

# 특 허 법 원

## 제 3 부

### 판 결

사 건 2022허5676 거절결정(상)  
원 고 흡수합병된 주식회사 A의 소송수계인 주식회사 A(변경 전 상호:  
주식회사 B)<sup>1)</sup>

R이사 C

소송대리인 카이특허법인

담당변리사 이덕재

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2023. 5. 11.

판 결 선 고 2023. 7. 6.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

1) 갑 제60호증에 의하면, 당초 원고였던 주식회사 A는 2023. 3. 3. 원고 소송수계인(변경 전 상호: 주식회사 B)에 흡수합병되었  
고, 같은 날 존속법인인 원고 소송수계인은 소멸법인인 주식회사 A의 상호였던 '주식회사 A'로 상호를 변경하였다(이하 흡수  
합병 전후에 관계없이 '원고'라 한다). 이하에서 주식회사를 호칭할 때 '주식회사'의 표시는 생략한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 9. 23. 2021원775호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-189561호/ 2020. 10. 26.

2) 표장: **한국금거래소**

3) 지정상품: 상품류 구분 제14류 금, 금지금(골드바)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2020. 12. 10. 원고에게 "이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 '한국', 지정상품의 명칭인 '금', 그 판매 장소 등을 의미하는 '거래소'가 결합한 표장으로서, 지정상품의 성질표시(제공 내용, 원재료, 용도 등)에 해당하고 그 결합으로 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 이를 지정상품에 사용할 경우 일반수요자가 누구의 업무와 관련한 상품을 표시하는 표장인지 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 해당한다."는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 특허청 심사관은 2021. 2. 25. "원고의 의견서 제출이 없고 재심사한 결과로도 의견제출통지로 고지한 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다."는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 해당 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원상

표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호에 해당한다 하더라도, 원고가 출원 전 이 사건 출원상표를 독점적, 계속적으로 사용한 결과 수요자 사이에 해당 상표가 특정인의 상품에 관한 출처 표시로 식별할 수 있게 되었으므로 상표법 제33조 제2항에 의하여 상표 등록을 받을 수 있다고 주장하였다. 이에 특허심판원은 해당 심판청구를 2021원775호로 심리한 다음, 2022. 9. 23. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수 있는 상표에도 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

**【인정근거】** 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 4호증, 변론 전체의 취지

## **2. 원고의 주장**

원고는 상표등록출원 전부터 약 10여 년간 이 사건 출원상표를 독점적·계속적으로 사용하면서 다수의 광고를 집행하고 그 지정상품에서 상당한 매출도 올렸다. 이로 인하여 이 사건 출원상표는 국내에서 그 지정상품의 수요자들 사이에 원고의 상품에 관한 식별표지로 잘 알려져 있다. 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제33조 제2항에 의해 상표등록을 받을 수 있다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

## **3. 이 사건 심결의 위법 여부**

### **가. 상표법 제33조 제1항 제4호 해당 여부**

#### **1) 관련 법리**

상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합

에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나  
업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된  
경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로  
운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어서 이러한 경우에 위 법조항의 적용이 배제된다고  
할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결 참조).

## 2) 판단

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭이 식별력 없는 기술  
적 표장과 결합되어 있는 상표에 해당하여 새로운 관념을 형성하지 않으므로 상표법  
제33조 제1항 제4호에 해당한다.

가) 이 사건 출원상표는 대한민국의 저명한 약칭인 '한국'과 구리족에 속하는 황색  
의 금속인 '금', 특정 상품을 대량으로 거래하는 상설시장을 의미하는 '거래소'가 띄어쓰  
기 없이 나란히 쓰인 문자표장이다.

나) 나아가 이 사건 출원상표를 구성하는 '금' 부분은 지정상품 그 자체이다.

다) 결국, 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 '한국'이 지정상품인 '금'과 이  
사건 출원상표의 지정상품으로 영위하고자 하는 업종을 표시하는 '거래소'와 결합되어 있  
는 경우라고 할 것인데, 그 결합에 의하더라도 '한국에 있는 금을 거래하는 장소' 정도의  
의미로 인식될 것이어서, 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관  
념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성한다고 할 수 없다.

