

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012허9082 등록취소(상)
원 고
소송대리인 변리사 최석원
피 고
소송대리인 변리사 박국진
변 론 종 결 2013. 1. 24.
판 결 선 고 2013. 2. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 9. 7. 2012당474호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호: 2006. 12. 7./2007. 11. 13./제728109호

2) 구성: **따오기**

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 쌀, 탈곡한 귀리, 탈곡한 보리, 식용 갈분, 식용 감자가루, 식용 고구마가루, 식용 들깨가루*, 식용 메밀가루, 식용 밀가루, 식용 보릿가루, 식용 쌀가루, 식용 옥수수가루, 식용 율무가루, 식용 콩가루, 식용 현미가루, 누룩, 메주, 효모, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘장, 겨자가루, 계핏가루, 고춧가루, 깨소금, 냉이가루, 마늘가루, 버섯가루, 산초가루, 생강가루, 육계가루, 후춧가루, 맛소금, 식품보존용 소금, 요리용 소금, 국수, 라면, 녹차, 보리차, 홍차, 커피

4) 등록권리자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 2. 21. 특허심판원에 상표권자인 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 농업회사법인 효산농산 주식회사(이하 '소외 회사'라 한다)가 그 지정상품 중 하나인 쌀에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 상품의 산지, 품질에 관하여 오인을 생기게 하였으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호의 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012당474호로 심리한 다음, 2012. 9. 7. 이 사

* 등록원부에는 '들깨가루'로 기재되어 있으나, 맞춤법에 따라 '들깨가루'로 고쳐 쓴다. 이하 맞춤법에 어긋나는 표현은 모두 같다.

건 등록상표의 통상사용권자인 소외 회사가 그 지정상품인 쌀에 실제로 사용한 상표들은 쌀의 산지, 품질에 관하여 오인을 생기게 할 염려는 없다고 인정된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 회사가 그 지정상품인 쌀에 이 사건 등록상표와 유사한 상표로서 '우/포/늪' 등을 부가한 '따노기 쌀' (이하 '실사용상표'라 한다)을 사용하고 있다.



나. 실사용상표가 사용된 쌀은 실사용상표의 '우/포/늪' 등과 같은 구성으로 인하여 일반 수요자나 거래자들에게 '우포늪 인근 농지' 또는 농림수산식품부 지정의 '우포늪 광역친환경농업단지'에서 재배된 '고품질' 또는 '친환경' 쌀로 직감되는데, 실사용상표가 사용된 쌀은 실제로는 우포늪 인근 농지나 우포늪광역친환경농업단지에서 재배된 쌀이 아니므로 쌀의 산지 등 품질에 관한 일반 수요자나 거래자들의 오인을 생기게 한다.

다. 설령 실사용상표가 사용된 쌀이 우포늪 인근 농지에서 재배된 쌀이라고 하더라도, 그 지정상품이 '우포늪에서 재배된 쌀'로 한정되어 있지 않아 실사용상표가 우포늪 인근 농지에서 재배되지 않은 쌀에 사용될 수도 있으므로, 여전히 쌀의 산지 등 품질에 관한 일반 수요자나 거래자들의 오인을 생기게 할 수 있다.

라. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

3. 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제8호의 등록취소사유가 존재하는지 여부 가. 판단기준

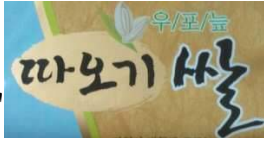
상표법 제73조 제1항 제8호에서는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 등록상표를 취소하도록 규정하고 있는바, 상표등록취소에 관한 그 요건들 중의 하나인, '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실제 사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2002후2457 판결 등 참조).

나. 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증, 갑 제3호증, 갑 제8호증의 1 내지 8, 갑 제10, 11호증, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 반증이 없다.

1) 피고는 소외 회사에 이 사건 등록상표에 관하여 사용기간은 2009. 1. 2.부터 2017. 11. 13.까지, 사용상품은 쌀 등을 포함하여 그 지정상품 전부로 한 통상사용권을 설정하여 주었다.

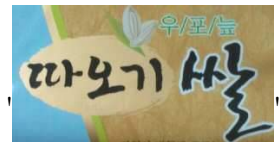
2) 소외 회사는 위 통상사용권에 기하여 2009년 3월경부터 2011년 11월경까지 실사



용상표 '따노기 쌀'을 포장에 표시한 '쌀'을 '우리마트', '원마트' 등의 상호를 사용하는 소매상 등을 통하여 수십 차례 판매하였다.

3) 소외 회사가 위와 같이 판매한 쌀은 경남 창원군 창녕읍 탐하리 125, 155-3, 166, 167, 172, 173-2, 174, 228, 355-6, 362, 374, 375, 380, 383, 460, 506, 507, 533에 있는 농지에서 재배된 것이고, 위 농지들은 같은 군 유어면 대대리·세진리, 이방면 안리, 대합면 주매리 일원에 있는 우포늪으로부터 직선거리로 6.5km 정도 떨어져 있다.

다. 판단



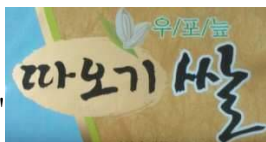
1) 먼저, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 회사가 실사용상표인 '따노기 쌀'을 그 지정상품인 '쌀'에 사용함으로써 인하여 일반 수요자나 거래자들이 실사용상표가 사용된 '쌀'을 '우포늪 인근 농지에서 재배된 쌀'로 인식하는지, 그에 따라 '산지'를 오인할 염려가 있는지에 관하여 본다.

