

판례평석 - 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허7803

상표등록무효심판 심결에 대하여

최 덕 규^{*1)}

I 머리말

특허법원은 2016년 6월 “독도의 참치를 실제로 쓰지 않으면서 ‘참치전문 식당체인업’을 지정하여 상표등록한 ‘독도참치’는 무효”라는 취지로 판결했다. 2010년에 출원하여 등록받고 200여곳 가맹점을 두고 연 매출 1,000억원을 올리고 있던 ‘독도참치’의 상표권자는 졸지에 날벼락을 맞게 되었다. 왜 날벼락을 맞게 되었는지 그리고 무엇이 어떻게 잘못되었기에 날벼락이 내려졌는지 구체적으로 살펴본다.

II 상표의 심사과정부터 소송판결까지의 사실관계

1. ‘독도참치’의 심사 및 등록과정

(주)독도참치는 ‘독도참치(stylized)’ 표장에 대하여 2010년 12월 상표출원을 하였다. 지정서비스업은 43류의 ‘참치전문 식당체인업; 참치전문 간이식당업’이었다. 이 서비스업은 심사과정에서 심사관의 요청에 따라 ‘독도근해에서 어획한 참치를 사용함’이라는 문구로 한정되어, 최종적으로 등록받은 서비스업은 ‘참치전문 식당체인업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함); 참치전문 간이식당업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’이었다. 그럼에도 불구하고 이 상표출원은 등록받지 못하고 거절되었다. 거절 이유는 상표법 6조1항3호 및 4호에 기초하였다. 즉 ‘독도참치’가 6조1항3호의 기술표장에 해당하고, 4호의 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 것이었다. 6조2항에 의거한 사용에 의한 식별력을 주장하였으나 심사관은 이를 인정하지 않았다.

1) 변리사, 명지특허법률사무소

출원인은 불복심판을 청구하였고, 심판에서는 ‘독도참치’가 6조1항3호 및 4호에 해당하지만, 6조2항에 의거한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단하였다.²⁾ 그리하여 본건상표는 2013년 8월 29일 등록번호 제 267446호로 등록되었다.

2. 특허심판원 심결

본건상표에 대하여 일부 가맹점주들(18인)은 무효심판을 제기하였다. 무효사유는 (1) 본건상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정한 것은 잘못된 것이어서 본건상표는 6조1항3호 및 4호에 해당하고, (2) 독도근해에서 어획된 참치를 사용하지 않았기 때문에 품질을 오인케 하여 7조1항11호에 해당한다고 주장하였다. 다시 말해서, 본건상표는 사용에 의한 식별력 판단이 잘못되었고, 따라서 기술표장에 해당하고, 현저한 지리적 명칭에 해당하며, 품질을 오인케 할 염려가 있다는 것이다.

이러한 청구인의 주장에 대하여, 상표권자는 심판을 통하여 6조2항에 의한 사용에 의한 식별력을 인정받았기 때문에 6조1항3호 및 4호에 해당하지 않으며, 서비스업을 ‘독도근해에서 어획한 참치를 사용함’으로 한정하였기 때문에 품질오인의 우려가 원천적으로 해소되었고, 등록후에 실제 참치의 출처로 발생하는 문제에 대해서는 7조1항11호를 적용할 수 없다고 항변하였다.

이에 대하여 특허심판원은 다음과 같이 판단하였다.

“이 사건 등록서비스표는 국내 수요자간에 지정서비스업인 참치전문식당 체인업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당되지 않는다.

