

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허4406 거절결정(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 이성록

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2023. 3. 8.

판 결 선 고 2023. 3. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 7. 4. 2021원3285호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호: 2020. 9. 23./ 제40-2020-0170419호

2) 구성: **물염색**

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 모발염색제, 모발염색제제거제, 애완동물용 모발염색제, 화장용 염색제, 모발염료, 화장용 염료, 비의료용 두피 트리트먼트크림, 두피샴푸, 헤어린스, 샴푸

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 9. 23. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 특허청 심사관은 2021. 3. 8. 원고에게 "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다."라는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2021. 9. 8. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 각 해당하지 아니하고, 설사 그렇다고 하더라도 상표법 제33조 제2항에 해당한다."는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 10. 22. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하고, 제33조 제2항에 해당하지 않는다."는 취지로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 이 사건 거절결정을 하였다.

3) 이에 원고는 2021. 12. 24. 특허심판원 2021원3285호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2022. 7. 4. "이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다. 한편, 지정상

품 중 '모발염료, 모발염색제, 모발염색제제거제, 화장용 염료, 화장용 염색제'에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있으나, '애완동물용 모발염색제' 등 나머지 지정상품에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없으므로, 이 사건 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다."는 이유로 원고의 위 삼판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고

이 사건 출원상표는 수요자로 하여금 그 지정상품에 대한 성질 등을 직감케 하는 상표라고 단정할 수 없는 점, 거래계에서 원고의 상품 식별 표지로서 기능하고 있어 특정인에게 독점하도록 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 볼 수도 없는 점 등을 종합하면 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 각 해당하지 아니한다(원고는 제2차 변론기일에 사용에 의한 식별력 주장 및 이 사건 심결의 절차적 위법성 주장을 모두 철회하였다<sup>1)</sup>).

### 나. 피고

이 사건 출원상표는 '물에 섞어 사용하는 염색제'의 의미로 널리 사용되고 있어, 그 지정상품의 성질을 직감시킬 뿐 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 바람직하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 각 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

---

1) 제2차 변론조서 참조.

### 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부

#### 가. 관련 법리

1) 상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 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 동종상품과의 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 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

2) 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 또한, 어느 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되

어 있거나 출원공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타 상품의 식별력이 부족하다 할 것이다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

3) 출원 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).



### 나. 인정 사실

갑 제6, 11, 12, 18, 20, 22, 23호증, 갑 제24호증의 1 내지 3, 5, 7 내지 10, 갑 제27호증, 을 제1 내지 11, 18 내지 24호증(가지번호 있는 것은 별도로 표시하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 각 인정된다.

## 물염색

1) 이 사건 출원상표인 '물염색'은 '물'과 '염색'이라는 두 개의 단어가 단순 결합된 문자상표로서, 이 사건 심결일 이전에 다음과 같이 ① 나무, 천, 가죽 등이나 ② 모발을 염색하는 방법으로 '물을 섞어 사용하는 염색'이라는 의미로 '물염색'이라는 용어가 다수 사용되어 왔다.






### ① 나무, 천, 가죽 등

<p>2013. 4. 25.</p>	<p> 온나네 천연염색마당의 웃음소리 2013.04.25.  <b>감물염색</b>          감염색~!! 지대루 보여줍니다,(에고~~고,맛에 풍당 빠져서리..^^) 참~,감물염색을 한번한뒤 말리는 과정에서 마르면~물 뿌리고~,마르면 물뿌리고..., 이틀동안,물 주...</p>	
<p>2015. 9. 16.</p>		







	 KD Panels Korea 2015.09.16. <b>"소녀의 피부처럼" 자연스러운 물염색 무늬목</b> 물염색은 뭐지요? 무늬목을 염료에 잠겨 염색하는 방법이에요. 나무의 천연 나뭇결을 보유하면서도 질감을 높일 수 있어요. 비유하려면 유색 도장은 블러셔 바르는...	
2015. 10. 11.	 두리의 소소한 이야기 2015.10.11. <b>감염색 하는법,뽕감으로 염색하기,감물 들이기</b> 감 물염색 하기 첨엔 아파트 화단에 감이 떨어져있어 아까와 모았어요 언젠가 뽕감으로 염색하는걸 보고... 좋겠네요~믹서에 물 조금넣고 갈았어요체에 한번걸르고...	
2015. 12. 5.	 BeauBottle 2015.12.05. <b>보보하우스의 새식구</b> 가족위에 염색+ 물염색 작업을 보여주셨던 것 같아요 신기하더라구요 가족은 정말 예민한 소재 인것 같아요 조금만 독특 발라도 얼룩이 착! π π 열심히 듣고 보고 ...	

