

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020허2116 권리범위확인(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 특허법인(유한) 대아
담당변리사 이소정

피 고 농업회사법인 주식회사 C

대표이사 D
소송대리인 특허법인 우인
담당변리사 배신섭

변 론 종 결 2020. 6. 24.

판 결 선 고 2020. 8. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 1. 17. 2019당2785 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 제101586호/ 2003. 3. 4./ 2004. 6. 4./ 2014. 1. 6.

2) 구성: 

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 식품소개업, 한국식유흥주점경영업, 한식점경영업.

나. 피고 사용의 확인대상표장

1) 구성: 신응수가 통뼈본가

2) 사용서비스업 : 감자탕 전문 식당 경영업, 감자탕 전문 식당 체인업, 해장국 전문 식당 체인업, 해장국 전문 식당 경영업, 식당체인업, 한식점경영업.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2019. 8. 29. 원고를 상대로 특허심판원 2019당2785호로 확인대상표장

은 이 사건 등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념이 상이하고, 확인대상표장의 구성부분 중 '통뼈'는 감자탕에 들어가는 원재료 또는 품질 표시로 성질표시 표장에 해당하여 식별력이 없으므로, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(이하 '이 사건 심판'이라고 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2020. 1. 17. 확인대상표장 중 '통뼈본가'는 상표법 제90조 제1항 제2호의 규정에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 대비할 필요 없이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

확인대상표장 중 '통뼈'는 그 자체로 식별력이 있는 표장일 뿐만 원고의 오랜 기간에 걸친 사용으로 인하여 원고 제품의 출처로 인식되기에 이르렀으므로 기술적 표장이라고 볼 수 없다. 따라서 확인대상표장에는 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 확인대상표장이 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제90조 제1항 제2호는 상표권의 효력은 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

에 미치지 않는다고 규정하고 있다.

여기서 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 일반 수요자나 거래자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).

2) 인정사실

앞서 본 인정사실에 을 제1, 5, 8, 9, 15호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 확인대상표장 '신응수가 통뼈본가'는 '신응수가' 부분과 '통뼈본가' 부분이 결합된 문자표장으로서, 그 중 '통뼈' 부분은 이 사건 등록서비스표와 호칭이 같다.

나) 확인대상표장의 '통뼈' 부분 중 '통'은 '통째'의 뜻을 더하는 접두사로서, '통뼈', '통마늘'과 같이 음식 재료의 앞에 결합되어 일반적으로 사용하는 표현이다. 이와 같이 '통'이 음식재료와 함께 사용하는 경우에는 '갈지 않은 원래의 상태대로의 음식재료'를 의미하는 것으로 인식된다.

다) 감자탕은 저렴한 돼지 등뼈와 감자, 우거지, 갈은 들깨, 깻잎, 파, 마늘 따위의 양념을 넣어 진하고 맵게 끓인 탕을 뜻하는데, 감자탕의 조리는 그 주된 식재료인 돼지 등뼈를 토막내어 장시간 끓이는 방법에 의한다.

라) 감자탕 또는 그 조리방법에 관한 설명에는 아래와 같이 '통뼈'가 감자탕의

조리 재료인 돼지 등뼈를 의미하는 용어로, '통뼈감자탕'이 통뼈를 조리하여 만든 감자탕을 의미하는 용어로 흔히 사용되고 있다.


