

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허6929 등록무효(상)

원 고

소송대리인 변리사 김종인

피 고

소송대리인 특허법인 태동

담당변리사 박준영

변 론 종 결 2013. 10. 25.

판 결 선 고 2013. 11. 15.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 7. 24. 2013당677호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2008. 4. 4./ 2009. 2. 24./ 제780494호

2) 표장 : PES

3) 지정상품 : 상품류 구분 제6류의 금속제 통, 가스저장용 금속제 용기, 금속제 가스보온통, 금속제 가스저장탱크, 금속제 가축사료용기, 금속제 고가물탱크, 금속제 고압가스용기, 금속제 공업용수탱크, 금속제 깡통, 금속제 드럼통, 금속제 방향제용기, 금속제 산(酸)저장용기, 금속제 액체가스용기, 금속제 액체비료저장용기, 금속제 액체저장탱크, 금속제 연료탱크, 금속제 오일저장통, 금속제 운반 유류탱크, 금속제 운반물탱크, 금속제 운반분뇨탱크, 금속제 운반화공물탱크, 금속제 저장탱크, 금속제 컨테이너, 금속제 탱크, 금속제 통받침대, 금속제 통테, 보관 또는 운반용 금속제 컨테이너, 알루미늄제 드럼통, 알루미늄제 액체가스용기, 알루미늄제 운반분뇨탱크, 압축가스 또는 액체공기용 금속제 컨테이너, 액체연료용 금속제 컨테이너, 통조림용 깡통(이하, 피고의 등록상표를 '이 사건 등록상표'라 한다)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원 2013당677호로 이 사건 등록상표는 'polyethylene steel'로 직감되어 물탱크 등의 원재료를 보통의 방법으로 표시한 상표로서 식별력 없는 상표에 해당하고, 물탱크의 제작, 판매 관련 거래업체에서 제품의 명칭으로서 다수 사용하고 있을 뿐만 아니라 특정인에게 이를 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 아니하므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 그

등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2013. 7. 24. '이 사건 등록상표는 그 자체로는 특정한 관념이나 의미가 없는 조어상표로 폴리에틸렌(polyethylene)과 금속(steel)을 의미한다고 볼 자료가 없어 금속제 물탱크의 원재료를 직감하게 하는 표장에 해당한다고 할 수 없고, 외관상 특별히 상품 출처표지로서 식별력이 없다고 보기 어려우며, 관련 업계에 종사하는 다수의 사람들이 사용하여 식별력이 없다고 단정할 근거가 부족하고, 달리 공익상 독점시키는 것이 부적당한 표장이라고 할 수도 없다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지와 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유의 요지

가) 피고가 아연강판 또는 스테인리스 스틸의 금속재질과 폴리에틸렌을 재질로 한 물탱크를 만들면서 폴리에틸렌(polyethylene)을 의미하는 'PE'와 아연강판 또는 스테인리스 스틸(Stainless Steel) 등의 금속재질을 나타내는 Steel의 'S'를 결합하여 'PES'로 약칭하여 사용하였고, 피고를 비롯한 물탱크 또는 저수조를 제조·판매하는 업체나 그 거래업계에서 이 사건 등록상표 출원 이전에 이미 폴리에틸렌과 금속재질로 된 물탱크를 'PES 물탱크'로 호칭하면서 사용해왔으므로, 이 사건 등록상표는 피고가 생산하는 위와 같은 물탱크 상품의 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이 아니라 폴리에틸렌과 금속을 재질로 하는 물탱크 등의 그 원재료를 보통의 방법으로 표시한 것에 불과하여, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나) 피고를 비롯한 동종업자들도 이 사건 등록상표 출원 전부터 'PES'라는 명칭을 물탱크의 원재료나 재질을 나타내는 표시로 사용하거나, 'ISO 9001' 인증 등을 받는 경우 그 대상품목의 표시에 사용하였으며, 조달청 등 공공기관에서 누구나 사용할 수 있는 제품명으로 보고 우수제품의 명칭으로 심사를 하는 등 그 등록일 이전부터 물탱크의 원재료 또는 재질표시로 공연하게 사용되어 왔고, 등록결정시에 이미 식별력이 부족한 성질 표시에 해당하는 표장에 불과하였으므로, 피고에게 이를 독점사용하게 하는 것은 공익에도 반하여 이 사건 등록상표는 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는지 식별할 수 없는 상표로 상표법 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 피고 주장의 요지

가) 이 사건 등록상표의 출원, 등록 당시에는 폴리에틸렌과 금속 재질을 결합한 물탱크 등의 제품을 'PES 물탱크'로 호칭하거나 표시하지 않았는데, 피고에 의해 위와 같은 제품의 판매 등이 이루어진 이후 거래업계에서 'PES 물탱크'로 널리 호칭되고 있다.

