

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허4867 등록무효(상)

원 고 A

피 고 주식회사 지평주조

변 론 종 결 2018. 8. 24.

판 결 선 고 2018. 10. 5.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 4. 25. 2018당460호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

원고는 2018. 2. 19. 아래 나.항 기재 피고의 이 사건 등록상표가 아래 다.항 기재 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 현저한 지리적 명칭이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하며, 산지표시이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며, 피고를 상대로 특허심판원 2018당460호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2018. 4. 25. 다음과 같은 점에서 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 같은 항 제4호 및 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

- 이 사건 등록상표 '**지평**'과 선등록상표 '**지평선**'은 관념이 유사하지만, 외관과 호칭이 달라 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 유사하지 아니하다.
- 이 사건 등록상표 '**지평**'은 경기 양평군에 속하는 면사무소 소재지의 지리적 명칭에는 해당하나, 면사무소 소재지에 불과하여 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 없다.
- 원고가 제출한 증거만으로는 수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리의 산지로 인식하고 있다고 보기 어렵다.

나. 피고의 이 사건 등록상표

○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: 상표등록 제1119582호/2014. 11. 13./2015.

6. 9./2015. 7. 24.

○ 구 성: **지평**

○ 지정상품: 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 알코올성 음료(맥주는 제외), 증류주, 약용주(藥用酒).

○ 권리관계: 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사 B이 출원하여 등록받았으나, 양도를 원인으로 하여 2016. 12. 12. 피고 앞으로 이전등록이 되었다.

다. 선등록상표

○ 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제718305호/2006. 11. 15./2007.

7. 25./2017. 10. 30.

○ 구 성: **지평선**

○ 지정상품: 상품류 구분 제33류의 법주, 탁주 등.

○ 등록권리자: 김제시

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장

1) '지평'은 경기 양평군 지평면(이하 '지평면'이라 한다)의 약어로서, '지평'의 이름을 딴 지평의병과 지평리 전투가 유명하며, 지평면에는 지평향교, 효자정문 등 각종 문화유산이 있고, 수곡남시터, 구둔역 등의 관광지로도 유명하며, 봉미산성황대제, 가루매마을 배꽃문화축제 등 각종 축제가 매년 개최되고 있으므로, '지평'은 상표법 제33조 제1항 제4호 소정의 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다.

2) 지평면에 있는 지평양조장에서 1925년부터 막걸리를 생산하였고, 국내는 물론 해외의 언론도 지평양조장에서 생산된 지평막걸리를 보도하였으며, 지평막걸리를 인터넷에서 검색하여보면 블로그 글만 해도 다음 사이트에 15,500건, 네이버 사이트에 11,229건이 게재되는 등 '지평'은 막걸리의 산지표시로 알려졌으므로, '지평'은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '막걸리'에 관하여 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 산지표시에 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다(원고는 심판절차에서와 달리 이 사건 소송절차에서는 상표법 제33조 제1항 제7호의 등록무효사유를 주장하지 아니하였고, 이러한 등록무효사유는 변론주의의 적용을 받으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제7호 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지는 판단하지 아니한다).

나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호¹⁾에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 '현저한 지리적 명칭'이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것으로서 지정상품이나 지정서비스업과의 사이에 특수 관계가 있음을 인식할 수 있어야 하는 것은 아니지만, 그 지리적 명칭이 우리나라 수요자나 거래자들에게 널리 알려졌어야 한다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등

1) 원고는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 "이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다."라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법이 적용된다.

을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 참조).

2) 검토

가) 갑 제4 내지 22호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① '지평'은 지평면의 지리적 명칭의 약칭으로 사용되기도 하는 사실, ② 지평면에는 '지평의병·지평리 전투 기념관', '지평지구전투전적비', '지평양조장', '지평향교', '송현리 효자 정문', '수곡서원', '선정비림', '이적장군 묘비', '구둔영화마을', '가나안농군학교', '양평수곡낚시터', '구둔역', '양평TPC 골프 클럽' 및 '양평 미리내캠프' 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 '봉미산 성황대제', '가루매마을 배꽃문화축제' 및 '양평 해바라기 축제' 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 '지평면전원주택'을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다.

