

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2005후2786 등록무효(상)
원고,상고인	원고 주식회사 소송대리인 변호사 이임수, 황영주, 박순성, 권오창
피고,피상고인	피고 소송대리인 변리사 조철현, 송인규, 박윤정
원 심 판 결	특허법원 2005. 9. 1. 선고 2005허3765 판결
판 결 선 고	2006. 7. 28.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를

암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 “STAR JEWELRY”와 같이 구성된 이 사건 등록상표(제522702호)는 그 지정상품 중 ‘다이아몬드 원석, 다이아몬드, 에메랄드, 루비, 진주, 인조보석, 금, 금합금, 은, 은합금, 백금, 백금합금’에 관하여 볼 때, ‘JEWELRY’ 부분은 위 지정상품들의 보통명칭으로서 식별력이 없고, ‘STAR’ 부분은 일반 수요자나 거래자 사이에서 위 지정상품들의 성질을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 ‘별처럼 반짝이거나 귀한 보석’, ‘별과 같이 남들이 부러워하거나 우러르는 보석’의 의미를 직감하게 하므로, 결국 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 관하여 식별력이 없어 무효로 되어야 한다고 판단하였다.

그러나 이 사건 등록상표 중 ‘STAR’ 부분은 ‘별’이라는 본래의 의미와 나아가 이로 부터 파생된 ‘인기연예인’이라는 의미이고, ‘JEWELRY’ 부분은 보석이라는 의미로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 쉽게 알 수 있는 영어단어들인바, 이 사건 등록상표 중 ‘JEWELRY’ 부분은 위 지정상품들의 보통명칭에 지나지 않아 식별력이 없지만, ‘STAR’ 부분은 그 의미가 곧 위 지정상품들과 직접적으로 연관된 것이라기보다는 간접적으로 연상되는 정도라고 보이고, 거래사회에서의 사용실태도 그와 다르지 아니하여 위 지정상품들의 품질이나 성질을 암시한다고 할 수 있을지언정 이를 직감하도록 한다고는 할 수 없을 것이다. 그런데도 원심이 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 관하여 기술적 상표와 보통명칭의 결합에 불과하여 식별력이 없어 무효로 되어야 한다고 판단한 것은 기술적 상표에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있으므로, 이를 지적하는 상고이유 제1점은 이유

있다.

따라서, 다른 상고이유에 대하여 나아가 판단할 필요도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이홍훈 _____

주심 대법관 김영란 _____

 대법관 김황식 _____

 대법관 안대희 _____