② 모발

2012. 11. 30.	 독독한 세상이야기 2012.11.30. <b>염색약추천 거품염색약 헬로버블 라즈베리레드7R</b> 물염색 하다가 거품염색하니 이제는 항상 거품 염색약을 찾게 됩니다. 염색 거품도 많이 나오고 양도 많아서 좋은데 한가지 아쉬운건 거품 염색약을 너무 많이 바르...	
2016. 9. 29.	 헤어쟁이들의 좋은만남 2016.09.29. <b>혹시 물염색 써보신분요~어떤가요?</b> 재료상에서 써보라고 가져왔네요~ 두피에 가렵지 않고.모발 상하지 않게 물에 타서 쓰는 물염색이라네요~ 혹시 써보신분 있을까요? 어떤가요? 헤나하곤 다르게.평도...	
2018. 8. 13.	 세종맘카페 세종맘들의 행복한 이야기방 2018.08.13. <b>물염색 해보신분 있나요?</b> 신랑 새치염색해주려고 하는데 물염색 해보신분 있나요? ^^ 두피가 약해서 천연염색 알아보다보니 물염색이라는것도 있더라구요 쓰기 불편한지, 염색은 잘되는건지 궁금하네요 써보신분 계시면 후기 좀 알려주세요 ㅎ	
2019. 8. 13.	 SI 상일뷰티 미용재료 & 기자재 2019.08.13. <b>[스핀다이 대리점] 물로 혼합하는 물염색</b> DYE 물염색입니다. 봉숭아 공법을 살린 스펀다이 ◎ 기존 암모니아 염색의 자극을 꺼리는분 ◎ 모발이 힘이 없고, 두피가 예민한 분 이온화 공법을 살린 스펀다이 ◎...	
2019. 12. 10.	 헤어쟁이들의 좋은만남 2019.12.10. <b>물염색 궁금해요</b> 손님이 물염색에 대해서 물어보시더라구요 저도 들어보긴 했는데 혹시 쓰고 계신 원장님 계신가요? 허브인 것 같은데 맞을까요?	
2020. 1. 2.	 강남맘 서초맘 모여라♥강남구 서초구 엄마들의 모임.서울맘카페 2020.01.02. <b>염색약 중에 물염색이 있다던데, 괜찮나요?</b> 염색약중에 물염색? 천연재질로 한다는 염색약이 있다고 해서 알아보고 있거든요. 매번 부모님 염색해드릴때, 눈따갑고 머리따갑고 하다고 해서.. π 써보신분 있나요~~	

<p>2021. 2. 19.</p>	<p> 상도동 머리잘하는미용실 제인(jein)헤어 입니다 2021.02.19.  <b>민감한두피염색,뿌염,물염색,천연염색,크리닉염색,하야시크리닉,숫...</b>  <b>#물염색</b> ~~ 말 그대로 물을 섞어하는 염색을 말하는데요~~ 기존 1제염모제와 2제 산화제를 섞어 진행하는 염색과 달리~~ 1제 염모제와 2제 물 을 섞어 진행 하는 ...</p>	 <p>12</p>
<p>2021. 4. 11.</p>	<p> 맘스홀릭 베이비 (300만 엄마들의 임신, 육아 지식in 카페) 2021.04.11.  <b>임산부 물염색 해도 되나요??</b>          워낙 새치가 많아서 πππ이제 8주차고 한... 12주차에는 염색이 하고 싶을 거 같은데πππ 물염색은 해도 될까요???</p> <p><b>염색 관련</b></p>	
<p>2021. 4. 19.</p>	<p> Bonheur 2021.04.19.  <b>도곡동 미용실 마기에 타워팰리스점에서 헤어컬러변신 ~ 물염색 ...</b>          마기에 #도곡동미용실 #도곡역미용실 #타워팰리스미용실 #타워팰리스헤어샵 #타워팰리스뷰티샵 #이철헤어커커프리미엄 #마기에 #물염색 염색한지 꽤 된 어머니...</p>	 <p>25</p>

2) 물을 섞어 사용하는 염색 제품과 관련하여 이 사건 심결일 이전에 'B(B) 물염색', 'C 스타일리스트 물염색', 'D 물염색', 'E 물염색', 'F 컬러컵 물염색제', 'G 물염색', 'H 물염색', 'I 케라틴 물염색', 'J 한방 물염색', 'K 물염색', 'L 물염색', 'M 물염색' 등 다양한 제품이 존재하였다.