<p>을 제5호증의 1 (2009. 4. 9.자 주 간경향 기사)</p>	<p>감자탕의 묘미는 깊은 국물 맛에 있다. 돼지의 신선한 등뼈와 목뼈를 큰 솥에 넣고 불을 조절해가며 서너 시간 동안 삶아낸 뒤 이때 우려난 국물에 양파, 마늘, 생강, 한약재 등으로 육수를 우려낸다. 등뼈하던 통뼈도 조개처럼 벌어질 정도로 고와야 제 맛이 난다.</p>
<p>을 제5호증의 2 (2017. 6. 5.자 경 인일보 기사)</p>	<p>이 곳에서는 문어, 낙지, 꽃게 전복 등의 해물이 들어간 감자탕인 ‘해물 품은 감자탕’을 맛볼 수 있다. 해산물은 매일 아침 들어오는 것 중 살아있는 재료만을 사용해 신선하다. 커다란 해물 사이 숨어있는 돼지 통뼈가 입맛을 돋웠다.</p>
<p>을 제9호증 (2017. 11. 24. 네 이버 카페 게시글)</p>	<p>산더미 통뼈와 칼칼한 국 푸짐한 감자탕 맛집</p>
<p>을 제8호증 (네이버 블로그 게 시글)</p>	<p>가을보양식 통뼈감자탕의 주인공 - 돼지등뼈 이야기 통뼈감자탕 이야기</p> <p>오늘의 재료 주인공은 영양만점 돼지등뼈입니다.</p> <p>돼지등뼈의 진한 육수 맛에 고기의 감칠맛이 더해진다면 최고의 음식이 되겠지요~</p> <p>돼지등뼈 하면 제일 대표적인 요리가 바로 감자탕, 등뼈 찜입니다. 통뼈감자탕의 메인이기도 하죠~</p>

마) 국립국어원이 2017. 1. 25. 발간한 '공공용어 번역 (영중일) 수용성 연구'에 관한 보고서에는 '통뼈감자탕'이 주요 한식명의 공공용어로 소개되어 있다.

3) 검토

위 인정사실에 의하면 확인대상표장 중 '통뼈' 부분은 확인대상표장의 사용서비스업(감자탕 등과 같이 갈지 않은 뼈를 통째로 넣어 조리하는 음식을 제공하는 식당 관련 서비스업)에 사용될 경우 원재료, 용도, 생산방법, 가공방법 등을 표시하는 것으로 직감될 것으로 보인다. 또한 이러한 사유로 '통뼈'는 갈지 않은 뼈를 통째로 넣어 조리하는 음식과 관련한 서비스업의 제공 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특징인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 않다. 따라서 확인대상표장 중 '통뼈' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질 표시표장에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다.

나. 원고의 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 등록서비스표  '는 '식당체인업', '한식점경영업'과 관련하여 식별력을 인정받아 등록받았고, '통뼈'가 포함된 표장의 상표등록출원에 대하여 특허청이 이 사건 등록서비스표와 '통뼈' 부분이 동일함을 이유로 등록을 거절하였으며, 원고의 사용에 의하여 원고 서비스업의 출처 표시로 인식되었으므로, 이 사건 등록서비스표는 기술적 표장에 해당하지 아니하여 확인대상표장에 서비스표권의 효력이 미친다고 주장한다.

상표법 제90조 제1항 제2호에서 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 규정하는 취지는, 식별력이 없는 표장에 관한 일반의 자유로운 사용을 보장하고자 하는 것으로서 상표 부등록 사유에 관한 규정인 같은 법 제33조 제1항 제1호, 제3호와 그 입법 취지가 일맥상통한다 할 것이나, 같은 법 제90조는 상표권의 효력의 범위가 제한될 등록상표의 요건에 관한 규정이 아니라 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자

유로이 사용할 수 있는 유사상표의 요건에 관한 규정이고, 등록상표와 동일·유사한 다른 상표가 같은 법 제90조 제1항 제2호에 해당하는 경우에는 등록상표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 등록상표의 효력이 그 다른 상표에 미치지 아니한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조).

위의 법리에 기초하여 볼 때, 이 사건에서 이 사건 등록서비스표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 확인대상표장에 대하여 이 사건 등록서비스표의 서비스표권 효력이 미치는지 여부에 관한 판단에서 고려할 사항이 되기 어렵다. 원고의 위 주장은 이와 전제를 달리하는 것으로서 받아들일 수 없다.

다. 소결론

확인대상표장 '신응수가 통뼈본가' 중 '통뼈' 부분은 그 사용서비스업과 관련하여 상표법 제90조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당하므로 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니하고, 확인대상표장 중 '통뼈' 부분을 제외한 나머지 부분은 이 사건 등록서비스표와는 전혀 상이하므로, 확인대상표장의 사용서비스업이 이 사건 등록서비스업과 동일·유사한지를 살펴볼 필요도 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 보호범위에 속하지 아니한다.

따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 우성엽

 판사 박은희