특 허 심 판 원
제 3 부
심 결

심 판 번 호 2020원3207

사 건 표 시 2019년 상표등록출원 제109398호 거절결정불복

청 구 인 주식회사 한국인삼공사

대전 대덕구 벚꽃길 71(평촌동)

대리인 유미특허법인

지정된 변리사 송주현, 최현석

서울 강남구 테헤란로 115, 서림빌딩 12층(역삼동)

원 결 정 특허청 2020. 12. 2.자 거절결정

심 결 일 2022. 7. 12.

주 문

원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

청 구 취 지

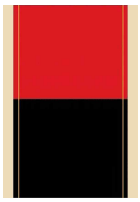
주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2019-109398호/2019. 7. 15.

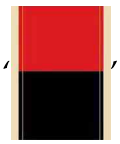
(2) 표 장 :  (색채만으로 된 상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 홍삼농축액, 홍삼가공식품, 홍삼을 주원료로 한 건강보조식품

나. 원결정 이유

이 사건 출원상표가 당해 색채만으로는 일반 수요자들이 상품의 출처표시가 아닌 지정상품의 디자인 정도로 인식할 것으로 보이는 바, 지정상품에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없어 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

2. 청구인의 주장 요지

이 사건 출원상표 ''는 청구인의 브랜드 중 가장 인기 있는 '정관장' 브랜드에서도 그 매출액에 가장 많은 비중을 차지하는 홍삼농축액 제품에 표시되는 상표로서, '붉은색', '검정색', '금색'이라는 독특한 조합으로 구성되어 1998년부터 자타상품의 식별표지로 사용되어 왔다. 이후 꾸준한 상표 표시, 제품 판매, 광고 등을 계속해 온 결과, 해당 구성이 홍삼관련 제품에 표시되어 수요자가 이를 청구인의 제품인 것으로 인식하기에 이르렀다. 따라서 이 사건 출원상표는 색채디자인뿐만 아니라 상품의 출처표시로서도 작용하고 있고, 수요자들이 색채 구성 자체만으로도 청구인의 상표라고 인

식한다는 점에서 문자 및 도형을 제외하고도 사용에 의한 식별력이 인정되어야 함이 타당하며, 제3자가 이와 같은 구성을 사용하는 경우 수요자가 이를 청구인의 제품인 것으로 오인·혼동 하고 있으므로 이 사건 출원상표에 대한 독점배타적인 권리를 청구인에게 부여하는 것이 공익상 부당하다고 할 수도 없다.

[증거방법] 갑 제1호증 내지 제45호증(가지번호 및 참고자료 포함)

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

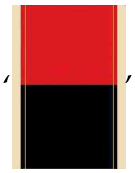
가. 판단기준

(1) 상표법 제33조 제1항 제7호에서는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데 이 규정에 따라 등록이 거절되는 상표는 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표 등과 같이 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 없는 즉 특별현저성이 없는 상표를 의미한다고 보아야 할 것인바, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결 등 참조).

(2) 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결, 대법원 20

12. 1. 26. 선고 2010다36124 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원상표 ‘’는 색채만으로 구성된 상표로, ‘빨강’과 ‘검정’이 상하로 반반씩 구성되어 있고 그 좌우를 ‘금색’의 선이 둘러싸고 있으며, 그 옆 ‘빨강’과 ‘검정’ 위를 ‘금색’의 얇고 가는 선이 좌우 가장자리에 하나씩 길게 배치되어 있는 형태로, RGB[1]색상코드표 기준, 상단 색상 #D81921(R:216, G:25, B:33)과 하단 색상 #000000(R:0, G:0, B:0) 및 양 옆의 금색 선들의 색상 #E8D6B2(R:232, G:214, B:178)의 색채의 조합으로 구성되어 있는바(이상, 이 사건 출원상표의 출원서 기재 내용), 이 사건 출원상표가 청구인의 출처표시로 인식되고 있는지 살펴본다.

(1) 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 ‘홍삼농축액, 홍삼가공식품, 홍삼을 주원료로 한 건강보조식품’에 청구인의 대표적인 브랜드 ‘정관장’ 및 ‘인삼모양의 도형’[2] 등이 결합하여 ‘홍삼정 캡슐’ 등 관련 상품의 포장용기, 포장지 등에 표시되어 1998년부터

---

1) RGB(red, green, blue) : 빛의 삼원색으로 빨간, 녹색, 파란색을 이용해서 색을 표시하는 방식(네이버 지식백과 참조)

2) 이 사건 출원상표와 같은 상품류 구분 제29류에 ‘정관장 및 ’인삼모양의 도형‘이 결합되어 다수 등록되어 있다 (

상표등록 제1390041호, 

상표등록 제1325085호, 

상표등록 제

현재까지 다양한 제품에 아래와 같이 사용해 오고 있고(갑 제5, 9, 12호증), 이 사건 출원상표와 '정관장' 및 '인삼모양의 도형'이 결합하여 등록된 상표도 있다

(

상표등록 제1390041호 2018. 4. 11. 출원, 2018. 8. 23. 등록).