<p>2016. 4. 19.</p>	<p> 해피 하우스 2016.04.19.  <b>100%물염색으로 새치염색하는 천연허브컬러파우더 팸앤로이</b>          허브컬러파우더+물=물염색 특허청에서 특허받은 특허성분첨가 특허10-1127321 팸앤로이 파우더 미디움브라운 상자를 열어보면요... 구성은 이렇게 되어 있네요. ...</p>	 <p>33</p>
<p>2016. 6. 23.</p>	<p> 남친 여친이 추천하는 미용재료 2016.06.23.  <b>준천미용재료 천연허브파우더 물염색 교육후기</b>          지난 6월16일 저녁에 진행된 물염색 교육후기입니다. 이리다레는 "무지개빛으로 물들이다"라는 뜻으로... 허브파우더 1: 5 물 매니큐어 시술한 손님은 3주에서 4주 후...</p>	 <p>10</p>
<p>2017. 2. 6.</p>	<p> 마이 리얼 플레이스   맛집/ 카페/ 데이트코스/ 펜션   전후기 2017.02.06.  <b>더페이스샵 스타일리스트 허브컬러파우더 물염색 뷰티테스터 모집.</b>          더페이스샵 스타일리스트 허브컬러파우더 물염색 뷰티테스터 모집해요. 자극적인 새치염색은 그만 화학성분을 줄인 컬러파우더와 100%물을 섞어 손상과 자극을 ...</p>	 <p>3</p>
<p>2017. 2. 10.</p>		



	<p>헤어홀릭 2017.02.10.</p> <p><b>새치염색약 :- 이리다레 물염색- 대전미용재료</b></p> <p>이리다레 물염색은 다들 잘 아시는 와칸 제품처럼 허브+물 로만 시술하는 천연 염색약입니다. 이리다레의 타이틀입니다. 위에서도 말씀드렸듯이 물+허브를 이용한...  <b>요즘 핫 한 이리다레 순수 물염색 -새치염색 전용 제품 - 대전미용재료 - 세종...</b></p>	
2017. 2. 14.	<p>2017.02.14.</p> <p><b>엄마 새치염색 해드렸어요! 더페이스샵 새치 염색약 물염색</b></p> <p>더페이스샵 새치 염색약 물염색 물염색 이름도 신기하당 물로 염색 하는건가? *+ 신제품 나왔으니 쟈 먼저 사용해보는 센스 이번 제품은 물에 타서 염색하는 물염...</p>	
2017. 2. 27.	<p>끼토의 맛깔나는 하루 2017.02.27.</p> <p><b>더페이스샵 스타일리스트 허브컬러파우더 물염색[자연갈색]</b></p> <p>정수기 물을 사용하면 되는데 1회분은 물 75ml 2회분은 물 150ml를 넣어서 골고루 저어주면 됩니다. 눈금에... 집에서 염색하는게 냄새때문에 싫으신 분들은 꼭 물염...</p>	
2017. 6. 4.	<p>1106호 꼬꼬네 인플루언서 2017.06.04.</p> <p><b>100% 물염색 팜앤로이로 부모님 새치염색 해드려요</b></p> <p>믿고 사용할 수 있어요~ 100% 물로 섞는 물염색이에요. 예전에 염색할 때 보면, 물 감같은 걸 짜서 섞었던 것... 물 150ml에 2개 모두 넣어줬는데, 꼭 코코아가루 같...</p>	
2018. 3. 6.	<p>일산 미용재료왕,일본,미용가구,아리아 등 2018.03.06.</p> <p><b>이리다레 파마도 가능한 천연 물염색!</b></p> <p>펌과 염색을 하루에 할 수 있는 천연성분 염색약이에요. 이리다레 물염색 사용방법  1. 이리다레 파우더와 따뜻한 물 (온수)를 1:5 비율로 섞는다. 2.35분 방치 후 헹군...  <b>이리다레염색 건강한 염색 물염색</b>  <b>이리다레염색약 부드럽고 건강한 물염색</b></p>	
2018. 8. 26.	<p>헤어아티스트s 2018.08.26.</p> <p><b>이리다레 물염색/와칸 천연염색약 특별행사</b></p> <p>이리다레 물염색은셀프염색으로도특화되어있는데요.40분 정도를 방치하시면확실한 효과를 보실 수 있고 그 이상을 두어도전혀 무손상 무자극! 여름내에 흰머리가...  <b>이리다레 물염색 천연 헤어칼라 물염색약 (헤나 아님)</b>  <b>이리다레 물염색 5가지 색상으로 다양하고 쉽게!빠른 물염색약/와칸염색</b></p>	
2019. 7. 2.	<p>하이! 미세스뽀 인플루언서 2019.07.02.</p> <p><b>셀프새치염색 물만 섞으면 OK! 두피걱정없는 팜앤로이 물염색</b></p> <p>천연염색약 팜앤로이 물염색!! 아 글썬 이게 안에 들어있는 염색파우더에 따뜻한 물만 섞으면 염색이... 따뜻한 물 50미리를 받아서 잘 섞어주세요 동봉되어있는 플라...</p>	
2020. 7. 31.	<p>유방암 이야기♥ [유방암/수술/치료/유방재건/친목] 대표카페 2020.07.31.</p> <p><b>혹시 오아시스 의 물염색 해보신 분 계신지요.</b></p> <p>염색을 버티고 안하다가 완전 할머니 된것 같아서 물염색을 해보려고 하는데요. 완전 밝은갈색 으로 해도 검정</p>	
2020. 9. 16.		



