 확인대상상표는 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속하지 않음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) '메뚜기쌀'은 쌀에 관하여 관용하는 상표가 아닐 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표 및 확인대상상표의 요부는 '메뚜기'로 서로 공통되므로 양 상표는 표장면에서 유사하고, 확인대상상표가 사용되는 상품은 이 사건 등록상표의 지정상품에 속한다.

2) 따라서 원고가 확인대상상표를 사용하는 것은 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속하므로 이와 같이 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 법원의 판단

가. 표장의 유사 여부

1) 판단기준

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그

부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

또한 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 참조).

한편 권리범위확인심판에서는 확인대상상표가 등록상표권의 권리범위에 속하는지 여부가 판단되는데, 그 판단의 기준시점은 심결시이다.

2) 이 사건의 경우

이 사건 등록상표와 확인대상상표의 표장에 공통적으로 포함된 부분인 '메뚜기'가
요부로서의 식별력을 가지는지 여부에 관하여 보기로 한다.

가) 인정사실

갑 제3, 4, 8 내지 12, 16, 18, 20, 22호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다)의
각 기재 및 영상, 증인 K의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 각 사실을 인정
할 수 있다.

① '메뚜기쌀'이라는 용어는 이 사건 등록상표가 등록되기 전인 1990년 무렵부터
경남 산청지역에서 '무농약 친환경 농법에 의해 생산된 쌀'을 지칭하기 위하여 사용되
기 시작하였다. 이후 점차 친환경 농법에 의해 재배된 쌀에 대한 수요가 커져 더 많은
쌀 산지에서 이를 사용함에 따라 이 사건 심결일 현재, 전남 L군 M면 인근에서 쌀을
재배하고 있는 원고 외에도 ㉠ 경남지역에서는 산청 차황면, 오부면, 김해, 사천, 함양,
함안군, 하동, 거창, 밀양, 합천, 부산 기장군 철마면, 부산 금정구, 창원시 북대산면,
㉡ 경북지역에서는 의령군 가례면, 구룡포읍, 구미시 외예리, 내예리, 송림리, 경주, 구
미시 선산읍, 대구시, 칠곡군, 김천, 의성, ㉢ 전남지역에서는 무주, 구례, 나주, L군 도
람간척지, 함평, 무안, 순천, 장흥, 해남, 영암, ㉣ 전북지역에서는 전주, 장수, 김제, 남
원, 익산, ㉤ 충남지역에서는 부여군, 홍성군, 예산, 태안, 아산, ㉥ 충북지역에서는 청
원군, ㉦ 강원도 지역에서는 화천군, 홍천군, ㉧ 경기도에서는 파주, 여주, 강화, 이천,
화성 등의 지역에서 재배된 친환경 쌀을 '메뚜기쌀'로 호칭하고 있다(갑 제11, 12호증).

② '메뚜기쌀'에 관한 신문보도 역시 꾸준히 이어져 왔는데, 1994. 9. 29.자 조선일
보 기사부터 2018. 7. 12.자 부산일보 보도까지 보도 건수가 수백여 건에 이른다. 이들
기사에서는 '메뚜기쌀'이라는 용어를 특정인의 출처표시가 아니라 '친환경 유기농법으

로 재배된 쌀'을 지칭하기 위한 의미로 사용하고 있다(갑 제16, 18호증).

③ 피고는 위와 같이 '메뚜기쌀'이 친환경 농법에 의해 생산된 쌀의 의미로 사용되는 예가 점차 늘어나고 있음에서도 이 사건 등록상표에 기초한 권리행사나 상표의 식별력 저하를 막기 위한 상표관리를 하지 않다가, 이 사건 심판 청구일 무렵인 2018. 7. 이후에서야 이러한 조치를 취하기 시작하였다(제1회 변론조서 참조).

④ 원고는 2007년경부터 전남 L군에서 친환경 농법에 의해 재배된 쌀의 포대에 확인대상상표를 표기하는 방식으로 사용해 오고 있는데, 그 전에는 2000년 초순경부터 사진과 같이 'N' '메뚜기쌀' 부분이 포함된 다음과 같은 표장을 사용하였다.



⑤ '메뚜기쌀'을 판매하는 영농조합들에서는 쌀 상품을 '메뚜기쌀'만을 표장으로 하여 시장에 출시한 경우는 찾아 보기 어렵고, 여기에 주로 지명이나 그외 식별력이 강한 부분을 부기한 것을 출처표시로서 사용하고 있다(갑 제12호증, 피고가 변론 종결 후인 2019. 6. 7. 참고자료로 제출한 3건의 쌀 포장은 '메뚜기쌀' 부분과 병기되어 있지

는 않지만 포장의 아랫부분에는 쌀의 출처가 모두 표기되어 있다). 원고도 확인대상상표와 같이 '메뚜기쌀' 부분에 'N' 부분을 병기한 것을 상표로서 사용하고 있고, 피고 역시 쌀의 포장에 이 사건 등록



상표를 사용하기는 하였으나, 이는 위 사진에 나타난 바와 같이 포장의 윗부분에 여러

개의 표장과 나란히 작게 표기되어 있고, 오히려 수요자들의 눈에 띄기 쉬운 부분에는 '철원 오대', '부드러운 현미로 만쌀' 등의 문언이 표기되어 있다.