나) 그러나 을 제2, 33, 37, 38, 43, 46, 52호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음의 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 '지평'이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, '지평'이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.

① '지평'은 1908년 9월경 '양근군'과 '지평군'이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006년 12월경 '지체면'이 '지평면'으로 개칭되기 전까지는 '리' 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지체면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 '면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 '면'

이 존재하므로, '지평'이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다.

② 또한, '지평'은 사전적으로 '대지의 편평한 면', '사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어이다.

③ 지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 '지평의병·지평리전투 기념관', '지평지구전투전적비', '지평양조장' 및 '지평향교' 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 '양평TPC 골프 클럽', '양평 미리내캠프' 및 '양평 해바라기 축제'와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 '양평'이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 '지평막걸리'도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다.

④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

다. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 것은, 상품의 산지는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을

원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상 요청과 이러한 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어려우므로 상품의 산지를 이른바 기술적 표장으로 보아 이를 상표로 사용하는 것을 허용할 수 없다는 데 그 이유가 있고(대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 참조), 어떠한 상표가 기술적 표장만으로 된 상표에 해당하는지는 그 상표의 관념, 그 지정상품이 일반적으로 지닌 공통된 품질과 효능, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자나 거래자들이 지정상품의 산지, 품질 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 참조).

2) 검토

가) 앞서 본 바와 같이 '지평'은 사전적으로도 여러 의미가 존재하는 점에다가, 갑 제31호증의 기재만으로는 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있음을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리의 산지로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다.

오히려 갑 제1, 27, 29, 30, 32호증, 을 제3 내지 64호증의 각 기재(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 막걸리의 수요자나 거래자는 '지평'을 막걸리의 산지가 아닌, 피고가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식할 것으로 보인다.

① C은 1925년경부터 경기 양평군 지체면 지평리에서 '지평주조'라는 상호로 '지

평양조장'에서 막걸리를 생산·판매하였으며, 피고 대표이사 B의 조부(祖父)인 D이 1960년경 C으로부터 '지평주조'의 영업을 인수한 이래 B의 부(父)인 E를 거쳐 B에 이르기까지 피고 측은 약 90년 동안 이 사건 등록상표가 요부에 해당하는 '지평주조', '지평양조장', '지평막걸리' 등과 같은 영업표지 내지 상품표지를 사용하여 지평양조장에서 막걸리를 생산·판매하였다.

피고 대표이사인 B은 2016. 5. 13. 개인사업체인 지평주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 피고를 설립하고 그 대표이사로 취임하였다. 설립과 동시에 B으로부터 지평양조장을 비롯하여 지평주조의 영업을 일체로 승계한 피고 역시 설립된 이후 지평양조장을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용하여 막걸리를 생산·판매하였다.

② 지평면에서 막걸리를 생산하는 업체로 널리 알려진 것은 피고 또는 피고가 운영하는 지평양조장뿐이며, 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다.

③ 지평양조장은 국내에서 가장 오래된 양조장 중 하나로, 2014. 7. 1. 문화재청에 등록문화재로 등록되었다. 피고 측은 지평양조장에서 생산하는 막걸리를 '지평주조'와 '지평양조장'의 이름을 따서 '지평막걸리'로 지칭하였고, 수요자나 거래자도 피고 측이 생산한 막걸리를 '지평막걸리'로 호칭하는 것으로 보인다. B은 그중 요부로 볼 수 있는 '지평'을 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았다.

