

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2025허10546 거절결정(상)
원 고 A농업협동조합

대표자 조합장 B

소송대리인 유미특허법인

담당변리사 김원삼

피 고 지식재산처장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2026. 3. 11.

판 결 선 고 2026. 4. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2025. 9. 2. 2023원380호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2021-63203호/ 2021. 3. 26.

2) 표장: **Red Pearl**

3) 지정상품: 상품류 구분 제31류의 신선한 레드향, 신선한 한라봉, 신선한 천혜향, 신선한 밀감, 신선한 오렌지, 신선한 하우스감귤, 신선한 감귤

나. 선등록품종명칭들

1) 선등록품종명칭 1

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제02-0038-16호/ 1999. 8. 31./ 1999. 12. 6.

나) 품종명칭: 레드펄(Red Pearl)

다) 작물명: 딸기

2) 선등록품종명칭 2

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제02-0072-41호/ 2001. 11. 20./ 2002. 2. 1.

나) 품종명칭: 레드펄(Red Pearl)

다) 작물명: 멜론

다. 심결의 경위

1) 원고는 2021. 3. 26. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 지식재산처¹⁾ 심사관은

1) 정부조직법이 2025. 10. 1. 법률 제21065호로 개정됨에 따라, 특허청은 '지식재산처'로 그 명칭이 변경되었다(피고는 특허청장

2022. 8. 2. 원고에게, "이 사건 출원상표는 품종명칭인 '레드펄 Red Pearl' (상품: 사과, 멜론, 딸기)과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하고, 지정상품 '신선한 레드향'은 타인의 등록상표로서 상품명칭으로 사용할 수 없어 불명확한 명칭에 해당하여 상표법 제38조 제1항 위반에 해당하므로 이 사건 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다."라는 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다.

2) 원고가 2022. 9. 30. 의견서를 제출하였으나, 지식재산처 심사관은 2022. 11. 21. "위 거절이유가 해소되지 못하였고, 이에 더해 품종명칭 '레드펄스 Redpulse'(이하 '별건 품종명칭'이라 한다)와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제17호의 거절이유가 있다."는 이유로 상표등록 거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 이에 불복하여 2023. 2. 22. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데(2023원380호), 특허심판원은 2025. 9. 2. "심사관의 거절결정 이유 중 별건 품종명칭에 관한 부분은 별도의 의견제출기회를 부여함이 없이 이 사건 출원상표가 별건 품종명칭과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당한다는 새로운 거절이유를 추가한 것이므로 절차적으로 위법하지만, 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭 1, 2와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하고, 지정상품의 명칭이 불명확하므로 동법 제38조 제1항에 해당한다."는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 55, 56호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

의 권한을 승계하였다. 편의상 명칭 변경 전후를 불문하고 '지식재산처'로 통칭한다.

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원상표의 지정상품인 '신선한 감귤' 등은 선등록품종명칭들의 대상작물인 딸기, 멜론과 유사하지 않으므로, 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하지 않는다.

나. 국내 일반수요자들은 레드향을 감귤류의 품종명칭으로 인식하여 보통명칭으로 사용하고 있다. 그렇다면 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '신선한 레드향'은 상품의 의미가 명확하므로 상표법 제38조 제1항 위반에 해당하지 않는다.

다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제34조 제1항 제17호는 식물신품종 보호법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

2) 상표의 유사성은 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두개의 상표를 놓고 그 외관, 칭호, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다(대법원 1998. 10. 23. 선고 97후2019 판결, 1987. 2. 24. 선고 86후129 판결 등 참조).

또한 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부

문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 등 참조).

3) 위 법리는 상표법 제34조 제1항 제17호에서 상표와 품종명칭 사이에 유사 여부를 판단하거나 그 지정상품과 대상작물 사이에 유사 여부를 판단하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원상표 '**Red Pearl**'은 영문으로 구성된 반면, 선등록품종명칭들 '레드펄(Red Pearl)'은 국문과 영문이 함께 병기되어 있어 외관이 다소 다르다. 그런데 일반 수요자들은 이 사건 출원상표 및 선등록품종명칭을 모두 '레드펄'로 호칭하고, '붉은 진주'로 관념할 것이므로, 이들을 동일·유사한 상품에 사용할 경우 거래상 오인, 혼동의 우려가 있어 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭들과 동일·유사하다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품 '신선한 감귤' 등과 선등록품종명칭들의 대상작물인 딸기, 멜론은 모두 과일로서 거래실정상 유통경로, 판매장소, 수요자의 범위가 상당부분 공통된다. 해당 과일들의 주된 생산지역이 다르다 하더라도, 농업기술의 보편화로 기후나 지역의 차이가 줄어들고 있는 점을 고려할 때 생산 부문 역시 공통되는 부분이 있어 서로 유사하다.

