

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2022허3229 거절결정(상)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 특허법인 인벤싱크(담당변리사 김영두, 주현재)

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2023. 3. 14.

판 결 선 고 2023. 4. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 4. 14. 2021원111호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(갑 제2호증)

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2019-157007호/ 2019. 10. 15.

2) 표 장:



3) 지정서비스업: 상품류 구분 제29류의 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 2019. 10. 15.자 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 8. 28. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당하고, 상표법 제38조에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 취지의 의견 제출통지를 하였다(갑 제3호증). 원고는 2020. 10. 28. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 12. 16. '위 거절이유 중 상표법 제38조 제1항에 해당하는 거절이유 중 일부와 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는 거절이유가 해소되지 않았다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제4호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2021원111호로 심리한 후 2022. 4. 14. 아래와 같은 이유로 위 심판 청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).

가) 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 한반도를 사실적으로 표시한 지도

만으로 구성된 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다.

나) 이 사건 출원상표만으로 독립하여 원고 상품의 출처표시로 사용되었다는 증거가 없어, 그 지정상품인 '조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김'과의 관계에서 원고의 상품을 표시한 것으로 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기에다 미흡하다. 따라서 원고가 제출한 자료들만으로는 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하게 되었다고 인정하기 어렵다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 한반도 지도 그 자체가 아니라 상당한 생략, 변형을 거쳐 지도를 모티브로 한 도형상표이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다. 또한 원고가 이 사건 출원상표의 출원 전부터 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 실사용상표를 장기간 사용해 온 결과 이 사건 출원상표는 그 지정상품 전부에 대하여 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었으므로 이른바 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표법 제33조 제2항에 해당하여 상표등록을 받을 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정 유지한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다. 이러한 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않

으려는 데 규정의 취지가 있다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 등 참조).

나. 판단

1) 원고는, '이 사건 출원상표는 실제 대한민국 지도와 달리 우리나라 주변의 대륙, 바다, 섬 대부분을 생략하였고, 외곽선을 부드럽게 표현하여 한반도 지형을 왜곡하였으며, 외곽선을 두 겹의 녹색선으로 표현하는 한편 선의 내·외부는 백색으로 통일하는 등 지도에서 약속된 기호를 사용하지 않았으므로 일반 수요자에게 대한민국 지도가 아니라 이를 모티브로 한 도형상표로 인식될 것이므로 상표법 제33조 제1항 제4호의 지도만으로 된 상표에 해당하지 않는다'는 취지로 주장한다.

2) 그러나 앞서 본 증거들과 을 제6 내지 11호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표



'는 대한민국 지도만으로 된 상표, 즉 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다고 판단되고, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

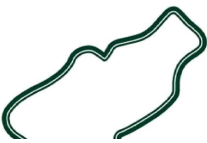


가) 이 사건 출원상표 '는 두 줄의 녹색 선으로 표현된 한반도, 제주도, 울릉도, 독도 모양 도형으로 구성되어 있다.

나) 상표법 제33조 제1항 제4호에서 규정하는 '지도'라 함은 세계지도(그 일부를

포함한다) 또는 국가의 지도 등을 의미하고, 정확한 지도는 물론 사회통념상 이러한 지도임을 인식할 수 있는 정도의 것도 이에 포함된다.

다) 실제 대한민국 지도와 다른 색채로 표현한다거나 해안선을 단순하게 표현한다거나 한반도와 그 부속도서의 비율을 일부 왜곡하여 표현하는 등의 표현 방법은 대한민국 지도를 나타내는 통상적인 표현 방법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 출원상표

가 '  '와 같이 바깥쪽은 굵고 안쪽은 가는 두 줄의 선으로 표현되어 있기는 하나, 그와 같은 표현 방법은 자세히 보아야 알 수 있는 정도에 불과하여 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 대한민국 지도 외에 다른 관념이나 인상을 갖도록 한다고 보기 어렵다.

라) 이와 같이 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이상, 이 사건 출원상표는 상품 출처표시로서 식별력을 갖추었다고 보기 어렵고, 특정인에게 이를 독점하도록 하는 것도 부적절하다고 판단된다.

4. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 "같은 조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다."라고 규정하고 있는데, 이는 원래 식별력이 없거나 미약하여 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자나 거래자에게 식

별력을 취득한 경우 예외적으로 상표등록을 허용하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록이 허용되려면, 상표의 사용 기간, 사용 횟수 및 사용의 계속성, 사용상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 사용상품의 품질 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등 증거에 의하여 인정되는 제반 사정을 종합적으로 고려하였을 때 그 상표가 사용상품의 수요자 및 거래자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결 등 참조). 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대해서까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결).