## 나. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

### 1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제7호는 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에

관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

## 2) 판단

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되지 않으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호의 식별력이 없는 표장에도 해당한다(이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호에 해당하는 이상, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지는 따로 판단하지 않는다).

가) 일반 수요자나 거래자는 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 '한국에 위치한 금 거래소' 정도의 의미로 인식할 것인데, 이는 현저한 지리적 명칭과 지정상품과 제공하는 서비스의 내용 이상의 의미가 없다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 표장으로서의 식별력을 인정하기 곤란하다.

나) 'A'라는 명칭은 'D', 'E' 등과 같은 특별법인의 명칭과 유사한 형태를 띠고 있기도 하다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품에 대하여 거래사회에서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 적당하지 않다.

## 다. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

### 1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질·효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결, 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조). 출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

### 2) 판단

#### 가) 인정사실

갑 제5에서 17, 20에서 31, 42에서 53, 56에서 71호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)을 종합하면 아래와 같은 사실이 인정된다.

(1) 원고는 2005년 'F'이라는 상호로 귀금속 수출입, 제조, 도·소매업을 주된 목적으로 설립된 후 2013년 'B'으로 상호를 변경하였다.

(2) 원고의 자회사인 A(이하 '구 A'라 한다)는 2007년 'AJ'라는 상호로 귀금속 소매업 등을 주된 목적으로 설립된 후 2009년 'A'로 상호를 변경하였다. 구 A의 자회사인 A인터내셔널은 2013. 12. 16. 지금, 지은, 귀금속 수출입업 등을 주된 목적으로 설립되었고, 원고의 자회사인 A디지털에셋은 2019. 3. 25. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 등을 주된 목적으로 설립되었다.

(3) 원고는 이 사건 심결일 무렵인 2021. 4. 기준 'A'라는 브랜드로 약 80여개의 대리점과 직영점(2개소)을 운영하였다.

(4) 원고는 2011년경부터 이 사건 출원상표와 실사용상표인 'K O R E A G O L D EXCHANGE 한국금거래소'가 표면



에 각인된 금지금( )을 제조하여 판매하였고, 대리점 간판, 팸플릿 등에 아래와 같이 다른 실사용상표와 함께 이 사건 출원상표를 표시하였다.

(5) 원고와 자회사가 2017년부터 2022년까지 달성한 매출액은 아래 표와 같다(A 인터내셔널은 2020. 4. 29. 구 A에 흡수합병되었다).

< 연도별 매출액 현황 (단위: 원) >



연도	구 A	원고	A인터내셔널	A 디지털에셋	합계 <sup>2)</sup>
2017	200,472,469,239	1,501,348,760,176	25,361,730,114	-	1,727,182,959,529
2018	162,478,573,710	1,115,591,447,098	65,601,578,801	-	1,343,671,599,609
2019	148,997,500,953	1,163,113,705,947	47,813,997,498	-	1,359,925,204,398
2020	147,749,392,541	1,695,962,857,588 <sup>3)</sup>	36,650,984,311	-	1,880,363,234,440
2021	356,788,494,000	2,651,438,010,925	-	112,129,563,061	3,120,356,067,986
2022	159,139,548,000	1,781,038,044,172	-	94,122,698,736	2,034,300,290,908

(6) 원고와 자회사는 국내 주요 일간지의 홍보성 기사, 연예인을 모델로 한 영상 광고, 국내 각종 투자 및 재테크 관련 박람회 행사 참여, 온라인 광고 등 다양한 매체를 통해 광고·선전활동을 하였다. 원고와 자회사가 2017년부터 2022년까지 지출한 광고선전비는 아래 표와 같다.

**< 연도별 광고선전비 현황 (단위: 원) >**

연도	구 A	원고	A인터내셔널	A 디지털에셋	합계
2017	7,239,318	593,042,364	60,927,320	-	661,209,002
2018	3,825,224	589,862,886	73,252,766	-	666,940,876

2) 단순 합계로, 원고의 연결감사보고서상 연결재무제표의 매출액과는 동일하지 않다.