(중략)

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 “참치전문식당체인업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}, 참치전문간이식당업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}”으로 지정서비스업이 모두 “독도근해에서 어획한 참치를 사용함”과 같이 포장 구성과 지정서비스업과의 관계에서 품질 오인을 일

2) 2012원3567

으킬 염려가 없는 서비스업으로 범위가 감축되어 있다. 그 결과 이 사건 등록서비스표는 표장의 구성 자체가 그 지정서비스업이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 가지고 있는 것으로 표시하고 있다고 볼 수 없고, 일반수요자들도 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용되었을 때 독도근해에서 어획한 참치를 사용하는 참치전문식당체인업이나 참치전문간이식당업 정도로 인식할 것이어서 이 사건 등록서비스표는 일반수요자로 하여금 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려는 없다 할 것이며, 서비스표 등록 이후에 사후적으로 원산지 표시를 위반하여 사용하는지 여부까지 고려하여 지정서비스업의 품질오인 여부를 판단할 것은 아니라 할 것이다.“

3. 특허법원 판결

특허심판원 심결에 불복하여 청구인들은 특허법원에 항소하였고, 특허법원은 다음과 같이 판결하였다.

“이 사건의 쟁점은, 이 사건 등록서비스표가 [1] 그 등록 여부 결정 당시 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득한 것인지 여부와 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호의 품질을 오인할 염려가 있는 경우에 해당하는지 여부가 되므로, 이하 차례로 따져보기로 한다.

(중략)

피고는 이 사건 등록서비스표의 등록여부 결정 이전까지 장기간에 걸쳐 이 사건 등록서비스표 **독도근해**를 사용한 참치전문 식당체인업을 대규모로 영위함으로써, 일반 수요자 사이에 이 사건 등록서비스표가 특정인의 참치전문 식당체인업 등에 관한 출처표시로 인식되기에 이르렀다고 볼 여지는 충분하다.

그러나 다른 한편, 구상표법 6조2항은 “6조1항3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 6조2항의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 ‘그 상표를 사용한 상품’을 지정상품을 하여 상표등록을 받을 수 있다.”고 규정하고 있었으며, 이는 서비스표에

대해서도 마찬가지로 적용된다. 즉, 서비스표를 사용한 결과 식별력을 취득하여 서비스표등록을 받을 수 있는 것은 ‘그 서비스표를 사용한 서비스업’으로 한정되는 것이다.

따라서 이 사건 지정서비스업이 독도근해 참치를 사용한 참치전문 식당체인업 등인 만큼, 이 사건에서는 과연 이 사건 등록서비스표가 단순한 참치전문 식당체인업이 아니라 독도근해 참치를 사용한 참치전문 식당체인업 등의 식별표지로 일반 수요자 사이에 현저하게 인식될 정도로 사용되었는지가 문제된다.

그러나 아래와 같은 사정들에 비추어 볼 때, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록서비스표가 그 등록여부 결정 당시 독도근해 참치를 사용한 참치전문 식당체인업 등에 관하여 누구의 서비스를 표시하는 것인가가 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

(중략)

이 사건 등록서비스표가 독도근해 참치를 사용한 참치전문 식당체인업 등에 관하여 일반 수요자 사이에 현저한 식별표지로 인식될 정도로 사용되었다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록서비스표가 일반 참치전문 식당체인업 등에 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 해서 이 사건 지정서비스업에 대해서까지 당연히 사용에 의한 식별력을 취득한다고 할 수는 없다.

(중략)

원래 서비스표등록 출원에 대한 심사 과정에 이루어진 특허청 심사관의 의견제출통지는 출원인에 대하여 어떠한 구속력도 갖지 않는 것이어서, 출원인이 반드시 이에 따를 필요는 없다. 더욱이 피고가 지적하는 위 의견제출통지에 관한 을70호증의 기재에 의하면, 위 의견제출통지는 이 사건 등록서비스표와는 아무런 관련이 없는 별개의 서비스표등록 출원 과정에 피고가 아닌 타인에 대하여 이루어진 것이어서 피고가 그것까지 고려할 이유도 없다. 나아가 설령 특허청 심사관의 위와 같은 의견제출통지가 피고에게 어떠한 신뢰를 부여하는 행정행위라고 보는 경우라도, 이는 피고와 특허청 사이의 문제일 뿐, 이러한 사정을 들어 이 사건 등록서비스표에 무효사유가 있음을 주장하고 있는 원고들에게까지 대항할 수는 없는

것이다.”