나) 조달물품 등록이나 우수제품 인증서 또는 건설 입찰 관련 문서들에서 'PES'라는 물품명을 일반 명칭으로 기재한 것이 아니라 업체에서 제시된 물품명을 통상적으로 기재한 것에 불과하여 그것만으로 'PES'가 원재료나 재질을 표시하는 명칭으로 널리 알려져 있다고 보기 어렵고, 동종업자들이 이 사건 등록상표를 침해하여 'PES'라는 명칭을 사용한 것이다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 하는지 여부이다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있으므로, 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조), 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시라 할

것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

나. 인정사실

다툼 없는 사실, 갑 제3 내지 16, 94, 95, 96호증에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 아래의 각 사실을 인정할 수 있다.

1) 'PE'라는 용어는 건축분야와 기계공학분야 등에서는 에틸렌을 중합하여 얻어지는 열가소성 수지인 폴리에틸렌(polyethylene)을 의미하고 비중이 1보다 작으며, 필름, 관, 전선의 피복, 병, 컵 등의 성형품에 사용되고¹⁾, 화학분야에서는 에틸렌의 중합체 '(CH₂=CH₂)_n'의 약어로 사용된다²⁾.

2) 물탱크(저수조) 분야에서는 이 사건 등록상표 출원 전부터 폴리에틸렌의 이중 프레임구조로 제작된 물탱크를 의미하는 'Polyethylene Double Frame' 물탱크를 'PDF 물탱크'로 약칭하여 사용하고, 스테인리스 스틸(Stainless Steel) 재질로 제작한 저수조를 'STS 패널형 저수조'로 호칭하며, 불포화폴리에스테르수지에 충전제, 저수축제 등을 혼합한 원료에 유리섬유를 보강한 친환경 복합소재인 SMC(Sheet Molding Compound) 원료를 150℃ 이상의 고온에서 유압 프레스로 가압하여 생산한 패널로 본체를 구성한 물탱크를 'SMC 물탱크'로 호칭하거나 표시하는 등 물탱크 등의 재질이나 원재료를 나타내는 용어나 약칭들과 함께 사용되고 있다.

3) 2006. 11. 22.자 한국경제신문에는 '피고, 신개념 신기술 PES 물탱크 개발'이라는 제목으로 '피고가 2005. 2. 국내 최초로 합성수지를 이용한 볼트조립식 PES 물탱크를 개발해 특허를 취득하였고, 내부는 PE(폴리에틸렌), 외부는 금속(스테인리스 또는 아연

1) 건축용어사전, 현대건축관련용어편찬위원회, 성안당(2011), 기계공학용어사전, 기계공학사전편찬위원회, 한국사전연구소(1995. 3. 1.)

2) 윤창주, 화학용어사전, 화학용어사전편찬위원회, 일진사(2011)

강관)으로 구성되어 부식이 없고 해수나 지하수 탱크로 최적이며, 별도의 도금이나 도장이 필요하지 않기 때문에 경제성과 생산성이 뛰어나다'는 내용의 기사가 게재되었으며, 2006. 12. 23.자 헤럴드 경제신문과 2007. 3. 5.자와 2007. 7. 18.자 한국경제신문, 2008. 2. 25.자 동아일보 경제면에도 위와 같은 내용이 포함된 기사가 게재되었다.