	<p>● "JUMP MOM의 조물락공작소" 2020.09.16.</p> <p><b>물염색(내돈내산후기)</b></p> <p>하나,둘,셋... 셀수없는 π 바로 이때 내맘을 알기라도 하듯~ 홈쇼핑에 나오는 물염색 천연염색?? 정말?? 냄새없고 셀프 편하다고? 에이~ 하~천연염색 이라고? 믿기진 ...</p>	
<p>2020. 11. 12.</p>	 <p><b>에담 컬러컴 물염색제 (색상 2종)</b> 20Gx20EA / 79,900원</p>	
<p>2020. 11. 22.</p>	<p>● 스피нда이 스피너워터 전문 디바스 천연 염색방 2020.11.22.</p> <p><b>스피нда이 스피너워터 물염색 전문 디바스 천연 염색방 오픈!!</b></p> <p>#스피нда이#스피너워터#물염색#디바스천연염색방#스피нда이대리점#스피нда이구매#스피너워터구매#스판다이판매#스피너워터판매#스피нда이체험방#스피너워터염색방#물...</p>	
<p>2020. 12. 11.</p>	<p>○ 즐거운 엄마 생활 2020.12.11.</p> <p><b>흰머리, 오아시스 물염색으로 순하게</b></p> <p>그래서 물염색약 2통을 사서 3번으로 나눠 염색해요. 10g당 물 50ml니까 물 100ml를 담고 두팩을 풀어 저어줍니다. 이때 꼭 따뜻한 물을 넣어야 해요. 그래야 가루...</p>	
<p>2021. 1. 3.</p>	<p>● 탄밥이의 여행 그리고 이야기 인플루언서 2021.01.03.</p> <p><b>셀프 염색약 추천, 와칸 염색약 물염색 정말 편하네요!</b></p> <p>저는 엄마 새치 염색을 헤드리기 위해 뿌리 부분만 염색을 하려고 파우더 10g + 물 40g을 넣고 혼합해... 뽕 - 와칸샬롱 찾기 캠페인 알아보기 - #와칸 #와칸염색약 #...</p>	
<p>2021. 1. 11.</p>	<p>● in homekong 2021.01.11.</p> <p><b>셀프 물염색, 3S Beancurd City</b></p> <p>편앤로이 물염색. 3회분인데 긴머리는 3봉 모두 투척! 뒤늦게 후기를 검색해보니 녹차 우린 물을 사용했는데 난 설명서대로 그냥 끓인 물 살짝 식혀 쉐킷쉐킷. 가루가...</p>	
<p>2021. 1. 21.</p>	<p>● 나의 일상 공간 2021.01.21.</p> <p><b>내돈내산- 편강을 물염색 밝은갈색</b></p> <p>3. 30분 후에 머리 감으라고 해서 그렇게 했는데 밝은 갈색은 하나도 안보이고 그냥 흑색이다πππ 다음번엔 염색 시간을 더 줄여봐야겠다. #홈쇼핑염색약 #물염색 #...</p>	
<p>2021. 2. 4.</p>	<p>● Dear diary 2021.02.04.</p> <p><b>홈쇼핑새치염색약 샬롱바이리더스 케라틴 물염색 이렇게 편할수가!</b></p> <p>여기에 물 + 컬러파우더 넣고 흔들면 점도있는 겔 제형으로 변해서 흘러내림없이 염색하기 좋은 물염색 제품으로 변해요 ㅎㅎ 염색약은 냄새가 구리다.. 많이들 생...</p>	
<p>2021. 4. 5.</p>		