III ‘독도참치’에 대한 올바른 이해

상표는 식별력의 유무에 따라 일반명칭표장(generic mark), 기술표장(descriptive mark), 암시표장(suggestive mark), 임의선택표장(arbitrary mark), 및 조어표장(coined mark) 5가지로 분류한다. 이 중에서 일반명칭표장과 기술표장은 식별력이 없기 때문에 등록받을 수 없다. 우리 상표법은 일반명칭표장을 보통명칭과 관용명칭으로 구분하여 각각 6조1항1호 및 2호에서 규정하고, 기술표장은 3호에서 규정한다. 하지만 암시표장, 임의선택표장, 및 조어표장은 본질적인 식별력이 인정되기 때문에 등록받을 수 있다.

그런데 기술표장은 본래 등록받을 수 없지만 사용에 의하여 식별력이 취득되면 6조2항에 의해 등록받을 수 있다. 일반명칭표장은 사용에 의해서도 식별력을 취득할 수 없기 때문에 어떤 경우도 등록받을 수 없다.

그렇다면 “독도참치”는 위 5가지 상표 중에서 어디에 해당할까. 물론 일반명칭은 아니다. 조어표장도 아니다. 독도가 참치의 산지로 알려져 있다면 기술표장에 해당한다. 기술표장에 해당하는 한 상표등록을 받을 수 없다. ‘독도’가 지정서비스업인 ‘참치전문식당체인업 등’과 관련하여 ‘독도’와 관련된 어떤 좋은 이미지를 연상할 수 있다면 ‘독도참치’는 암시표장이다. 담배에 사용하는 ‘SPOON’이라는 상표처럼, ‘독도’가 ‘참치전문식당체인업 등’과 아무런 관련이 없다면, ‘독도참치’는 임의선택표장이다. 이 중에서 분명한 것은 독도가 우리나라 국민에게 참치의 주산지로 널리 알려져 있다고 볼 수 없다는 점이다. 그렇다면 ‘독도참치’는 암시표장 내지는 임의선택표장이라는 결론에 이를 수 있다.

‘독도참치’가 기술표장인지 아니면 암시표장인지를 상표법의 법리에 따라 판단해보자. 어떤 표장이 기술표장인지 아니면 암시표장인지를 판단하는 방법에는 주로 다음의 3 가지 방법이 사용되는데, 첫째, 표장이 그 상품에 관한 정보를 직접적으로 설명하는지의 여부, 둘째, 표장이 상품에 관한 정보를 설명하기 위하여 경쟁업자들에 의하여 사용되어 왔는지의 여

부, 그리고, 셋째, 표장이 상품에 관한 정보를 설명하기 위하여 다른 경쟁업자에 의하여 장차 사용될 필요성이 있는지의 여부가 바로 그것이다. 어떤 표장이 상품에 관한 정보를 직접적으로 설명하거나 경쟁업자들에 의하여 사용되고 있거나 또는 장차 그 용어가 상품의 정보전달을 위하여 경쟁업자에 의하여 사용될 필요성이 있다면 그 표장은 기술표장으로 판단되지만, 그렇지 않다면 암시표장이나 임의선택표장으로 보아야 한다. 암시표장을 다르게 정의하면, 상품이나 서비스업의 성질(nature)이나 속성(attribute)을 직접적으로 나타내지 않고 암시(hint)를 주거나, 그 표장을 이해함에 있어서 어느 정도의 상상력(a degree of imagination)을 필요로 하는 상표이다. 반면 기술표장은 상품이나 서비스업의 성질이나 속성을 직접적으로 나타낸다. ‘독도참치’라는 참치전문식당의 상호를 접하였을 때 그곳은 ‘독도에서 잡은 참치’를 제공할 것이라고 생각하는 소비자는 없을 것이다.