3) 전후 기간과의 일관성을 위해 연결재무제표가 아닌 원고만의 매출액을 기준으로 기재하였다.



2019	3,512,935	665,365,269	72,078,775	-	740,956,979
2020	6,230,000	1,123,505,000	32,082,481	-	1,161,817,481
2021	13,719,000	407,119,000	-	1,860,309,000	2,281,147,000
2022	11,718,000	248,075,000	-	1,921,536,000	2,181,329,000

(7) 원고는 서울지하철 7호선 G역 인근에 지점을 열고, 2016. 5. 30. 서울특별시 도시철도공사와 사이에 7호선 G역 역명에 이 사건 출원상표와 같은 'A'를 병기하는 역명 병기 사용 계약을 체결하였고, 이에 따라 2016. 5. 30.부터 이 사건 심결 무렵까지 7호선 G역의 역명은 'GA역'으로 변경되었다.

(8) 원고는 2014년부터 2017년에 걸쳐 대리점 계약 종료 후 계속해서 'A'라는 명칭을 사용하는 업체를 상대로 상표 등 사용 중단을 요청하고, 2020년에도 'A'라는 명칭을 사용하는 업체들을 상대로 상호·상표의 무단 사용 중단을 요청하는 등 상표 관리 활동을 하였다.

#### 나) 구체적 판단

위와 같은 인정된 사실관계에 의하면, 원고가 최소한 2011년경부터 지정상품에 이 사건 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하였고, 지정상품이 꾸준한 홍보, 마케팅 활동을 통해 시장 거래자들에게 다수 소개되었으며, 그 매출 규모도 상당한 정도에 이른 것으로 보이기는 한다. 그러나 앞서 든 증거들과 을 제2, 3, 4, 9에서 12호증에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 원고가 독점적, 계속적으로 이 사건 출원상표를 사용함으로써, 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 지정상품의 출처를 표기하는 것으로 인식될 수준에 이르러 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 이 사건 출원상표가 지정상품에 상품의 출처 표시로서 일관된 방식으로 부착

되었다고 보이지 않는다. 또한, 소규모 점포의 간판 등을 제외하면 이 사건 출원상표가

지정상품의 출처로서 단독으로 사용된 경우는 드물고, 대부분 'K O R E A G O L D EXCHANGE', 'K O R E A G O L D EXCHANGE', 한국금거래소

GOLDSHELL, MBRO 등과 같은 상표와 함께 사용된 것으로 보인다. 이는 원고 스스로도 이 사건 출원상표 단독으로는 상품의 출처로서 식별력이 낮다고 인식한 데 따른 조치였을 가능성이 높다.

(2) 온라인 마켓의 상품 목록에 이 사건 출원상표가 상품 명칭과 함께 표시된 것으로 보이기는 하나, 이 사건 출원상표의 본질적인 식별력이 낮을 뿐만 아니라 해당 상품 목록에서 실사용상표가 부착된 상품의 이미지가 훨씬 큰 비중을 차지하는 점을 고려하면, 이 사건 출원상표가 지정상품의 출처로서 그리 높은 주목을 받았을 것으로 보이지 않는다.

 <p>한국금거래소 순금 귀 골드바 3.75g <b>291,600원</b> 무료배송</p>	 <p>한국금거래소 실버바 1000g <b>848,900원</b> 무료배송</p>	 <p>한국금거래소 황금돼지 골드바 3.75g <b>298,800원</b> 무료배송</p>			
 <p>한국금거래소 한국금거래소 닭 골드바 3.75g 순금24K <b>302,700원</b></p>	 <p>한국금거래소 골드바 11.25g (순금24K) <b>869,700원</b></p>	 <p>한국금거래소 골드바 37.5g (순금24K) <b>2,878,900원</b></p>	 <p>한국금거래소 순금 돌반지 2g 돌신물 (순금24K) <b>163,400원</b></p>	 <p>한국금거래소 순금24K 황운 외발찌 <b>89,000원</b></p>	 <p>한국금거래소 순금 아기 돌팔 찌 18.75g 황신물 (순금24K) <b>1,457,500원</b></p>

(3) 더욱이 이 사건 출원상표는 다수 경업자들에 의하여 그 구성부분을 포함하는 상표로서 경합적으로 사용되었으므로, 원고가 이 사건 출원상표를 독점적으로 사용하였다고 보기도 어렵다.

