

工業所有權審判事例

国内事件

商標登録拒絶査定

〈大法院 第3部 判決〉(1985. 9. 26)

事件番號 : 83후 37

裁判長 : 윤 일 영 關與法官 : 정 태 균 · 김 덕 주 · 오 성 환

審判請求人(上告人) : 삼양식품공업(주)(대표 : 전중운) 被審判請求人(被上告人) : 특허청장

原審決 : 特許廳 1983. 3. 31字, 1981年 抗告審判(絶) 第439號 審決

主 文 : 原審決을 파기하고 事件을 特許廳 抗告審判所로 환송한다.

기록에 의하여 살펴보면 이 사건 拒絶査定 이유는 본인 商標는 指定商品의 용도표시에 불과하고(商標法 第8條 第1項 第3號) 타인의 先登錄 商標와 칭호가 유사하다(같은 法 第9條 第1項 第7號)함에 있었고, 이에 대한 抗告審判請求의 이유는 본인 商標는 순수한 조어로서 指定商品이 커피와 같이 사용하는 商品과 하등의 관련이 없어 指定商品의 용도표시에 불과하다 할 수 없으며 또한 拒絶査定시의 타인의 先登錄 商標와는 그 指定商品을 달리하므로 商標法 第9條 第1項 第7號의 사유에도 해당하지 아니한다는데 있었는데 原審決은 그 이유에서 본인 商標는 삼(SAM) 양(YANG)과 커피(COFFEE) 메이트(MATE)의 두개의 요부로 구성되어 있고 그중 커피(COFFEE) 메이트(MATE)는 말자체가 “커피 친구”라는 의미로부터 “커피를 마실때 같이 먹게 되는 것” 정도의 암시적인 뜻을 표현하는데 불과하다 할 것이나 오늘날 “COFFEE MATE” 하면 “커피를 마실때 타서 먹는 크림”을 뜻하는 것으로 상식화 되었으니 커피용 크림이 아닌 商品에 “삼양 커피 메이트”라는 商標를 쓰게 되면 “삼양”에서 만든 “커피 메이트”로 수요자를 오인시키거나 기만할 우려가 있어 商標法 第9條 第1項 第11號(第10號는 11號의 오기임이 분명하다)에 해당되어 登錄이 拒絶되어야 하고 이는 審判官이 지적하지 아니한 이유로서 請求人의 의견을 採擇상의 필요가 있기는 하나 이미 다른 항변가운데서 COFFEE MATE는 순수한 조어

로서 어떠한 商品과도 하등의 관련이 없다는 내용의 진술을 여러번 되풀이 한바 있어 더 이상 請求人의 의견을 들을 필요가 없다하여 심리를 종결하고 抗告審判 불성립의 審決을 하였다.

살피건대, 商標法 第50條 第1項, 第16條 第2項에 의하면 拒絶査定에 대한 抗告審判에서 그 拒絶査定의 이유와 다른 拒絶理由를 발견한 경우에는 出願人에 대하여 拒絶理由를 통지하고 기간을 지정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바 이는 審判의 적정을 기하고 審判制度의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 소위 강행규정이라고 해석함이 상당하고(당원 1984. 3. 27 선고, 82 후 6 판결참조)이 사건의 경우 원심이 들고있는 어려운 拒絶理由에 대하여 出願人인 審判 請求人이 종래의 拒絶査定 이유에 대하여 진술한 의견과 동일한 의견만을 진술한 것이 예상된다고 단정할 수도 없으므로 원심이 拒絶査定의 이유와 다른 새로운 拒絶理由를 들어 심결하면서 請求人에게 의견서 제출의 기회를 부여하지 아니한채 심리를 종결하여 심결한 조치는 위법하다 할 것이다.

그러므로 이 점을 지적하는 상고논지는 이유 있다 하여 다른 上告理由에 대한 판단에 들어갈 필요없이 原審決을 破棄하고 사건을 다시 審判判斷케 하고자 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 主文과 같이 判決한다. <㉞>