결론적으로 ‘독도참치’는 ‘참치전문식당체인업 등’과 관련하여 암시표장이라 할 수 있고, 유사한 선등록상표가 존재하지 않는 한 등록을 받지 못할 하등의 이유가 없다.

IV 심사, 심판 및 소송의 문제점

“독도참치”의 무효사건은 우리나라 상표제도의 총체적인 문제점을 드러낸다. 심사관의 심사부터 시작해서 특허심판원의 심판 그리고 특허법원의 소송에 이르기까지 어느 하나 상표법 이론을 올바르게 적용한 것이 없다.

1. ‘독도참치’ 심사의 문제점

(1) ‘독도참치’를 암시표장으로 판단하지 않고, 기술표장으로 판단하여 거절한 것은 심사를 잘못된 것이다. ‘독도 참치’는 ‘영광 굴비’, ‘진영 단감’, ‘강화 화문석’, ‘금산 인삼’ 등과 같지 않다. 독도가 참치의 산지로 알려졌다고 할 수 없기 때문이다. 독도는 참치와 관련된 정보를 전달하는데 사용되어야 할 용어가 아니다.

(2) ‘독도’를 현저한 지리적 명칭(‘지명’)으로 보아 4호를 적용한 거절이 유도 타당하지 않다. 지명으로 이루어진 상표의 등록여부를 판단하는 것은 현저한 것인지의 여부가 아니라 상품이나 서비스가 그 지명과 어떤 관계가 있느냐 하는 것이다.

우리나라에서 ‘서울’보다 더 현저한 지명은 없을 것이다. 하지만 우유에 대해서 ‘서울우유’는 얼마든지 등록되어야 한다. ‘서울’은 현저한 지명이기 때문에 ‘서울우유’는 등록받을 수 없고, ‘도형(로고)’과 결합하였기 때문에 ‘도형&서울우유’가 등록받은 것이라 말한다면, 상표법의 기본을 모르는 것이다. ‘뉴욕제과’, ‘파리바게트’, ‘부산파이프’, ‘독일빵집’ 등도 같은 맥락에서 다른 로고나 도형 없이 그 자체로서 등록되어야 한다. 하나의 면 단위 지명에 불과하지만, ‘이동막걸리’나 ‘일동막걸리’는 막걸리 산지로 유명하다면 상표등록을 받을 수 없는 것이다. ‘현저한 지명만으로 된 상표’는 등록받을 수 없다고 한 4호 규정이나, ‘현저한 지명’외에 다른 요소(도형이나 다른 단어)가 결합되면 등록을 인정해주는 특허청의 심사관행은 상표법의 법리로부터 삼만리쯤 떨어져 있는 것이다. 더구나, ‘시, 군, 구의 지명은 현저하고, 그 이하의 지명은 현저하지 않다고 규정한 상표심사기준과 그 기준에 의존하는 심사관행은 상표의 기본개념을 이해하지 못한 것이다. 4호 규정은 하루빨리 폐지되어야 할 규정이다.

(3) 심사과정에서 심사관이 ‘참치전문 식당체인업’으로는 등록받을 수 없으니, ‘(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’으로 부기하라고 한 것은 상표법에 대한 무지의 극치를 보여준다. ‘독도근해에서 어획한 참치’를 사용한다면, ‘독도참치’는 참치의 산지를 기술하게 되어 기술표장에 해당한다. 기술표장은 등록받을 수 없다고 하였다. ‘(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’을 부기함으로써 등록받을 수 없는 상태로 만들어 놓고, 다시 등록을 인정해주는 결과를 가져온 것이다. 더 큰 문제도 아직까지도 지명이 들어간 대부분의 표장에 대하여 이와 같은 방식의 심사관행이 적용되고 있다는 점이다.

