

특 허 법 원
판 결 문

심 판 번 호 98허6278

사 건 표 시 등록무효(상)

원 고 엑손 코오포레이션
미합중국 텍사스주 어어빙시 라스콜리나스
부라바아드 5959
대표이사 로보트 디. 리페 주니어

청 구 소 송 대 리 인 변리사 차윤근

피 고 에스케이 주식회사
서울 영등포구 여의도동 26의 4
대표이사 최태원, 남창우

피 청 구 소 송 대 리 인 변리사 이인실, 이철, 염승윤

변 론 종 결 1998.10.15.

주 문 1. 특허심판원이 1998.5.29. 97당1154호 사건에
관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지 주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

(갑)제1, 2호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

가. 특허청에서의 절차경위

피고는 "PLASTOMER"와 같이 구성되고, 지정상품을 구상표범
시행규칙(1998.2.23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 별표1
상품류 구분 제24류에 속하는 "폴리올레핀수지, 폴리에틸렌수지,
폴리프로필렌수지, 아크릴로니트릴부타디엔스티렌수지, 스틸렌부타디엔고무,
포리올레핀고무, 폴리이소프렌고무, 폴리클로로프렌고무,
이소부틸렌이소프렌고무, 에치렌프로필렌고무"로 하는 등록번호 제297490호인

상표(출원일 1993.8.30., 등록일 1994.8.31., 이하 "이건등록상표"라 한다)의 상표권자이다.

원고는 이견등록상표는 열가소성 고분자 물질의 총칭으로서 그 지정상품인 "폴리올레핀수지, 폴리에틸렌수지" 등과 관련하여 보통명칭 내지 그 지정상품의 성질을 일반적으로 총칭하는 것으로 식별력이 없고, 지정상품 "스틸렌부타디엔고무" 등 관련하여 수요자로 하여금 상품품질의 오인, 혼동을 가져올 우려가 큰 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호, 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 97당1154호로 심리하여 1998.5.29. 다음 '나'항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 "이견심결"이라 한다)을 하였다.

나. 심결 이유의 요지

상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 함은 지정상품과의 관계에서 그 의미내용이 일반수요자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 되지 아니하는 것인바, 이견등록상표는 일반거래자나 소비자들이 그 의미를 직관적으로 알 수 없고, 거래업체나 수요자들 사이에서 지정상품인 폴리에틸렌수지 등의 보통명칭으로 인식되게 되었다고 볼 수 없으며, 지정상품중 폴리올레핀고무 등에 사용된다고 하여 품질의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다.

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1) "PLASTOMER(프라스토머)"는 단량체를 중합하여 얻어지는 고분자 물질들 중에서 가소성을 나타내는 "폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 아크릴수지, 폴리에스테르수지" 등을 총칭하여 이르는 말로서 상온에서 탄성인 물질을 일컫는 "ELASTOMER(에라스토머)"에 대응하는 개념으로서, "폴리에틸렌수지, 폴리프로필렌수지" 등 열가소성 고분자물질인 지정상품과의 관계에서 지정상품의 품질을 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하고, 이견등록상표의 지정상품인 폴리에틸렌수지 및 폴리프로필렌수지와 같은 고분자 물질은 보통의 일반수요자들에 의하여 구매되거나 거래될 성질의 것이 아니고 고분자수지 또는 플라스틱업계의 비교적 전문지식을 가진 사람들에 의하여 구매되고 거래되는 것이 일반적인 거래실정이어서 거래자나 수요자들이 이견등록상표가 지정상품의 품질을 나타내는 것임을 일견하여 알 수 있으므로, 이견등록상표는 상품의 품질, 효능 등을 보통으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

(2) 이견등록상표의 등록사정일 이전에 공개된 특허공개공보에도 "프라스토머"라는 용어가 상온에서 가소성을 나타내는 "폴리에틸렌, 폴리프로필렌" 등을 총칭하여 이르는 용어로 사용되고 있음에 비추어 보더라도 이견등록상표는 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

(3) 이견등록상표가 그 지정상품 중 "스틸렌부타디엔고무, 폴리올레핀고무" 등 탄성을 갖는 물질에 사용되는 경우 그 수요자 또는 거래자로 하여금 그 고무가

탄성을 가지는 대신에 가소성을 가지도록 특수처리된 것이거나 그 성질이 변형된 것으로 오인하게 될 가능성이 매우 높으므로, 이견등록상표는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

나. 피고의 주장 요지

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 함은 상표의 의미내용을 일반소비자를 기준으로 하여 직관적으로 깨달을 수 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고 알 수 있는 것은 해당하지 않는 것인데, 이견등록상표는 일반수요자의 기준에서 판단할 때 널리 알려진 단어도 아니고 전문학술사전에서나 찾아볼 수 있는 전문용어로서 일반수요자는 물론 실제 거래계의 업자들조차도 그 의미를 인식하기 어려운 상표이며, "PLASTOMER"는 특정상품이 아니라 열가소성 및 열경화성수지 등의 가소물질의 총칭이므로 거래업계에서 상품이 실제로 거래될 때 특수한 성질을 갖는 총칭인 화학용어를 사용한다고는 볼 수 없으므로 이견등록상표가 성질표시적 표장에 해당한다고 할 수 없다.