3) 원고는 "상표법 제34조 제1항 제17호의 입법취지, 식물신품종 보호법 규정과의 체계적 해석, 과일의 상품 속성 및 거래 실정 등을 고려하면 출원상표의 지정상품과 선등록품종명칭의 대상작물의 유사성을 판단함에 있어서 지정상품 및 해당 품종이 속한 '식물의 속(屬) 또는 종(種)'의 유사성을 고려해야 하며, 이 사건 출원상표의 지정상품인 감귤류는 선등록품종명칭들의 대상작물인 딸기, 멜론과 속과 종이 상이하므로 서

로 유사하지 않다."는 취지로 주장하나, 다음과 같은 이유로 위 주장은 이유 없다.

가) 상표법 제34조 제1항 제17호는 지정상품과 대상작물의 유사 여부를 판단함에 있어 '식물의 속 또는 종'이 같거나 유사한 경우로 한정하고 있지 않다.

나) 식물신품종 보호법 제84조 제2호는 타인의 보호품종의 품종명칭과 같거나 유사한 품종명칭을 해당 보호품종이 속하는 식물의 속 또는 종의 품종에 사용하는 행위를 품종보호권이나 전용실시권의 침해로 본다고 규정하고, 같은 법 제107조 제3호는 해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있어, 양 보호품종 사이에서 선출원(선등록) 보호품종의 배타적 효력 및 등록배제효의 범위를 양 보호품종이 속하는 식물의 속 또는 종이 동일한 경우로 한정하고 있다. 반면 같은 법 제107조 제9호는 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없다고 규정하여, 상표와 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 상표의 등록배제효의 범위를 양 지정상품과 대상작물이 속하는 식물의 속 또는 종이 동일한 경우로 한정하고 있지 않다. 이는 식물신품종 보호법이 양 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 품종명칭의 등록배제효의 범위를 상표와 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 상표의 등록배제효의 범위와 구별하여 취급하고 있음을 의미한다.

다) 식물신품종 보호법은 식물의 신품종에 대한 육성자의 권리 보호에 관한 사항을 규정함으로써 농림수산업의 발전에 이바지함을 목적으로 하고, 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하는 것으로, 양 법은 목적 및 그 보호법익이 다르

다. 따라서 식물신품종 보호법에서 양 품종명칭 사이에서의 선출원 품종명칭의 등록배제효의 범위를 종 또는 속이 동일한 경우로 한정하고 있다는 사정이 상표법 제34조 제1항 제17호의 '선등록 품종명칭과 동일·유사한 상품'인지 여부를 판단함에 있어서 지정상품과 해당 품종의 종 또는 속의 유사 여부를 고려하여야 한다는 근거가 될 수 없다.

라) 식물신품종 보호법 제56조 제1항은 품종보호권자가 업으로서 그 보호품종을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있으므로, 위 규정에 의하여 선등록품종명칭들에 관한 품종보호권자는 그 보호품종을 실시할 권리를 독점한다. 그런데 만일 만감류 농산물이 딸기, 멜론과 그 종과 속이 동일하거나 유사하지 않다는 이유로 이 사건 출원상표의 등록이 허용된다면, 선등록품종명칭들에 관한 품종보호권자가 자신의 품종명칭을 사용하는 행위가 그보다 늦게 출원되어 등록받은 이 사건 출원상표에 관한 등록상표권의 보호범위에 속하게 되므로 식물신품종 보호법에 따라 인정되는 보호품종에 관한 독점적인 실시권이 부당하게 제약받게 된다. 이는 상표법에 의한 상표 출원과 식물신품종 보호법에 의한 품종명칭의 출원이 경합되는 경우 선원주의에 의해 그 등록여부를 결정함으로써 상표권자와 품종보호권자가 서로 다를 경우 발생할 수 있는 권리의 저촉관계를 사전에 방지하고 상표와 품종명칭의 중복으로 인한 오인·혼동을 방지하고자 하는 상표법 제34조 제1항 제17호 및 식물신품종 보호법 제107조 제9호의 입법취지에 반한다.

원고는 품종명칭으로 등록되면 해당작물의 보통명칭이 되므로 품종명칭의 사용에 대하여는 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 상표권의 효력이 제한되므로 선등록품종명칭의 품종보호권자의 경업행위가 부당하게 제한되지 않는다고 주장한다. 그러

나 상표법 제90조 제1항에 따른 상표권의 효력 제한은 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는 경우에 한하여 인정되므로, 애초에 식물신품종 보호법에 따라 그 보호품종에 관한 품종명칭을 자유로이 독점적으로 실시할 수 있었던 품종보호권자가 후출원된 상표의 등록 후에는 해당 보호품종의 품종명칭을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에 한하여' 상표권자의 대항 없이 사용할 수 있게 되므로 여전히 식물신품종 보호법에 따라 보장되는 품종보호권자의 권리가 제한된다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하므로, 지정상품 '신선한 레드향'에 대하여 상표법 제38조 제1항 위반의 거절사유가 인정되는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 상표등록을 받을 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한소영

판사 박은희

판사 권원명