2. ‘독도참치’ 심결의 문제점

(1) 심결에서는, ‘독도참치’가 사용에 의하여 식별력을 취득하였기 때문에 6조1항3호 및 4호에 해당되지 않는다고 판단하였다. ‘독도참치’는 암시표장이라 하였다. 암시표장은 본래의 식별력(inherent distinctiveness)이 인정되기 때문에 사용에 의한 식별력을 판단할 필요가 없다. ‘독도참치’는 암시표장이기 때문에 3호나 4호에 해당되지 않는 것이지, 사용에 의하여 식별력을 취득하였기 때문에 3호나 4호에 해당되지 않는 것은 아니다.

(2) 심결에서는, ‘독도참치’가 그 지정서비스업에 사용되었을 때 독도근해에서 어획한 참치를 사용하는 참치전문식당체인업이나 참치전문간이식당업 정도로 인식할 것이어서 일반수요자로 하여금 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려는 없다 할 것이며, 서비스표 등록 이후에 사후적으로 원산지 표시를 위반하여 사용하는지 여부까지 고려하여 지정서비스업의 품질오인 여부를 판단할 것은 아니라고 판단하였다. 11호의 품질 오인에 대한 설명이다. 그러나 이 역시, 암시표장이나 임의선택표장 또는 조어표장에는 11호가 적용되지 않는다. 이미 본래의 식별력이 인정되어 출처표시기능을 충분히 갖고 있는데, 품질을 오인시킬 우려가 있다는 것은 성립할 수 없기 때문이다.

3. ‘독도참치’ 판결의 문제점

(1) 특허법원은 ‘이 사건 등록서비스표가 특정인의 참치전문 식당체인업 등에 관한 출처표시로 인식되기에 이르렀다고 볼 여지는 충분하다’고 판단하면서, ‘이 사건 등록서비스표가 그 등록여부 결정 당시 독도근해 참치를 사용한 참치전문 식당체인업 등에 관하여 누구의 서비스를 표시하는 것인가가 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 보기 어렵다’고 판단하였다. 그리고는 ‘이 사건 등록서비스표가 일반 참치전문 식당체인업 등에 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 해서 이 사건 지정서비스업에 대해서까지 당연히 사용에 의한 식별력을 취득한다고 할 수는 없다’라고 결론지었다.

이러한 결론에 이르기까지 특허법원은 최소한 두 가지 사항에 대하여

잘못된 판단을 하고 있다. 하나는 심사과정에서 부기된 ‘(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’에 집착하고 있다는 것이고, 다른 하나는 상표(서비스표 포함)의 본질적 기능을 이해하지 못하고 있다는 점이다.

① 심사과정에서 심사관이 ‘(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’으로 부기하라고 한 것은 상표법에 대한 무지의 극치라 하였다. ‘독도근해에서 어획한 참치’를 사용한다면, ‘독도참치’는 참치의 산지를 기술하는 기술표장에 해당하여 등록을 받을 수 없기 때문이다. 심사관의 요청에 따른 부기는 등록받을 수 없는 상태로 만들어 놓고, 등록을 인정해주는 결과를 가져온 것이다. ‘독도참치’가 암시표장에 해당하기 때문에, 설사 심사관의 요청에 따라 부기되었다 하더라도, 그 부기는 판단할 가치가 없는 것이다.

② 두 번째로, “‘독도참치’가 일반 참치전문 식당체인업 등에 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 해서 그 지정서비스업에 대해서까지 당연히 사용에 의한 식별력을 취득한다고 할 수는 없다”라고 판단한 것은 실로 어이없다. ‘독도참치’의 지정서비스업은 바로 ‘참치전문 식당체인업’이다. ‘일반 참치전문 식당체인업’이 따로 존재하는 것이 아니다. ‘독도참치’는 하나의 참치식당을 나타내기에 충분하다. 수요자는 ‘독도참치’를 하나의 서비스 주체, 즉 하나의 식당으로 인식할 뿐이다. 수요자가 상표등록원부를 보고나서 “(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)”이라는 문구를 읽고 ‘독도참치’를 찾아가는 것이 아니다. 상호를 ‘독도참치’라 했더라도, 그 식당에서 ‘독도근해에서 어획한 참치’를 제공할 것이라고 생각할 수요자는 없다. ‘독도참치’는 다른 여타의 식당들과 식별하기 위하여 상호이자 상표로서 선택되었을 뿐이다. 그리고 하나의 서비스 출처를 나타내기에 충분한 것이다.

