

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허3793 거절결정(상)
원 고 A

미국

대표자 B(B)

소송대리인 특허법인 와이에스장

담당변리사 박진우

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2023. 3. 22.

판 결 선 고 2023. 4. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 5. 17. 2021원554호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 국제등록출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다)

1) 국제등록번호/ 국제등록일: 제1489312호/ 2019. 7. 25.

2) 구성: **GLOBALIZATION PARTNERS**

3) 지정상품: 상품류 구분 제35류의 Consulting services in the fields of business management, human resources, and business organizational design, personnel management services provided by professional employer organizations (PEOs) through co-employment agreements, human resources services, namely, personnel selection for others.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 7. 24. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 각 해당한다."는 이유로 가거절통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2020. 10. 8. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 3. 위 가거절통지와 같은 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2021. 3. 4. 특허심판원 2021원554호로 위 거절결정의 취소를 구하

는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 2022. 5. 17. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고 원고의 주장은 이유 없다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 33, 34호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 식별력이 인정되므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 세계화 등과 관련된 업무 담당자를 채용하는 광고선전문구로 인식될 가능성이 높고 누구든지 자유롭게 사용할 수 있는 것이 공익상 바람직하여 식별력이 인정되지 아니하므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없

는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결 등 참조).

한편, 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 심결 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 인정 사실

갑 제3, 5 내지 11, 13, 14호증, 갑 제15호증의 1, 4, 10, 11, 13 내지 25, 갑 제24 내지 26, 29, 30호증, 갑 제31호증의 2 내지 6(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않은 한 각 가지번호 포함, 이하 같다), 갑 제33호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 을 제5 내지 7호증의 일부 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실들을 인정할 수 있다.

1) 이 사건 출원상표의 의미

가) 이 사건 출원상표의 지정상품에 기재된 'globalization'은 '세계화'를, 'partner'는 '(배우자나 동거 상대 같은) 동반자, 애인' 또는 '(사업) 파트너, 동업자'등을 의미하는 영단어이다.

나) 한편, '세계화'는 '세계 여러 나라를 이해하고 받아들임', '기업이나 금융 등이 국경을 넘어 세계적인 규모로 동시에 진행되는 현상' 등을 의미한다.

다) 이에 따라 이 사건 출원상표의 지정상품은 '기업관리/인사관리/기업 조직적 설계 분야의 상담업', '직원관리업[공동 채용 협약을 통해 전문고용조직(PEOs)에 의해 제공되는 것]', '인사업, 즉 직원채용 대행업'으로 번역된다.

2) 거래계에서의 'partner' 내지 'partners'의 사용 태양

가) 네이버에서 '~partner 채용'이라는 키워드로 이 사건 심결일 이전인 2022. 5. 16.까지를 검색기간으로 설정하여 검색하면, 'Associate Partner', 'Client Partner', 'Agency Partner', 'Public Sector Partner', 'Partner Engineer', 'Creator Partner' 등을 채용한다는 취지의 인터넷 게시글이 다수 검색된다.

나) 네이버에서 'global partner 채용'으로 검색하면 'Global top-tier Partner', 'Global Development Partner', 'Global Talent Acquisition Partner', 'Global Recruiting Business Partner', 'Global Selling Partner' 등을 채용한다는 취지의 게시글이 다수 검색된다.

3) 이 사건 출원상표의 사용 태양

가) 취업정보사이트 'C'에서 'GLOBALIZATION PARTNER(S)'로 검색하면 '채용정보'에는 아무런 검색결과가 나타나지 않고, '기업정보'에 원고의 한국 법인만 검색된다.

나) 구글에서 'GLOBALIZATION PARTNERS'로 검색하면 검색결과 대부분이 원고에 관한 것이고, 국내에서 이 사건 심결일 이전에 이 사건 출원상표를 상호로 하는 원고에 대한 언론기사가 수십 여건 보도되었다.

4) 유사 상표 등록례 등

가) 'SUMMIT PARTNERS VENTURE CAPITAL FUND'(지정상품: 개인자산 및 벤처

캐피탈 투자펀드 제공업), 'PARTNERS AGAINST PAIN'(지정상품: 건강관리/ 의료/ 의약품 관련 자문업 등), 'PrintPartner'(지정상품: 프린터 등)의 상표가 특허심판원 내지 특허청 항고심판소로부터 식별력이 인정되어 등록된 바 있다.

나) [M's Partners], [SOCIAL VENTURE PARTNERS], [PARTNERS IN LEADERSHIP], [Global Open Partners] 등의 표장이 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 상품류 구분 제35류의 지정상품으로 하여 상표로 등록되었다.

다) 이 사건 출원상표는 미국, 싱가포르, UAE, 호주 등에서 상표등록이 되었고, 원고는 이 사건 출원상표와 같은 표장을 상호로 사용하여 미국 보스턴을 중심으로 187개국에서 인사 및 기업관리 관련 서비스업을 제공하고 있으며, 우리나라에는 2017년에 진출하여 홈페이지, 소셜미디어 등을 운영하면서 영업을 하고 있다. 또한 원

고는 2020. 10. 14. '를 이 사건 출원상표



의 지정상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받았다.

다. 판단

위 인정 사실들에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호가 규정하는 '식별력이 없는 상표'에 해당한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 이 사건 출원상표는 영문 'GLOBALIZATION PARTNERS'로 구성된 표장으로, 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 일반 수요자에게 '세계화 동반자'의 의미로 관념될 것으로 보인다.

2) 그런데 '세계화'를 위하여 할 수 있는 업무는 인사 관련 업무에 국한되지 않고 오히려 인사 업무 이외에도 다양한 업무가 존재하므로 이 사건 출원상표가 그 지정 상품을 직감시킨다고 보기 어렵다.

3) 앞서 본 바와 같이 각종 기업의 채용 공고 문구로 'global XXX partner' 등의 문구가 다수 사용되고 있기는 하나, 이와 같은 문구는 채용광고 등에서 해당 분야의 '세계적인 인재'를 찾는다는 의미의 기술적(記述的)인 형식과 내용으로 사용된 것일 뿐이다. 반면, 'globalization partners'라는 문구는 거래계에서도 원고의 출처표시 이외에는 일반 구호는 물론 출처표시 등으로 사용되고 있지 아니하고, 오히려 이 사건 출원상표는 온라인이나 기사 등을 통해 국내에서도 상당 기간 원고를 표시하는 상호 내지 상표로서 다수 사용되어 오고 있다. 따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품과 관련하여 출처표시로 사용된 경우 단순한 광고 문안이나 구호 정도로 인식할 것이라고 단정할 수 없다.

4) 앞서 본 바와 같이 'global XXX partner' 등의 문구가 거래계에서 특정 상품이나 서비스의 출처표시의 형태로 사용되고 있지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 각종 기업들이 채용 공고나 광고 문구로 'global XXX partner' 등을 기술적으로 사용하는데 아무런 제약이 없고, 달리 이 사건 출원상표가 일반인의 자유로운 사용을 제약하여 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 증거도 없다.

라. 소결

그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는
이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

 판사 이혜진

 판사 김영기