살피건대, 실사용상표 중 '우/포/늪' 부분은 경남 창원군에 있는 우리나라 최대의 자연 늪지를 지칭하는 현저한 지리적 명칭이므로 일반 수요자나 거래자들이 실사용상표가 사용된 상품인 '쌀'과 관련해서는 '쌀'의 산지를 표시하는 것으로 직감한다고는 할 수 있으나, 통상적으로 쌀은 늪지에서 재배되지는 않으므로, '우포늪에서 재배된 쌀'이 아니라 '우포늪 인근 농지에서 재배된 쌀'이라는 정도의 의미로 인식된다 할 것이다.

그러므로 나아가 실사용상표가 사용된 쌀이 '우포늪 인근 농지에서 재배된 쌀'인지에 대하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 실사용상표가 사용된 쌀의 산지인 '경남 창원군

창녕읍 탐하리의 위 농지'가 우포늪으로부터 직선거리로 6.5km 정도 떨어진 곳이기는 하나, 우포늪은 특정 행정 구역을 지칭하는 명칭이 아니라 경남 창녕군 유어면 대대리·세진리, 이방면 안리, 대합면 주매리 일원에 걸쳐 있는 자연 늪지를 지칭하는 명칭인 점, 우포늪 자체가 비교적 거대한 늪지일 뿐만 아니라 논에서 재배되는 쌀의 산지도 넓은 지역에 걸쳐 있을 수밖에 없어 거래계에서 쌀의 산지를 나타내는 표현으로서의 '우포늪 인근'은 비교적 넓은 범위를 지칭하는 것으로 인식되리라고 보이는 점, '우포늪'은 '경남 창녕군 창녕읍 탐하리의 위 농지'가 속해 있는 '창녕군'을 대표하는 관광명소이기도 한 점 등을 종합하여 보면, '경남 창녕군 창녕읍 탐하리의 위 농지'는 거래통념상 '우포늪 인근 농지'에 포함된다고 봄이 타당하다.

따라서 소외 회사가 경남 창녕군 탐하리의 위 농지에서 재배된 쌀에 실사용상표인



'을 표시한 것은 그 산지를 그대로 표시한 것에 불과하여 실사용상표가 사용된 쌀의 산지에 관하여 일반 수요자나 거래자들의 오인을 생기게 하였다고 보기 어려우므로, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

2) 다음 일반 수요자나 거래자들이 실사용상표가 사용된 쌀을 보고 실사용상표 중 '우포늪' 부분 때문에 농림수산식품부 지정의 '우포늪광역친환경농업단지에서 재배된 쌀', '고품질 또는 친환경 쌀'로 직감할 것인지에 관하여 보건대, 갑 제5호증의 1, 2, 을 제3호증의 각 기재에 의하면 농림수산식품부가 2011년 1월경에 경남 창녕군 유어면, 대지면 소재 농지 등을 '우포늪광역친환경농업단지'로 지정한 사실, '우포늪광역친환경농업단지'에서 재배된 2012년산 햅쌀이 백화점을 통해 판매된다는 기사가 2012. 8.

9.자의 '국제신문'에 실린 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 이러한 사정들만으로는 일반 수요자나 거래자들에게 '우포늪광역친환경농업단지' 자체가 쌀 산지로 널리 알려졌거나 '우포늪'이 '고품질 또는 친환경'의 쌀 산지로 널리 알려졌다고 할 수 없어, 일반 수요자나 거래자들이 '우포늪'이라는 표장을 보고 그 사용상품인 쌀과 관련하여 곧바로 '우포늪광역친환경농업단지'에서 재배된 것으로 직감한다거나 '고품질 또는 친환경'의 쌀로 인식할 것이라고 쉽게 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 충분한 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

3) 끝으로 실사용상표의 실제 사용 상황과 무관하게 실사용상표는 그 지정상품이 '우포늪에서 재배된 쌀'로 한정되어 있지 않아 우포늪 인근 농지에서 재배되지 않은 쌀에 사용될 수도 있으므로, 여전히 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품의 산지 등 품질에 관하여 오인하게 할 염려가 있다는 원고의 주장에 관하여 본다.

살피건대, 상표법 제73조 제1항 제8호는 상표등록의 취소사유로 '전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있어, 상표법 제7조 제1항 제11호가 상표등록을 받을 수 없는 상표로 '품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라고 규정한 것과 달리, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용했을 것을 그 요건으로 하고 있다고 해석되므로, 위 규정에서 '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 '실사용상표의 구성 자체가 '실사용상표가 실제로 사용된 지정상품'이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우를 의미하는 것이라고 보아야 하고, 상표법 제7조 제1항 제11호처럼 실제로 사용된 상표나 상품을 고려하지 않

고 오인의 염려를 판단할 것은 아니라 할 것이므로, 이와 다른 전제에서 다투는 원고의 위 주장 역시 더 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

라. 소결

이상과 같이 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 회사가 그 지정상품인 쌀에 사용한 실사용상표가 그 실사용상표가 사용된 쌀의 품질에 관한 일반 수요자나 거래자들의 오인을 생기게 한다고 보기 어려운 이상, 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일·유사한지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제8호의 등록취소사유가 있다고 할 수는 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 위 등록취소심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 그 결론에 있어서 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배기열

 판사 염호준

 판사 최종선