독도가 참치의 산지로 유명하다고 할 수 없는 상황하에서, ‘독도참치’는 수요자가 하나의 서비스 주체를 식별하기 위한 수단에 불과하다. 상표권자 입장에서 생각해본다면, 다른 암시표장들처럼, 상호를 ‘독도참치’라 함으로써 수요자에게 ‘청정한 바다’, ‘우리나라 동쪽 끝에 있는 섬’, ‘저멀리 동해바다 외로운섬’ 정도를 연상케 하여, 식당으로서의 좋은 이미지를 나

타내고자 했을 것이다. 일반 참치식당으로서의 식별력은 취득했으나, 독도근해에서 어획한 참치를 사용하는 식당으로는 식별력을 취득하지 못하였다는 특허법원의 판단은 상표의 본질적 기능을 이해하지 못한 궤변에 불과하다.

(2) 특허법원은 ‘서비스표등록 출원에 대한 심사과정에 이루어진 특허청 심사관의 의견제출통지는 출원인에 대하여 어떠한 구속력도 갖지 않는 것이어서, 출원인이 반드시 이에 따를 필요는 없다’고 설시하였다. 나아가, ‘의견제출통지가 피고에게 어떠한 신뢰를 부여하는 행정행위라고 보는 경우라도, 이는 피고와 특허청 사이의 문제일 뿐, 이러한 사정을 들어 이 사건 등록서비스표에 무효사유가 있음을 주장하고 있는 원고들에게까지 대항할 수는 없는 것이다’라고 판단하였다. 이러한 판단은 특허법원이 상표심사절차에 대하여 무지하다는 것을 보여준다.

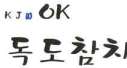
심사관의 의견제출통지에 대응하지 않으면 심사관은 거절결정을 내린다. ‘독도참치’와 같이 심사관이 부당한 줄도 모르고 부기를 요청할 때, 출원인은 그 부당함을 알면서도 등록을 받기 위하여 그 요청에 응하게 된다. 물론 이 경우 포대금반언의 원칙에 따라 결과에 대한 책임을 모두 출원인이 지게 된다. 이런 심사과정을 어떻게 구속력을 갖지 않는다고 할 수 있으며, 피고와 특허청 사이의 문제일뿐이라고 할 수 있단 말인가. 이 사건의 모든 문제는 ‘독도참치’가 암시표장이라 보지 못하고 기술표장이라고 잘못 본데서 비롯된 것이며, 특허법원의 판결은 그러한 잘못을 지적하지도 못한 채, 문구에만 매달려 나무만 볼뿐 숲을 보지 못하고 있고, 나아가 상표심사절차에 대한 이해마저 부족한 현실을 적나라하게 보여준다.

V 아수라장과 같은 상표등록현황

앞에서 설명한 것은 ‘독도참치’의 식별력에 관한 것이다. 식별력의 유무를 기준으로 분류한 5 가지 상표 중에서 ‘독도참치’는 암시표장 내지는 임의선택표장이다. 이들은 본질적인 식별력이 인정되기 때문에 선등록된

유사상표가 존재하지 않는 한 상표등록으로부터 배제될 수 없다. 선등록된 상표와의 유사여부는 식별력 판단과 함께 상표법에서 가장 중요한 사항이다.