	<p> 시니어 모델 이은숙 2021.04.05.</p> <p><b>[시니어 모델 활동] 편강 울 한방 물염색 신세계 홈쇼핑 염색약 찰...</b>  <b>편강 울 물 염색약 편강 울 안녕하세요~ 흔히 알고 계시던 염색약과 전혀 다른 물 염색약 홈쇼핑 촬영과 후기를 공유해드릴게요. 신세계 홈쇼핑에서 편강 울 물 염...</b></p>	
<p>2021. 5. 12.</p>	<p> 우주먼지한들 2021.05.12.</p> <p><b>리더스 살롱바이리더스 케라틴 물염색 : 부모님 새치염색 이거 하..</b>  <b>리더스 살롱바이리더스 케라틴 물염색은 '물'과 '81가지 식물유래 성분 컬러파우더'를 섞어 쓰는 순한 염색제로, 화학성분 2제를 사용하지 않습니다. 일단 저는 파.</b></p>	
<p>2021. 6. 4.</p>	<p> 뷰티&amp;생생정보 ♡ 2021.06.04.</p> <p><b>셀프염색 새치염색 물염색 글라디올 로 사용해 보았어욤~!</b>  <b>새치가 많으신 분들은 20대부터도 새치가 나는 분들이 있다고해요 매번 새치염색을 할때 미용실을 가기에 부담되시거나 요즘같은 코로나 시대에 집에서 셀프염색...</b></p>	
<p>2021. 6. 21.</p>	<p> 유니뷰 2021.06.21.</p> <p><b>시드비 물염색으로 머릿결 손상 없이 순하게 새치커버</b>  <b>더 이상 독한 염색약으로 눈썹곳 코썹곳 하지 마세요 누구나 피해 갈 수 없는 새치~ 집안 내력으로 20대... 한 달에 한 번씩 비용도 아껴보자 하는 마음도 크고요^^ 시...</b></p>	
<p>2022. 4. 4.</p>	<p><b>순한염색약 손상적인 헤슬을 자연에물드리다 물염색약 자극없어 좋아요 리뷰</b></p>	

3) 원고가 공동대표이사로 재직하고 있는 주식회사 N(이하 '소외 회사'라 한다)에서는 이 사건 심결 이전부터 위 2)항의 물염색 제품 중 'B(B) 물염색' 및 'L 물염색', 'D 물염색', 'C 스타일리스트 물염색' 제품을 제조하였는데, 그 중 'B(B) 물염색' 및 'L 물염색'만을 소외 회사에서 판매하였고, 'D 물염색' 제품은 주식회사 아이뷰티<sup>2)</sup>에서, 'C 스타일리스트 물염색' 제품은 주식회사 C에서 각 판매하는 등 소외 회사가 제조한 물

2) 갑 제27호증 및 을 제23호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 'D 물염색' 제품은 소외 회사에서 제조만 하였을 뿐, 그 제품의 판매는 '주식회사 아이뷰티'에서 하고 있는 것으로 확인된다.