(가) 이 사건 심결일 무렵 '한국, 금, 거래소'라는 문자가 모두 포함된 상표가 41건(한국금H거래소, 한국금I거래소, 한국금J거래소, 한국K거래소, 한국L금거래소, 한국M금거래소, 한국N금거래소, 한국H금거래소, 한국금O거래소, 한국금은거래소, 한국Q금거래소, 한국R금거래소, 한국금S거래소 등) 등록되어 있고, 27건이 출원되어 있다.

(나) 포털사이트 네이버에서 '금거래소'를 키워드로 검색하면 원고가 사용하는 'A' 외에도 '한국L금거래소', 'T금거래소', 'U금거래소', '한국V금거래소' 등 원고와 같이 금제품을 온라인상으로 판매하고 있는 다수의 업체가 확인된다. 또한, 네이버 지도검색에서 각 지역별로 'A'를 키워드로 검색하면, 원고의 대리점을 비롯하여 해당 키워드를 포함하는 각 지역 업체들이 검색된다(예를 들어, 'A 부산'으로 검색하면, 원고의 'A' 외에도 '한국L금거래소, 한국W금거래소, 한국X금거래소, 한국금은거래소, 한국Y금거래소, 한국Z거래소, 한국금S거래소, 한국X금S금거래소'와 같이 '한국, 금, 거래소'의 3단어를 모두 포함하는 유사한 상호가 다수 검색된다).

(다) 이에 대해 원고는, ① 이 사건 출원상표의 각 구성부분의 식별력이 없으므로 이는 전체로서 관찰되어야 하는데, 이 사건 출원상표를 그대로 포함하고 있는 타인의 표장은 등록된 상표 1건, 출원된 상표 1건, 합계 2건뿐이므로, 이 사건 출원상표는 원고가 독점적으로 사용하였다고 보아야 하고, ② 원고가 이 사건 출원상표를 사용하기 시작한 2007년까지는 타사가 '금거래소'라는 명칭을 사용한 사례가 없었으므로, 원고의 독점적 사용 여부 판단에 있어 원고가 이 사건 출원상표를 최초로 사용한 점도 고려되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 출원상표가 독점적으로 사용되었는지 여부를 판단하는 데 있어 전체로서 'A'를 그대로 포함하는 표장만을 경합적 관계에 있는 표장이라고 한정할 것은 아니다. 나아가 설령, 원고가 '금거래소'라는 명칭을 처음 사용하였다

하더라도, 그 후 거래자들 사이에서 널리 사용되게 되었다면 결국, 원고가 해당 표지를 독점적으로 사용한 것이라 보기는 어렵다고 할 것이다.

(4) 또한, 원고가 제출한 증거로 파악되는 원고의 매출 규모는 이 사건 출원상표의 인지도를 판단할 수 있는 충분한 자료가 된다고 보기 어렵다.

(가) 원고는 이 사건 출원상표 외에 'AF', 'AA', 'AB', 'AC', 'AD' 등과 같은 브랜드로 다양한 사업을 운영하고 있다(원고가 구 A를 인수한 2011년 당시 원고가 보유한 'AF' 대리점은 67개였고, 구 A가 보유한 'A' 대리점은 53개로 오히려 'AF' 대리점이 더 많았던 것으로 보인다, 갑 제5호증 참조). 원고는 이 사건 출원상표가 각인된 골드바 외에도 'AE' 등 타사가 제조하여 원고의 상표가 표시되지 않은 골드바도 판매하였을 뿐만 아니라 실버바나 보석, 장신구를 비롯한 여러 귀금속류도 취급하였다. 따라서 원고의 매출이 온전히 이 사건 출원상표가 표시된 지정상품의 매출이라고 보기 어렵다.