앞에서 설명한 내용들은 모두 유사한 선등록상표가 존재하지 않는다는 가정 하에서 검토된 것들이다. 그런데 ‘독도참치’ 무효사건을 검토하면서, 뜻밖에도 유사한 상표들이 선등록된 사실을 알게 되었다. 본건상표 ‘독도참치’의 출원당시 43류의 동일한 서비스업에 이미 아래 표의 6개의 상표가 등록되어 있었다.

상표	출원인	출원일	등록일	등록번호
	(주)독도참치	2010. 12. 29	2013. 08. 29	267446
	(주)이독도SFC	2001. 01. 04	2002. 07. 16	77413
골드독도참치	(주)이독도SFC	2001. 06. 02	2002. 12. 23	82472
	(주)이독도SFC	2008. 05. 14	2009. 05. 07	27452
원본부독도참치	장보영	2006. 09. 04	2007. 08. 27	153702(말소)
	김동하	2009. 10. 13	2011. 02. 10	206728(말소)
	김종욱	2010. 04. 28	2011. 10. 13	219017(말소)

(1) “미송독도참치&도형”, “골드독도참치”, “독도참치&도형”, “원본부독도참치”, “진우리 독도참치&도형”, “KJW OK 독도참치”가 등록된 상황에서는 “독도참치”가 더 이상 상표로서의 식별력을 발휘할 수 없다. 다시 말해서, “독도참치”가 식별력을 갖지 못하는 것으로 보았기 때문에, ‘독도참치’가 포함된 서로 다른 상표가 6개나 등록된 것이다. 그리고 각각

의 상표에서 식별력이 있다고 판단한 부분은 ‘독도참치’를 제외한 “미송”, “골드”, “도형”, “원본부”, “진우리&도형”, “KJW OK”이다.

‘독도참치’는 암시표장이나 임의선택표장으로 판단하여 식별력이 인정되어야 함에도 불구하고, 기술표장으로 판단하여 식별력이 없는 것으로 판단하였기 때문에 위와 같은 결과를 가져온 것이다. 나아가 출원인들은 편법으로라도 등록받고자, 실제로 그렇게 보호할 만한 가치가 없는데도, 다른 용어를 결합하여 등록받고자 하는 경향이 나타난다.

(2) 등록번호 제27452호 상표에는 ‘독도참치’라는 용어가 병기되어 있다.



이 상표에서는 ‘독도참치’가 이미 식별력을 상실하였고, 도형 부분에 식별력이 있기 때문에 등록될 수 있었다고 나름대로의 등록이유를 댈 수 있다. 그렇다면 등록 제267446호의 “독도참치”는 등록이유를 어떻게 설명할 수 있을까. 물론 제267446호의 “독도참치”는 사용에 의한 식별력을 인정받아 6조2항에 의거 등록되었다. 그렇다면 제267446호의 “독도참치”에서는 ‘사용에 의한 식별력’을 잘못 판단한 것이다. 6조2항에 기초한 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는, 식별력이 없는 상표라 하더라도, 특정인만이 사용함으로써 그 상표가 특정의 출처를 표시하는 것으로 수요자에게 인식되어야 한다. ‘독도참치’라는 용어가 이미 위와 같이 6개의 상표에 포함되어 서로 다른 네 명의 출원인에 의하여 사용(등록)되고 있는 상황 하에서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없는 것이다. 다시 말해서, “미송독도참치&도형”, “골드독도참치”, “독도참치&도형”, “원본부독도참치”, “진우리 독도참치&도형”, “KJW OK 독도참치”가 등록된

상황 하에서, 어느 제3자가 “독도참치”를 독점적으로 사용했다고 주장하여 사용에 의한 식별력을 인정받는다면, 선등록 상표권자들은 멘붕 상태가 되거나 호갱이 될 수밖에 없다.