④ 지평양조장에서 생산되는 '지평 생 옛막걸리²⁾'는 한국전통주백과에 등재되었는데, 거기서는 대한민국의 90년의 역사가 담긴 대한민국에서 가장 오래된 양조장에서

2) '지평생막걸리'와 동일하나, 한국전통주백과에서는 표장에 없는 '옛'자를 부가하였다.

나오는 막걸리로 소개되었다. '막걸리를 탐하다', '막걸리 수첩' 및 '막걸리 이야기'의 제호로 발행된 막걸리와 관련 도서에도 피고 측의 '지평막걸리'가 소개되었다.

⑤ 피고 측이 운영하는 지평양조장과 지평막걸리는 "MBC 공감! 특별한 세상", "CNN 전통주의 화려한 부활", "KBS 6시 내고향 '경기명주' - 지평막걸리" 및 "KBS 백년의 가게 '세월의 향을 빛다'" 등의 TV 프로그램에서 소개되었고, 아래와 같이 각종 언론 매체에 소개되었으며, 그 밖의 다수의 인터넷 블로그에서도 피고 측의 '지평막걸리'가 소개되었다.

매체명	날짜	제목 및 관련 내용
TOP데일리 (을 제11호증)	2011. 2. 3.	한국관광공사 추천 “한국의 전통주”를 찾아서! 3대째 가업으로 막걸리 맛을 이어간다. 양평군은 북한강과 남한강이 만나는 고장이다. 물 맑은 고장이니 맛이 좋은 막걸리가 없을 리 없다. 지평면에 지평막걸리를 생산해내는 지평주조가 있다. 1925년 창업돼 오늘날까지 막걸리 역사를 이어간다.
오편 (을 제12호증)	2014. 6. 2.	파전이 생각나는 ‘아이보리 매직?’ 전국 팔도 막걸리 Top 5! 경기도 양평 지방에서 생산되는 쌀 막걸리. 1925년 설립된 지평 양조장에서 생산한다. 약 100년의 전통을 가지고 있는 셈. CNN에서도 유서 깊은 지평 막걸리의 이야기를 담기도 했다. 다른 막걸리와 크게 차이가 없다는 느낌을 받을 수 있지만, 한 번 마셔보면 중독성이 강해 자주 찾게 된다는 것이 시음한 네티즌들의 반응.
시사 IN (을 제13호증)	2010. 2. 12.	누룩향 따라 떠나는 막걸리 여행 전통 방식 그대로 누룩곰팡이를 오동나무 상자에서 배양한 ‘지평막걸리’를 빛는 지평양조장(경기도 양평) (중략) 등도 막걸리 여행지로 손꼽는 곳이다.
기미상궁 맛집전문 블로거체험단 (을 제14호증)	2014. 3. 6.	대한민국 5大 막걸리 No.2 지평 막걸리. 한국 最古 양조장에서 빛은 술. KBS 백년의 가게에 선정. 구수한 맛과 부드러운 목 넘김.

