

조선시대 커피의 명칭 양탕국 - 다방, 커피숍 관련 기술적 표장, 식별력 없는 표장 해당

여부 판단: 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결



1. 사안의 개요

- (1) 등록서비스표: "양탕국" 지정서비스업: 43류, 다방업, 간이식당업 등
- (2) 등록무효 심판청구 이유: 과거 커피를 양탕국으로 불린 점, 등을 이유로 등록상표에 대해 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 주장하며 등록무효 심판청구를 한 사안
- (3) 쟁점: 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장으로 볼 수 있는지 여부
- (4) 특허법원 판결 요지 - 제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕'

국'이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 등인 커피의 옛 명칭으로 인식되었다거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵고, 그러한 증거가 없는 이상 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였음

- (5) 대법원 판결 요지 - 원심판결 유지, 상고 기각 판결, 상표가 한때 사용된 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니다.

2. 대법원 판결 이유

- (1) 쟁점 - 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장으로 볼 수 있는지 여부
- (2) 어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을

수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).

(3) 어떠한 상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 등 참조).

(4) 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011

후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조).

- (5) 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.

첨부: 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com