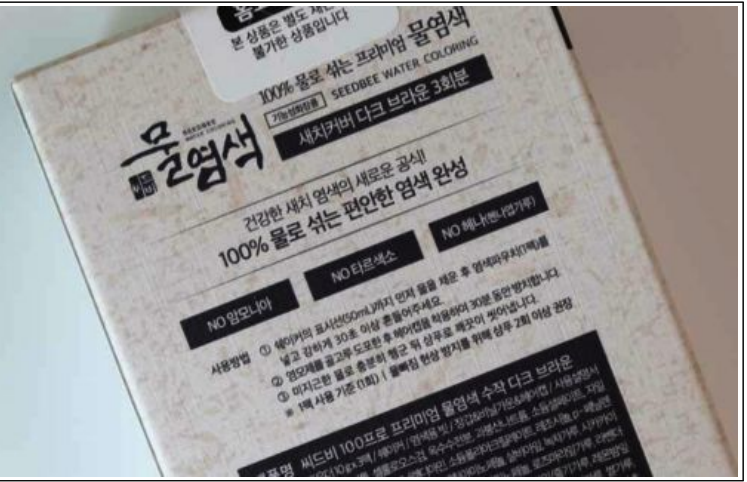
염색 제품에 대하여도 포장과 출처를 달리하여 판매되어 왔다.

4) 소외 회사가 'B 물염색' 제품을 출시한 무렵인 2016.경 내지 2017.경 사이에 주식회사 C과 주식회사 아이뷰티에서도 각각 'C 스타일리스트 물염색'과 'D 물염색' 제품을 출시하여 판매하였고, 위 제품들은 이 사건 심결일 무렵까지 판매되었다.

5) 소외 회사는 2016년 이래로 이 사건 심결일 즈음까지 'B(B) 물염색' 및 'L 물염색'을 판매하여 왔는데, 소외 회사 제품의 포장지에는 아래와 같이 '100% 물로 섞는 물염색', '컬러파우더 + 물 = 물염색'이라고 표기하여 물을 섞어 사용하는 염색 제품이라는 의미로 '물염색'을 명시하고 있다.

2016년 (갑 제6호증)	2018년 (갑 제18호증의 2 3면)	2019년 (갑 제18호증의 3 2면)
 <p>이제는 화합이 아닌 다크 브라운 3회분</p> <p>Pam &amp; Roy 이제는 화합이 아닌 100% 물로 섞는 물염색 허브컬러파우더 + 물 = 물염색</p> <p>주식회사 아이뷰티 서울 강남구 테헤란로 127-201</p>	 <p>기능성화장품</p> <p>이제는 화합이 아닌 다크 브라운 3회분</p> <p>Pam &amp; Roy 이제는 화합이 아닌 100% 물로 섞는 물염색 PAM &amp; ROY WATER COLORING</p> <p>오발과 두피 건강을 생각한 32가지 허브·곡물·식물 추출물 컬러파우더 + 물 = 물염색</p> <p>주식회사 아이뷰티 서울 강남구 테헤란로 127-201</p>	 <p>이제는 화합이 아닌 다크 브라운 3회분</p> <p>이제는 화합이 아닌 100% 물로 섞는 물염색 눈·코·피부가 편안한 세치염색 다양한 향은도 나뉘었다 1급</p> <p>주식회사 아이뷰티 서울 강남구 테헤란로 127-201</p>
2020년(L 물염색, 갑 제18호증의 4)		





그리고 주식회사 C에서 판매된 'C 스타일리스트 물염색' 제품 포장에는 '물 염색, 화학 성분을 줄인 컬러 파우더와 물을 섞어 손상과 자극을 줄여주는 염색'이라고 표기되어 있고, I 케라틴 물염색 제품을 광고·홍보하는 인터넷





[데페이스샵 스타일리스트 물염색(갑 제12호증)]

넷 게시글에는 'I 케라틴 물염색 제품은 100% 물로 섞는 신개념 단백질 물염색 제품이에요 ... (중략)... 물염색이란 기존 염색약처럼 1제, 2제 혼합하는게 아니라 순수 물과 컬러 파우더만을 섞어 사용하는 신개념 분말 염색제예요.'라는 내용이 기재되어 있는 등 물을 섞어 사용하는 염색 제품이라는 의미로 '물염색'이라는 용어를 사용하고 있다.