(나) 지정상품인 '금'은 그 특성상 매출원가 자체가 높고, 안전자산으로서 금리, 경기 상황, 안전자산 선호심리와 같은 거래환경에 큰 영향을 받는다. 실제로 원고의 매출은 2021년 크게 증가하였다가, 2022년 크게 감소하는 경향을 보이기도 하였는데, 이는 2021년 코로나19로 인한 전세계적 확장성 통화정책과 금리 인하 기조, 안전자산 선호심리 등으로 국제 금시세가 치솟다가 2022년 하락한 것을 반영한 것으로 보인다. 따라서 원고의 매출 추세가 이 사건 출원상표의 인지도를 그대로 반영한다고 보기 어렵다.

(5) 원고의 광고·홍보활동이 이 사건 출원상표의 인지도에 미친 영향은 제한적인 것으로 보인다.

(가) 원고는 2014년 아시안게임에 스폰서로 참가한 적이 있으나, 이는 당시 금지금과 관련된 1회성 이벤트를 진행한 것으로 불과하고, 원고가 2016년부터 시행한 지하

철 역명 병기 광고는 수요자들 중 해당 역(G역)을 이용하는 극히 일부에게만 노출되거나 주목되는 광고로서 그 광고효과가 제한적이다.

(나) 흡수합병 전까지 이 사건 출원상표를 주로 사용한 구 A의 광고선전비는 1,000만 원 내외로 매출 대비 많다고 보기 어렵다. 또한, 원고는 이 사건 출원상표 외에도 다양한 브랜드를 보유하고 있었던 것으로 보이므로, 원고가 지출한 광고선전비가 이 사건 출원상표만을 위해 지출된 비용이라 보기는 어렵다.

(다) 특히, 원고와 원고의 자회사가 2021년과 2022년 지출한 광고선전비 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 A디지털에셋이 지출한 광고선전비인데, 그 무렵 A디지털에셋의 광고는 주로 'AD'이라는 별도의 상표를 중점적으로 노출했던 것으로 보이고, 해당 광고에서 이 사건 출원상표가 노출된 비중은 그다지 높지 않다.



<원고 2023. 4. 24.자 준비서면 참조>

### 3) 원고의 주장에 대한 판단

#### 가) 소비자 인식조사 관련 주장

(1) 원고는 'A'에 대한 소비자 인식조사 결과를 근거로 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 특정인의 출처를 표시하는 것으로 식별될 수 있는 정도에 이르렀다고 주장한다.

(2) 설문조사 결과의 객관적 타당성과 신뢰성이 있는지 여부는 그 모집단이 적절

하게 설정되었는지, 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되었는지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지, 설문조사를 수행한 자가 전문성을 구비하였는지, 표본 설계, 설문조사 문항, 인터뷰가 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(특허법원 2020. 9. 24. 선고 2020허11 판결 등 참조).

갑 제54호증에 의하면, AG가 원고의 의뢰로 2021. 3. 30.부터 같은 해 4. 12. 까지 서울, 경기 및 4대 광역시(부산, 대구, 광주, 대전) 거주자 중 골드바 구입 경험이 있거나, 골드바 및 금 투자에 관심이 있어 알아본 적이 있는 만 30~69세 남녀 500명을 대상으로 'A'에 대한 소비자 인식조사를 실시한 결과 설문에 응한 응답자 상당수가 금지금 구입 및 판매에 있어 가장 먼저 떠오르는 상표로 'A'를 응답하고(45.2%), 'A'를 특정 회사의 상표로서 인식한다고 응답한(68%) 사실은 인정된다.

그러나 다음과 같은 이유로 해당 설문조사(이하 '이 사건 설문조사'라 한다) 결과는 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 평가할 자료로 삼기 어렵다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(가) 상표심사기준에서는 "소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하고, 설문에 응답한 표본수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다."라고 규정하고 있다(상표심사기준 제4부 제9장 참조). 그런데 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명에 불과하다.