(2) 이 사건 출원상표가 '정관장' 및 '인삼모양의 도형' 등과 결합하여 표시된 다수의 '홍삼정' 등의 제품에 사용된 사실이 아래와 같이 언론보도에서 확인된다.

1080824호,  상표등록 제929214호, 

상표등록 제929213호, 

상표등록 제539270호).

증거자료	내용 및 보도매체
갑 제18호증	급성장하는 홍삼시장…건강식품에서 대중음료로(2008. 8. 13. MK뉴스) 
갑 제19호증	[설 선물] '실속+건강형' 상품 인기몰이(2009. 1. 15. 서울경제) 
갑 제21호증	휴대하며 마실 수 있는 홍삼정 출시(2012. 10. 11. 이데일리) 
갑 제22호증	정관장, '홍삼정 에브리타임 롱기스트' 출시(2013. 10. 15. 한국경제) 
갑 제23호증	정관장 '홍삼정플러스 듀얼 세트' 출시(2014. 1. 17. 아시아투데이) 
갑 제28호증	정관장 '홍삼정 에브리타임로얄 트래블에디션' 1만개 한정 출시(2015. 7. 28. 컨슈머타임스) 

(3) 이 사건 출원상표와 '정관장' 및 '인삼모양의 도형' 등이 결합되어 표시된 다수

의 ‘홍삼정’ 제품이 2014년 기준으로 150만 개 판매하여 청구인의 제품 중 판매 1위에 올랐고(

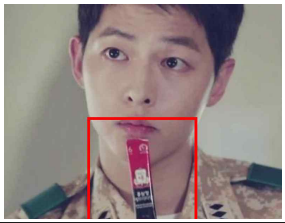
, 갑 제32호증), ‘홍삼정 에브리타임’ 제품은 2012년 출시된 이후, 판매량이 2013년 300만 포, 2015년 2500만 포, 2017년 1억1000만 포, 2019년에는 누적 판매수량이 2억 포에 달했다(

, 갑 제33호증).

(4) 이 사건 출원상표와 ‘정관장’ 및 ‘인삼모양의 도형’ 등이 결합되어 표시된 다수의 ‘홍삼정’ 제품에 대한 판매수량과 매출액이 다음과 같다(갑 제24호증).

제품 분류	POS 집계 판매량(개)	POS 판매 순매출액(원, 부가세 포함)
홍삼정류	17,554,321	2,747,718,574,264
홈삼정편의류	7,513,565	425,343,742,927
에브리타임	12,261,423	846,390,705,820
총계	37,329,309	4,032,700,556,699

(5) 청구인은 이 사건 출원상표와 ‘정관장’ 및 ‘인삼모양의 도형’ 등이 결합되어 표시된 다수의 ‘홍삼정’ 등의 제품을 아래와 같이 꾸준히 언론 및 콘서트 등에 홍보하였고 2015년부터 2020. 7.까지 홍보비로 약 400억 원을 지출하였다(갑 제24호증 내지 제37호증, 가지번호 포함).

증거자료	내용 및 보도매체
갑 제26호증	KGC인삼공사, '정관장 홍삼정로얄 투어에디션' 출시(2015. 10. 26. 서울경제) 
갑 제27호증	정관장, '홍삼정 에브리타임 골프에디션' 출시(2015. 6. 25. 아시아경제) 
갑 제31호증	정관장, '홍삼정 에브리타임 힘내라 에디션' 출시(2020. 7. 30. 뉴시스) 
갑 제32호증	정관장 홍삼정, 지난 해 150만개 판매 인삼공사 판매 1위 올라(2015. 2. 4. 서울경제) 
갑 제34호증	한국인삼공사 '정관장 행복 PLUS 콘서트' 초청(2011. 10. 10. 동아닷컴) 
갑 제37호증	"'태양의 후예' '송중기' 덕분이지 말입니다" ... 진화하는 홍삼시장(2016. 4. 8. 아주경제) 

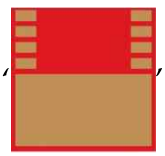
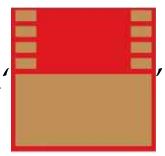
(6) 이 사건 출원상표가 표시된 청구인의 제품이 위와 같은 매출 및 홍보로 청구인의 브랜드가 매년 대한민국 퍼스트브랜드 대상을 수상해왔고, 2020년 수상으로 14년 연속 수상의 영예를 안았다. 그리고 청구인의 '정관장' 브랜드가 글로벌 시장조사기관인 유로모니터인터내셔널에 의해 세계 인삼소매매출 1위 브랜드로 선정되었다(갑 제38, 39호증).