(3) 그런데 “독도참치”를 포함하는 서로 다른 6개의 상표가 선등록되었고, 그후 “독도참치”가 사용에 의한 식별력을 인정받아 제3자에게 또 등록되었다. 이쯤되면 우리나라의 상표권 보호는 아수라장 아니면 진흙탕속의 싸움 밖에 되지 못한다. 그래서 상표권을 제대로 보호할 수가 없다. ‘맥도날드’나 ‘피자헛’과 같은 저명한 상표가 탄생할 수 없다. 상표 받아 봐야 말짱 도로묵이다. 모두 상표의 본질을 이해하지 못한 잘못된 심사관행, 그 잘못도 알지 못한 채 진행되는 심판이나 소송으로부터 비롯된 것이다.

VI 결 어

“독도참치”는 지정서비스업인 ‘참치전문식당체인업 등’과 관련하여 ‘독도’와 관련된 어떤 좋은 이미지를 연상할 수 있다면 ‘독도참치’는 암시표장이다. 담배에 사용하는 ‘SPOON’이라는 상표처럼, ‘독도’가 ‘참치전문식당체인업 등’과 아무런 관련이 없다면, ‘독도참치’는 임의선택표장이다. 독도가 우리나라 국민에게 참치의 주산지로 널리 알려져 있다고 볼 수 없기 때문에, ‘독도참치’는 최소한 암시표장 내지는 임의선택표장이라는 결론에 이를 수 있다. 이를 이해하지 못하였기 때문에, “미송독도참치&도형”, “골드독도참치”, “독도참치&도형”, “원본부독도참치”, “진우리 독도참치&도형”, “KJW OK 독도참치”가 난립하여 등록되었고, 식별력을 갖는 “독도참치”가 식별력을 갖지 못하게 되었다. 암시표장이나 임의선택표장은 본래의 식별력이 인정되기 때문에 6조2항의 대상이 될 수 없다. 부수적으로, ‘현저한 지리적 명칭만으로 이루어진 표장’을 식별력이 없는 것으로 규정하는 6조1항4호 규정이 전혀 불필요하고 잘못된 규정임을 알 수 있을 것이다. 6조1항4호는 폐지되어야 한다.

Key Words:

기술표장, 암시표장, 임의선택표장, 일반명칭표장, 조어표장, 식별력, 사용에 의한 식별력, 지리적 명칭 표장

descriptive mark, suggestive mark, arbitrary mark, genericd mark, coined mark, distinctiveness, secomdary meaning, geographical indication

Abstract

A Case Study Regarding Patent Court Case No. 2015HUR7803 for Invalidation of "독도참치(stylized)" for Class 43

A Korean letter mark "독도참치" (Dokdo Chamchi: "Dokdo" means 'Dokdo island' and "Chamchi" means 'tuna') is a suggestive mark in connection with tuna restaurants if it delivers a good image from the geographical island name. Like a mark "SPOON" for use on cigarettes, the mark "독도참치" is an arbitrary mark if Dokdo does not have any relationship with tuna restaurants. The island Dokdo is not a geographical area which is well known as the origin of tuna to Korean people. As a result, the mark "독도참치" shall be deemed as at least suggestive or arbitrary. Due to lack of understanding of the mark "독도참치", "미송(MISONG) 독도참치 & device", "골드(GOLD) 독도참치", "독도참치 & device", "원본부(WonBonBu) 독도참치", "진우리(Jinwoori) 독도참치 & device", and "KJW OK 독도참치" have been registered, while the subject mark "독도참치" was deemed as non-distinctive and failed from registration. As a suggestive or an arbitrary is inherently

distinctive, it is not necessary to discuss about the secondary meaning. In other words, the subject mark “독도참치” cannot be registered under the ground that it has obtained secondary meaning through a quantitative use, based on Korean Trademark Law Article 6 Section 2. In addition, Article 6 Section 1 (iv) provides one of non-registrable marks as a mark consisting of a geographical name only. If a geographical name does not deliver any meaning in connection with the goods or services, there is no ground not to be registered as trademark. The better, the sooner the provision is removed.