4) 주식회사 부일기계는 2002. 7. 12. 주식회사 한국능률협회인증원으로부터 '스테인리스 판넬탱크, PDF탱크, PES 패널형 탱크 등에 대한 생산, 설치 및 부가서비스'를 대상으로, 주식회사 문창은 2002. 10. 23. 한국표준협회로부터 '스테인리스, PDF, PES 물탱크 정수장라이닝(벽체패널) 및 정수장비의 생산, 설치 및 부가서비스'를 대상으로, 보원기계 주식회사는 2006. 9. 6. 한국표준협회로부터 '스테인리스 물탱크, PDF³⁾ 물탱크, PES 물탱크' 등을 대상으로, 주식회사 덕일기공은 2007. 7. 18. SAI 글로벌로부터 '물탱크(스테인리스 스틸, PES, PDF), 온수저장탱크' 등을 대상으로 각각 국제표준화기구(International Standardization Organization, ISO)의 품질경영 시스템에 관한 국제규격인 'ISO 9001' 인증을 받았다.

5) 통계청이 2006. 12. 발간한 '건설기성통계 디스플레이터(건설물가지수) 개발'에 따르면 '11. 산업용건물 - 기계', 대분류 '자재' 항목에 'PES 물탱크볼트조립식 (Polyethylene Double steel)(아연강판, 보온재, PE)'이라는 품목이 기재되어 있다.

6) 인터넷 포털 사이트인 다음(www.daum.net)의 '건설설비인'이라는 카페에는 2009. 8. 16. '설계도서 검토 의견서'라는 제목으로 '2008. 3. 18. 저수조 재질(P.E.S)의 구체적인 시방 필요'라는 내용이 게재되었다.

다. 구체적 판단

3) Polyethelene Double Frame(폴리에틸렌 이중 프레임으로 구성된 물탱크)를 나타내는 약자이다.

위 인정사실을 종합하여 보면, 'PES 물탱크'는 이 사건 등록상표 출원 전부터 내부는 PE(폴리에틸렌), 외부는 금속재질로 구성된 물탱크를 나타내는 의미로 사용되었고, 다수의 동종업체들이 품질경영시스템 인증기관으로부터 'ISO 9001' 인증을 받으면서 'PES 물탱크' 등을 대상 품목으로 하였으며, 국내 일간지나 경제신문 등에서 폴리에틸렌과 금속재질을 사용한 물탱크를 소개하면서 'PES 물탱크'로 호칭하거나 약칭하여 왔고, 이 사건 등록상표인 'PES'가 상품류 구분 6류의 '금속제 통, 가스저장용 금속제 용기, 금속제 공업용수탱크 등'의 지정상품에 사용될 경우, 폴리에틸렌을 의미하는 'PE'와 금속(Steel)을 나타내는 'S'가 단순 결합하여 폴리에틸렌(내부)과 금속(외부)의 재료를 사용한 물탱크 등의 유체나 기체를 저장하는 용기를 가리키는 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 지정상품의 원재료 등을 나타내는 것으로 직감하게 할 수 있다.

따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호의 그 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다.

라. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는 이 사건 등록상표의 표장인 'PES'는 'Polyethylene Economic Steel'의 첫 알파벳을 따서 만든 일종의 조어상표로 사용해온 것일뿐, 원재료를 나타내는 것이 아니라는 취지로 주장한다.

2) 살피건대 갑 제4호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고의 홈페이지 등에 'PES'를 'Polyethylene Economic Steel'로 표시하고 있으나, 피고가 제출한 증거들만으로는 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표의 등록결정일 전에 'PES'를 위와 같은 의미로 사용하였다고 보기 부족하고 달리 피고의 주장을 뒷받침할 증거가 없으며,

오히려 갑 제7, 11호증에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 통계청과 피고는 'PES'를 'Polyethylene Double Steel'의 약칭으로 사용한 사실이 인정되고, 가사 'PES'를 'Polyethylene Economic Steel'의 약칭으로 사용했다고 하더라도, 'Economic'은 '경제적인', '저렴한'이라는 의미의 형용사로서 그 배열위치나 의미 등에 비추어보면, 'Steel'을 수식하거나 'Polyethylene Steel'의 경제성을 강조하는 의미로 사용될 것이므로, 이를 'PES'로 약칭하거나 호칭하더라도 수요자나 거래자들로서는 폴리에틸렌(Polyethylene)과 금속(Steel)의 원재료나 재질을 표시하거나 약칭하는 것으로 인식한다고 할 것이어서 피고의 위 주장은 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품들과의 관계에서 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상품에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 등록무효사유가 있으므로, 나머지 무효사유에 대하여 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 김 신

판사 손천우