(7) 청구인이 상표사용금지청구를 위한 소송에서 홍삼제품의 주요 고객층인 40대 내지 60대 여성 800명을 대상으로 5개 대도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전)에서 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 98%가 청구인의 용기·포장( , )을 본 적이 있고, 응답자의 54%가 홍삼제품에 관하여 가장 친숙한 용기·포장으로 청구인의 용기·포장을 선택하였다. 그리고 청구인의 용기·포장은 청구인의 상품임을 표시하는 상품표지에 해당하고 나아가 국내 일반 수요자들에게 청구인이 제조, 판매한 홍삼제품임을 표시하는 표지로서 널리 인식되어 주지성을 획득하여 경쟁사들이 청구인의 상품임을 표시하는 상품표지로 국내에 널리 알려진 청구인의 용기·포장과 유사한 용기·포장에 홍삼 관련 제품을 담아 판매하는 행위는 일반 수요자들로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있는 부정경쟁행위에 해당한다고 판결한바 있다(갑 제15호증, 서울중앙지법 선고 2013. 9. 12. 2012가합535781 상표사용금지청구 판결 참조)[3]. 나아가 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 이 사

---

3) 청구인의 "정관장 에브리타임" 상품에 사용한 포장용 상자() 등은 청구인이 제조, 판매하는 홍삼제품임을 표시하는 상품표지로 국내에 널리 인식되었다(참고자료 제6호 참조, 서울남부지법 2022. 2. 14. 선고 2021고단4485 판결 참조).

건 출원상표가 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 위에서 살핀바와 같이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다.

(8) 이 사건 출원상표는 '빨강'과 '검정'이 상하로 반반씩 구성되어 있고 좌우를 일정한 두께의 '금색' 선이 둘러싸고 있고, 그 옆 '빨강'과 '검정' 위에 '금색'의 얇고 가는 선이 좌우 가장자리의 금색과 일정거리를 두고 '빨강'과 '검정'을 길게 관통하여 배치되어 있는 형태의 상표로, 동종업계에서 볼 수 없는 독특한 색채 구성의 표장이라 볼 수 있다[4]. 그리고 이 사건 출원상표의 구성으로 볼 때 여러 형태의 직사각형 도형이 결합된 점에서 도형상표로 볼 수도 있고 청구인도 색채만으로 결합된 상표를 일반상표로 다수 출원하여 등록받은 바 있다('' 2015. 5. 28. 등록, 상표등록 제1108282호, '' 2015. 5. 28. 등록, 상표등록 제1108283호, '' 2015. 5. 28. 등록, 상표등록 제1108284호, '' 2015. 5. 28. 등록, 상표등록 제1108285호''

---

4) 청구인의 판매상품, '', ''과 침해상품, '', ''을 비교하면서, 청구인의 주지저명한 상표, ''를 제외하고서라도 '전반적인 용기와 포장의 모양과 형상 및 색채 구성' 등도 매우 흡사하게 이루어져 (전체적으로 금색 바탕의 중간에 상단에는 붉은색, 하단에는 검정색을 배치시키고, 좌우측에 음각으로 1개의 선을 배치하여 배경색인 금색이 보이도록 한 점 등) 동일 출처 혹은 상호간에 연관관계가 있다고 충분히 인식할 수 있다고 판결한 바 있다(참고자료 제5호 참조, 서울중앙지법 2022. 1. 3. 선고 2020가합610076 판결문 참조).

2015. 5. 28. 등록, 상표등록 제1108286호).

(9) 소결

따라서 이 사건 출원상표가 색채만으로 된 상표여서 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 오랜 기간 사용을 통해 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 청구인의 자타상품의 출처표시로 국내에 널리 인식되어온 점에서 이 사건 출원상표에 대한 독점배타적인 권리를 청구인에게 부여하는 것이 공익상 부당하다고 할 수도 없다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없어 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 다시 심사에 부치기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장 심판관 박호형

심판관 안병옥

심판관 이기영