

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2014후2306 거절결정(상)
원고, 피상고인	세람테크 게엠베하
	소송대리인 제일특허법인 담당변리사 이정원 외 2인
피고, 상고인	특허청장
원 심 판 결	특허법원 2014. 9. 19. 선고 2014허2344 판결
판 결 선 고	2015. 2. 26.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결, 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후616 판결 등 참조). 한편 상표법

제6조 제1항 제3호는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있을 뿐, 입체적 형상에 다른 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 상표에 대하여는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있지 아니하고, 달리 상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다. 또한 식별력이 없는 입체적 형상 부분을 포함하고 있는 상표가 전체적으로는 식별력이 인정되어 상표등록이 되더라도 식별력이 없는 입체적 형상 부분에는 그 상표권의 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조 제1항), 그러한 상표의 등록을 허용한다고 하여 식별력이 없는 입체적 형상 부분에까지 상표권의 효력이 확장되어 다른 사람의 사용을 제한하는 부당한 결과가 발생할 우려는 없다.

이러한 점들을 고려하면, 입체적 형상과 기호·문자·도형 등이 결합된 상표라고 하여 그 식별력의 판단에 있어서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니 되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호·문자·도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하여서는 아니 된다.

원심은, 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등을 지정상품으로 하는 오른쪽과 같은 이 사건 출원상표(국제등록번호 생략)에 대하여 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없고, 핑크색 부분은 일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로

서 역시 식별력이 없으나, 이와 결합된 'BIOLOX delta' 부분의 경우 영문자 'BIOLOX delta'는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단하였다.



위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고 이유 주장과 같이 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조희대

대법관 이상훈

주 심 대법관 김창석