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 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

나. 판단

1) 인정 사실

갑 제6 내지 14, 25 내지 27호증(가지번호 있는 것은 이를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사실이 인정된다.

가) 원고가 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김에 표시하여 사용해 온 실사용 상표들은 아래와 같다.

	표장(구성)
실사용상표 1	
실사용상표 2(포괄하여)	
실사용상표 3	

나) 원고는 소외인이 1994년경 개인사업자의 지위에서 'A'이라는 상호로 조미김 등 제조, 판매업 신고를 하고 영위해 온 사업을 이어받아 약 25년 이상 조미김 등 판매업 등을 영위하여 왔다.

다) 원고는 2020년 기준으로 전국에 200여 개 총판 및 대리점을 보유하고 있고, 2016년부터 매년 약 600억 원 이상의 매출을 기록하여 왔으며, 조미김 관련 시장점유율이 2017년에는 9.8%로 3위, 2018년에는 12.2%로 2위, 2020년에는 21.4%로 1위를 달성하였다.

라) 원고는 2019년 광고선전비로 약 7억 원을 지출하였고, 2020년 원고 제품 포장에서 독도 이미지를 찾은 소비자 460명을 추첨해 소정의 상품을 주는 캠페인을 진행하였으며, 대전에서 옥외 전광판 광고를 진행해 왔고, 대전에 거주하는 30~40대 주부를


대상으로 6개월간 활동하는 모니터링 요원을 2018년부터 선발해 왔다.

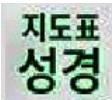
2) 구체적 판단

가) 우선 위 인정사실에 의하여 확인되는 원고의 영업기간 및 매출액 규모, 가맹점 포수, 시장점유율 등의 사정을 종합하면, 원고가 1994년경부터 조미김 등 가공된 김을 생산, 판매하면서 이 사건 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하여 왔고, 관련 상품은 꾸준한 홍보, 마케팅 활동을 통해 언론에도 다수 소개되었으며, 그 판매량과 시장점유율이 상당한 정도에 이른 사실은 인정된다.

나) 그러나 위와 같은 사실만으로는 이 사건 출원상표가 사용상품인 조미김 등에 원고의 다른 사용표장인 '성경' 과 '지도표' 등과 같이 사용된 실사용표장들과는 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 실사용상표 1은 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부에 세로로 나열

된 문자 부분()이 기재되어 결합된 표장이고, 실사용상표 2는 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부에는 세로로 나열된 '파래김', '돌자반', '곱창김', '생(生)돌김', '생(生)재래김' 부분이 기재되고, 상단에는 상하 2단으로 구성된 한글 '지도표 성경'

()이 결합한 표장이며, 실사용상표 3은 이 사건 출원상표의 한반도 모양 도형의 내부 우상단에 대각선으로 나열된 '지도표', 그 하단에 가로로 나열된 '재래식', 그리고 세로로 나열된 '성경김'이 순차 배치되어 있는 표장이다. 즉, 실사용상표들은 모두 도형 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이

사건 출원상표와 동일한 표장이라고 보기 어렵다.



(2) 실사용상표 1, 2에 부가된 구성인 세로로 나열된 문자 부분(출원상표 등)의 경우, 지정상품의 원재료 등을 나타내는 것으로서 식별력이 낮다고 볼 여지도 있으나, 그 크기 및 위치에 비추어 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당해, 대한민국 지도로 인식되는 이 사건 출원상표와의 관계에서 그 상대적인 식별력이 낮다고 단정할 수 없고, 이 사건 출원상표가 위 문자 부분으로부터 분리 인식 가능하다고 보기도 어렵다. 나아가 실사용상표 2, 3에 부가된 구성인 '지도표', '성경' 부분은 독립하여 출처표시로 기능할 수 있는 부분으로 보인다. 따라서 일반 수요자 및 거래자가 실사용상표들을 보았을 때, 문자 부분을 포함한 실사용상표들 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 상대적으로 식별력이 강한 '지도표', '성경' 부분을 그 출처표시로서 인식하였을 것으로 보이고, 한반도 모양의 도형을 원고 상품의 주요한 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않으므로, 사용에 의한 식별력 취득 판단에 있어서 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 그대로 이 사건 출원상표를 사용한 실적이라고 보기 어렵다.



(3) 원고가 이 사건 출원상표 '출원상표'를 단독으로 그 지정상품에 사용하

여 구이김 등의 상품을 제조, 판매한 실적을 찾아보기는 어렵다.

5. 결 론

앞에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하고,

상표법 제33조 제2항에 해당하지 않으므로 상표등록을 받을 수 없어 그 출원이 거절되어야 한다. 그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 있다고 볼 수 없어 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

판사 우성엽

판사 김기수