⑥ 쌀 상품에 관하여 표장에 '메뚜기'가 포함된 '산청메뚜기', '메뚜기가 뛰노는 철마쌀', '우렁이 메뚜기도 살고', '메뚜기가 농사지은 쌀' 등과 같은 상표에 대하여 제3자에 의한 상표등록출원들이 있었고, 그중 일부는 실제로 상표등록이 되기도 하였다(갑제20, 22호증).

나) 판단

위 사실관계에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 바와 같이, 이 사건 심결일 현재 원·피고뿐만 아니라, 전국적으로 수습여 곳의 쌀 재배 산지에서 '메뚜기쌀'을 친환경 농법에 의해 재배된 쌀이라는 의미로 사용하면서 여기에 자신의 상품을 구별하기 위하여 지명이나 그외 식별력 강한 문언을 붙여서 사용하고 있으며, 'N'이라는 문언을 부가하여 사용하고 있는 원고뿐만 아니라 피고 역시 이 사건 등록상표는 쌀 포장에 작게 표기한 반면, '철원오대' 등과 같은 문언을 수요자의 눈에 두드러지도록 사용하고 있는 사용실태에 비추어 보면, 쌀 상품에 관한 '메뚜기표' 또는 '메뚜기'는 식별력이 그다지 높지 않아 보이는 점, 이 사건 등록상표가 등록된 이후 이 사건 심결일까지 보도된 수백여 건의 신문기사에서는 '메뚜기쌀'이라는 용어를 특정인의 출처표시가 아닌 친환경 농법에 의해 재배된 쌀의 의미로서 사용하고 있는 점, 쌀 상품에 대하여 '메뚜기'라는 문언이 포함된 표장에 대한 선호도가 높아 보이는 점, 이 사건 등록상표가 등록된 1992. 9.경부터 피고가 이 사건 등록상표에 기한 권리행사를 통한 상표관리를 하기 시작한 2018. 하반기까지는 26년 정도의 긴 시간이 경과하였고, 위 기간 동안 친환경 농법에 의해 재배된 쌀을 '메뚜기쌀'로 지칭하는 쌀 재배 산지가 계속 늘어나 전국

적으로 분포하기에 이르렀고, 신문보도 역시 계속 이어져 왔음에도, 피고는 2018. 하반기에 이르러서야 이 사건 등록상표에 기한 권리를 행사하기 시작한 점 등을 종합하여 보면, '쌀' 상품에 관한 '메뚜기'라는 용어는 공익상 특정인에게 독점을 허용하기에는 적절치 않을 뿐만 아니라, 특정인의 출처표시로서 기능하기에는 그 식별력이 미약하다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상상표에 공통적으로 포함된 '메뚜기' 부분은 요부가 될 수 없다고 할 것이다.

다) 상표의 대비

양 상표를 전체적으로 대비한다.

이 사건 등록상표	확인대상상표
	

확인대상상표를 구성하고 있는 'N' 부분은 원고가 지역적 기반을 두고 있는 전남 L군 일대를 지칭하는 용어로서 고려시대에 청자의 산지에서 비롯된 용어로 보이는데,¹⁾ 이것이 일반 수요자에게 현저한 지리적 명칭으로 인식될 지 여부는 별론으로 하고, 적어도 이 부분의 식별력이 미약한 것으로 보이지 않는다(앞서 본 바와 같이 메뚜기쌀 산지에서 생산된 쌀 상품을 다른 산지의 쌀과 구별하기 위해 '메뚜기쌀'에 고유의 지명 또는 그외 식별력 강한 부분을 병기하여 사용하고 있는 상표사용실태에 비추어 보면, 확인대상상표에서도 '메뚜기쌀' 부분 보다는 'N' 부분이 식별력이 더 클 것으로 보인다).

1) 출처: 네이버 지식in 검색결과.

따라서 확인대상상표는 'N 메뚜기쌀', 'N 메뚜기', 'N' 등으로 인식되어 'N에서 생산된 쌀'과 같은 관념을 가질 것으로 보인다. 반면, 이 사건 등록상표는 '메뚜기표' 또는 '메뚜기'로 인식될 것이므로, 양 상표는 표장은 호칭, 외관, 관념면에서 상이하여 일반 수요자에게 쌀 상품의 출처에 관한 혼동을 야기할 염려가 없다고 할 것이어서 서로 유사하지 않다고 할 것이다.

나. 소결

따라서, 확인대상상표는 이 사건 등록상표와 표장면에서 유사하지 않으므로, '메뚜기쌀' 부분이 쌀에 관하여 관용하는 상표인지, 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부에 관해서는 더 나아가 판단할 필요 없이, 원고가 확인대상상표를 쌀에 관하여 사용하는 것은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 할 것이다.

4. 결 론

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

재판장 판사 김경란

 판사 김병국

 판사 정희영