(나) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '금'은 돌 반지, 혼인예물, 금장신구, 금장

식품 등 다양한 금제품으로 일상적으로 소비되는 거래실정에 비추어 볼 때 '골드바 구입 및 금 투자'에 관심이 없는 소비자도 금제품의 수요자로 볼 수 있으므로, 우리나라의 일반 성인이 광범위하게 수요자에 포섭되어야 한다. 그런데 이 사건 설문조사는 '골드바 구입 및 금 투자'에 관심이 없다고 응답하였거나, 관심은 있지만 알아보거나 한 적은 없다고 응답한 경우를 조사 대상에서 배제하였다. 이 사건 설문조사는 그 모집단 설정이 부적절하다.


(다) 이 사건 설문조사는 일대일 대면조사 방식이 아닌, E-mail 발송을 통한 온라인 패널 조사 방식으로 이루어졌다(을 제8호증 참조). 이 경우 응답자는 설문지 전체를 한 눈에 볼 수 있고, 이를 통해 설문의 의도를 사전에 파악한 채 설문에 응답하는 것이 가능하다. 예를 들어, 응답자는 "다음 골드바 제품에서 상표(브랜드)로 생각되는 부분을 모두 선택해 주십시오."라는 질문에 답하기 전 그 하단에 있는 "귀하는 본 조사에 응하기 전 'A'라는 상표를 알고 계셨습니까."라는 질문을 보고 설문자가 상표로 인식되길 바라는 부분이 어디인지를 파악할 수 있다.

(라) "지금 보여드리는 각각의 명칭이 어디에 해당한다고 생각하십니까?"라는 문항의 경우, 수요자들은 '한국○○거래소'라는 형태의 표장을 그 사용 실적과 무관하게 표장의 형태 자체로부터 일반 명칭이 아니라 특정 회사의 상호나 상표로 인식할 가능성도 있는데, 그럼에도 원고는 이러한 사용 실적과 무관한 응답을 통계에서 제외하기 위하여 'AH거래소', '한국H거래소' 등과 같이 이 사건 출원상표와 유사한 형태이면서 본질적 식별력을 인정하기 어려운 표장을 대조군으로 제시하지 않았다.<sup>4)</sup>

4) AI를 운영하는 회사가 United States Patent and Trademark Office(USPTO)를 상대로 'AI' 상표에 대한 사용에 의한 식별력을 주장한 사건에서, AI 측은 해당 상표와 유사한 형식이되 실제 상표가 아닌 'Washingmachine.com'이라는 대조군을 제시한 뒤 'Washingmachine.com'을 브랜드명이라고 응답한 응답자를 통계에서 제외함으로써 설문조사 결과의 신뢰성을 보완한 것으로 보인다(원고의 2023. 2. 20.자 준비서면 첨부 - AI 판결 참조).

## 나) 제3자의 유사 상표 출원에 대한 거절결정 관련 주장

원고는 제3자가 'A'라는 문자를 포함하는 상표를 출원한 데 대하여 특허청에서 원고의 선사용상표를 인용하면서 거절이유를 제시한 점에 비추어 보면, 이 사건 출원 상표가 원고의 출처표시로 널리 알려졌음을 알 수 있고, 원고의 상표 등록을 불허하는 경우 오히려 제3자에 의한 부정한 사용으로 인하여 수요자의 상품 품질 및 출처에 관한 오인, 혼동이 초래될 우려가 있다는 취지로 주장한다.

갑 제49호증에 의하면, 특허청이 제3자의 상표 출원[' NI 한국금거래소'(출원 제41-2016-0011647호)]에 대하여 일반 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 원고의 선사용상표인 'A'와의 관계에서 상품의 출처 또는 품질에 대한 오인·혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있다(현행 상표법 제34조 제1항 제12호)는 취지의 거절이유를 제시한 사실은 인정된다.

그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것으로서 다른 상표의 등록례에 구애받는다고 볼 수 없다(대법원 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 등 참조). 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

## 라. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고, 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 상표법 제33조 제2항에도 해당하지 않는다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

## 4. 결론



이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장      판사      이형근

판사      임경옥

판사      윤재필