6) 이 사건 심결일 이전에 염색제 및 샴푸, 린스 등 헤어 제품 및 애완동물용

화장품 등을 지정상품으로 하여

**팜앤로이 물염색**


 '더페이스샵 스타일리스트 물염색'<sup>3)</sup>, ' (L 물염색)', '씨드비 물염색',  
 '편강을 한방 물염색', '살롱바이리더스 케라틴 물염색' 등의 상표가 등록되어 있었고,  
, 상표가 출원되어 있는 등 '물염색'이 포함된 상표가 다수 존재하였

으며, 그 중 '팜앤로이 물염색',  (L 물염색)', '씨드비 물염색'은  
 원고가 권리자이다.

7) 소외 회사는 'I 케라틴 물염색'과 'J 한방 물염색'의 상표출원에 대하여 원고  
 의 등록상표인 'B 물염색', 'L 물염색'과 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호, 제  
 35조에 해당하여 등록받을 수 없다는 이유로 특허청에 정보제공을 하였으나, 특허청  
 심사관은 'I 케라틴 물염색'의 상표출원과 관련하여 2021. 3. 1. 소외 회사가 식별력이  
 있다고 주장하는 '물염색' 부분은 '물로 하는 염색'의 의미로 직감되므로 지정상품과 관  
 련하여 성질표시에 해당하여 식별력이 없다는 이유로 위 정보제공을 심사에 활용할 수  
 없다는 취지의 통지를 하였고, 'J 한방 물염색'의 상표출원에 대하여서도 2021. 5. 10.  
 같은 이유로 정보제공을 심사에 활용할 수 없다는 취지의 통지를 하였다.

3) 'C 스타일리스트 물염색' 상표와 관련하여, 원고가 상표권자인 주식회사 C을 상대로 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당한  
 하게 사용하지 않았음을 이유로 불사용취소 심판청구를 하였고, 이에 주식회사 C에서 아무런 답변을 하지 않아 2022. 9. 30.  
 원고의 위 심판청구가 인용되었으며, 위 심결이 확정됨에 따라 위 상표가 2022. 11. 22. 등록취소되었다(갑 제15호증 기재 참  
 조).

8) 소외 회사는 위 5)항에서 보는 바와 같이 'B(B)', 'L'를 '물염색'과 함께 표기하여 사용하고 있고, 일반 수요자들도 물염색 제품의 출처를 표기하기 위하여 위 2)항에서 보는 바와 같이 'B(B)', 'C 스타일리스트', 'D', 'E', 'F 컬러컵', 'G', 'H', 'I 케라틴', 'J 한방', 'K', 'L', 'M' 등을 '물염색'과 함께 표기하여 타사의 물염색 제품과 구별하고 있다.

#### 다. 구체적 판단

1) 위 인정사실에 비추어 보면, 이 사건 출원상표인 '**물염색**'은 일반 수요자들에게 그 지정상품인 '모발염색제' 등 헤어 제품과 관련하여 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'으로 그 용도나 사용방법 등을 표시하는 것으로 직감되므로, 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도 및 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

2) 그리고 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'으로 인식되고 있고, '물염색'이 포함된 다수의 상표가 출원·등록되어 있으며, 거래계에서 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'이라는 의미로 제품의 표장에 '물염색'이 포함된 다수의 헤어 제품이 유통되고 있으므로, 이 사건 출원상표는 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다.



따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

#### 라. 원고의 주장에 대한 판단

원고는, ① '물누룩', '물불', '물편치', '물기둥', '물대포' 등과 같이 '물'과 흔히 쓰는 단어가 결합된 조어상표가 다수 등록된 점, ② '물염색'을 영문으로 직역한 'water coloring'이 미국에서 상표로 등록된 점 등에 비추어 이 사건 출원상표의 식별력이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부는 그 지정상품과의 관계에서 살펴보아야 하는 것이므로, 단순히 '물'이 결합된 조어가 다수 등록되어 있다는 사정만으로는 이 사건 출원상표의 식별력이 인정된다고 보기 어렵다. 그리고 상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 언어습관이 다른 나라의 등록례에 구애받을 것은 아닐 뿐 아니라(대법원 1995. 5. 26. 선고 95후64 판결 등 참조), 'watercolor'는 '수채화'를 의미하는 영어 단어이므로 '물염색'과 동일한 의미를 갖는다고 보기도 어렵다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 마. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의

청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      구자현

                 판사      이혜진

                 판사      김영기