

# 대법원 2023후11074 등록무효(상) 사건 보도자료

대법원 공보연구관실(02-3480-1895)

대법원 1부(주심 대법관 노태약)는, 한때 커피가 양탕국으로 불렸던 점 등을 이유로 피고(심판청구인)가 원고의 이 사건 등록상표(**양탕국**)에 대해 '기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장에 해당한다'고 주장하면서 등록무효 심판청구를 한 사건에서, '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'고 판시하고, 같은 취지에서 이 사건 등록상표에 상표등록 무효사유가 있다는 피고 주장을 배척한 원심판결을 수긍하여 상고를 기각하였음(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결)

## 1. 사안의 개요

- 원고는 표장을 '**양탕국**'으로 하고, 지정서비스업을 간이식당업, 카페업, 커피전문점업 등으로 하는 이 사건 등록상표의 상표권자임
- 피고는 2022. 5. 19. 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대해 등록무효 심판을 청구함
  - 무효사유 주장 내용: 이 사건 등록상표가 지정서비스업의 성질이나 내용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것에 불과함 + 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있게 하는 것이 공익상 타당하지 않음
- 2022. 11. 4. 특허심판원 심판청구 인용 심결
- 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였음

## 2. 소송의 경과

▣ 특허심판원: 심판청구 인용(상표등록 무효 ○)

- 이 사건 등록상표는 지정서비스업인 '커피전문점업, 카페업' 등과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들에게 '커피의 옛 명칭'으로 지정서비스업의 성질표시 표장으로 인식될 것으로 보임. 그 밖에 원고가 제출한 자료만으로는 구 상표법 제6조 제2항의 '특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하게 되었다고 인정하기도 어려움

▣ 원심(특허법원): 원고 승(심결 취소, 상표등록 무효 아님)

## 3. 대법원의 판단

### 가. 쟁점

- ▣ 이 사건 등록상표가, 등록결정일인 2015. 6. 9. 당시 일반 수요자가 서비스에 제공되는 물건인 커피의 옛 명칭으로 인식되었거나 지정서비스업의 성질을 바로 느낄 수 있는 정도로 인식되었는지 여부

### 나. 판결 결과

▣ 상고기각

### 다. 판단 근거

▣ 관련법령

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)

제6조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
  3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
- ② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 제9조에 따른 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

- 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 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시임(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조)
- 따라서 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 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 짐
- 이 사건에 관한 판단

  - 원심은, 제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'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 않는다고 판단하여 심결을 취소함
  - 원심의 판단에 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호의 상표등록 요건에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없음

#### 4. 판결의 의의

- ▣ 한때 사용된 상품의 명칭으로 구성된 상표가 상품의 성질을 표시하는 것이거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하여 상표등록 무효사유에 해당하는지에 대한 명시적 판시는 없었음
- ▣ 이 판결은 상표가 한때 사용된 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 상표등록 무효사유에 해당한다고 단정할 수 없고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 이에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다는 점을 실시한 첫 판결임