(2) 이견등록상표의 지정상품 중 "스틸렌부타디엔고무, 폴리올레핀고무"가 "플라스토머"에 대응하는 개념인 "에라스토머"에 해당하는 상품이라는 사실을 일반수요자가 인식하기에는 무리가 있으므로 이견등록상표는 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인, 혼동을 일으키게 할 개연성이 없다.

(3) 이견등록상표는 지정상품의 거래업계나 일반소비자들 사이에 자유롭게 보통으로 사용되고 있다고 볼 수 없으므로 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하지 아니한다.

(4) 1993년부터 이견등록상표를 사용한 제품이 지속적으로 거래되고 있는 것은 이견등록상표가 식별력을 갖고 있음을 보여주는 것이다.

3. 판단

가. 상표법 제6조 제1항 제1호에서 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표와 그 상품에 품질, 원재료, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 한 취지는 이러한 상표들은 자타상품 식별의 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라 가사 상품의 식별기능이 있다고 하더라도 어느 특정인에게 독점하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 하는 데 있다.

이견등록상표는 영문자 "PLASTOMER"로 구성되어 있고, (갑)제3 내지 8호증, (갑)제9호증의 1 내지 4, (갑)제10호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면, "PLASTOMER"는 국어대사전(민중서림 1994.3.25. 발행)에 "상온 가까이에서 가소성을 나타내는 고분자물질의 총칭"으로 설명되어 있고, 이화학대사전(도서출판 집문사 1996.3. 발행)을 비롯한 각종 화학사전이나 플라스틱용어사전에도 "고탄성을 나타내는 고분자 물질을 총칭하는 에라스토머(ELASTOMER)에 대응하는 말로서 가소성을 가지는 고분자 물질을 나타내는 말"로 설명되어 있으며, 플라스틱과 관련된 기술분야의 특허명세서 등에도 상온에서 가소성을 가지는 고분자 화합물을 총칭하는 명칭으로 사용하는 예가 많고 플라스틱 관련 발명의 명칭에서까지 이 용어를 사용하는 예가 있는 사실, 이견등록상표의 지정상품 중 "폴리올레핀수지, 폴리에틸렌수지,

폴리프로필렌수지, 아크릴로니트릴부타디엔스티렌수지" 등은 모두 가소성을 가지는 고분자 수지로서 모두 "플라스토머"로 총칭될 수 있는 물질들인 사실, 이와 같은 상품들은 그 자체가 완성품이 아니라 다른 완성품의 기초재료로 이용되어 완성품의 용도에 따라 다양한 분야에 이용될 수 있는, 화학적으로 합성되는 원재료 물질로서, 보통의 일반 대중 수요자들에 의하여 구매되거나 거래되지 아니하고 고분자 수지 또는 플라스틱업계의 비교적 전문적 지식을 가진 사람들에 의하여 구매되고 거래되는 것이 일반적인 거래실정인 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면 이견등록상표 "PLASTOMER"는 비록 그것이 일반인들은 사전에 찾아보아야 알 수 있는 전문용어라 할지라도 그 지정상품인 "폴리올레핀수지, 폴리에틸렌수지, 폴리프로필렌수지, 아크릴로니트릴부타디엔스티렌수지" 등의 관련 기술 분야에서 종사하거나 거래업계에 종사하는 사람들은 대부분 잘 알고 있는 용어이고 관련 업무취급과정에서 자주 사용될 수 밖에 없는 용어로서 이를 위 지정상품에 상표로 사용하는 경우에는 자타상품 식별의 기능을 상실할 뿐만 아니라 어느 특정인에게 그 사용을 독점하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 할 것이므로, 이는 그 지정상품의 품질, 효능, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 것이고, 한편 이견등록상표의 지정상품 중 상온에서 가소성을 가지지 않고 탄성을 가지는 고분자 물질 즉 합성고무(에라스토머)의 일종인 "스틸렌부타디엔고무, 폴리올레핀고무, 폴리이소프렌고무, 폴리클로로프렌고무, 이소부틸렌이소프렌고무, 에치렌프로필렌고무"에 이견등록상표가 사용되는 경우에는 그 거래자나 수요자들이 그 상품들이 합성고무가 아닌 가소성을 가진 고분자 물질이거나 가소성을 가지도록 가공된 합성고무로 오인하여 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것이다.

피고는 이견등록상표가 사용된 상품이 1993년 이후 꾸준히 거래되고 있음에 비추어 그 식별력이 있는 것으로 보아야 한다는 취지의 주장을 하나, (을)제1호증의 1, 2의 각 기재만으로는 이견등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없고, 성질표시적 표장만으로 구성되어 식별력이 없는 상표를 사용한 상품이 거래업계에서 거래되고 있다는 사실만으로 그 상표의 식별력을 인정할 수 없는 것이므로 위 주장은 이유 없다.

그렇다면 이견등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호, 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이견심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이견심결은 취소되어야 할 것이므로 그 취소를 구하는 원고의 이견청구는 이유있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

1998.11.5.

재판장 대법관 박일환
대법관 이장호
대법관 이수완