탈모닷컴 (을 제15호증)	2013. 3. 1.	여행 삼아 갈 만한 대한민국 5대 양조장을 찾아서 경기 동북부 양평군 지평리의 지평 양조장 대한민국에서 가장 오래된 양조장으로 평가받는 곳이다. 1925년 설립되었으며, 설립 당시 일제강점기의 건물 그대로를 가지고 있는데 한국 전쟁 당시 UN군 기지로도 활용되었다.
백세시대 (을 제16호증)	2010. 10. 22.	한국관광공사가 추천한 민속주로 유명한 지역을 찾아서 3대째 가업으로 이어가는, 막걸리 3대째 가업으로 막걸리 맛을 이어간다. 양평군은 북한강과 남한강이 만나는 고장이다. 물 맑은 고장이니 맛이 좋은 막걸리가 없을 리 없다. 지평면에 지평막걸리를 생산해내는 지평주조가 있다. 1925년 창업돼 오늘날까지 막걸리 역사를 이어간다.
레저신문 (을 제17호증)	2010. 10. 27.	전통주 한잔이면 하루피로도 싹~ 풀려요 3대째 가업으로 막걸리 맛을 이어간다. 양평군은 북한강과 남한강이 만나는 고장이다. 물 맑은 고장이니 맛이 좋은 막걸리가 없을 리 없다. 지평면에 지평막걸리를 생산해내는 지평주조가 있다. 1925년 창업돼 오늘날까지 막걸리 역사를 이어간다.
일간스포츠 (을 제21호증)	2009. 11. 24.	살아있는 효모의 맛 살아나는 추억의 맛 지평양조장 지평양조장은 우리나라에서 가장 오래된 양조장이다. (중략) 지평양조에서는 쌀막걸리와 밀막걸리 두 종류가 나온다.
Outdoor (을 제26호증)	2013. 7. 3.	KOREA TRAVEL 양평 ④ 루킹 바로 지평주조장. 1925년부터 막걸리를 빚어온 이 건물은 한국전쟁 당시 인근에서 잔존한 유일한 건물로 UN군 사령부로 사용된 사연도 가지고 있다. (중략) 지평막걸리는 일단 맛을 보면 왜 막걸리 애호가들이 입에 침이 마르도록 칭찬하는지 알게 된다.
CULTURE MAGAZINE (을 제31호증)	2014. 4. 25.	지평막걸리는 1925년 설립된 지평주조장에서 90년이 넘는 세월 동안 변하지 않은 전통주조방식으로 생산되는 순수 자연 막걸리다. 현재 우리나라에서 가장 오래된 술도가인 지평주조는 막걸리 주조를 위해 설계되고 건축된 양조장이다.
오마이뉴스	2012. 4. 24.	80년 막걸리 빚은 양조장, 비결이 뭐냐하면...

(을 제51호증)		지평주조는 1925년 문을 열었다. 1대 사장인 고 C씨가 경영하던 것을 2대 사장인 D씨가 인수했다. 이후 3대 사장 E씨를 거쳐 4대 사장인 B씨가 대를 잇고 있다. 한 집안의 3대가 한결같은 막걸리를 빚고 있는 것이다.
-----------	--	---

⑥ 피고의 설립 이전에 지평주조라는 상호로 지평양조장에서 막걸리 제조업을 영위한 B의 매출액은 2011년 693,595,068원, 2012년 1,203,621,079원, 2013년 1,697,420,517원, 2014년 2,727,476,159원, 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 1,925,596,537원³⁾에 이르는 등 '지평막걸리' 매출액이 매년 급격하게 증가하는 추세에 있다.

⑦ 인터넷 포털사이트 네이버에서 '지평막걸리'를 검색하면 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9.까지 1,571건의 웹사이트, 3,767건의 블로그글, 275건의 뉴스, 756건의 카페글, 319건의 동영상, 108건의 지식IN 글 및 26건의 지식백과 글이 검색된다. 인터넷 포털사이트 다음에서도 '지평막걸리'를 검색하면 8,920건의 웹문서, 5,010건의 블로그글, 249건의 뉴스, 4,480건의 카페글 및 14건의 동영상이 검색된다.

나) 이에 대하여 원고는, 지평양조장 및 지평막걸리가 막걸리의 수요자나 거래자에게 주지하므로, 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표를 막걸리의 산지로 인식할 수 있다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리의 산지로 인식하지는 아니할 것으로 보이고, 오히려 원고가 주장하는 사정으로 인하여 피고 측의 지평양조장, 지평막걸리의 표장의 요부로 인식할 것으로 보이므로, 원고가 주장하는 사정은 이 사건 등록상표의 식별력을 더욱 강화하는 요소로 볼 수 있다. 원고의 위 주장은 이유

3) 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 181일 중 2015. 6. 10.부터 2015. 6. 30.까지 21일을 제외한 160일로 일할계산하면 1,684,505,226원(원 미만 버림)이다.

없다.

라. 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규