

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2023허10361 거절결정(상)
원 고 A

소송대리인 특허법인 이룸리온
담당변리사 권혁성, 박성준

피 고 특허청장
소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2023. 9. 20.

판 결 선 고 2023. 10. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 12. 28. 2021원2107호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호: 2021. 2. 3./ 제40-2021-0024052호



2) 구성:

3) 지정상품:

- 상품류 구분 제16류의 문방구, 사무용품(가구는 제외), 학용품, 벽장식용 종
이제 광고판, 달력, 사진인쇄물, 인화된 사진, 스티커, 양면 스티커, 메모지, 앨범, 인쇄
물(서적 및 정기간행물은 제외), 서적, 출판물, 포스터, 정기간행물, 볼펜, 그림 형태의
인쇄물, 만화인쇄물, 만화책, 연재만화, 파일폴더

- 상품류 구분 제35류의 인터넷 종합쇼핑몰업, 홍보/광고업, 온라인 광고 및
마케팅업, 온라인에서 접근가능한 제품 및 서비스 관련 홍보 및 판촉업, 인터넷을 통한
마케팅서비스업, 인터넷을 통한 제품 및 서비스 판촉대행업, 의류 도매업, 의류 소매업,
화장품 도매업, 화장품 소매업, 상업적 전시회 및 쇼 준비 및 진행업, 경품권 발행을
통한 판촉업, 광고/마케팅 및 판촉업, 관광 및 여행 분야 광고업, 잡지광고업, 문화사업
관련 광고업, 엔터테인먼트사업 관련 광고업, 문화사업 관련 홍보 및 판촉업, 엔터테인
먼트사업 관련 홍보 및 판촉업, 편의점업, 슈퍼마켓업, 신선한 채소 도매업, 가공한 곡
물 도매업, 신선한 채소 소매업, 가공한 곡물 소매업, 문방구 도매업, 문방구 소매업,

인터넷을 통한 광고업, 인터넷을 통한 상업정보서비스업, 침구(린넨은 제외) 도매업, 매트리스 덮개(침구) 도매업, 침구(린넨은 제외) 소매업, 매트리스 덮개(침구) 소매업, 모자 도매업, 모자 소매업

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 2. 3. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 이에 대하여 특허청 심사관은 2021. 4. 21. 원고에게 "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호, 제38조 제1항에 해당한다."라는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2021. 5. 10. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 6. 15. "상표법 제38조 제1항의 거절 이유는 해소되었으나, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다."는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2021. 8. 13. 특허심판원 2021원2107호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 2022. 12. 28. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 원고는 주지·저명한 정치인이자 강연자, 방송인 및 유명인으로, 이 사건 출

원상표는 대한민국 대다수의 사람들이 인식할 수 있는 초상이므로 그 초상 자체만으로 본원적인 식별력을 가지고 있고, 또한 이 사건 출원상표와 같은 머리스타일, 빨간 넥타이 등의 구성은 원고가 오랜 기간 일관되게 사용하여 원고만의 확립된 초상이므로 일반적인 증명사진과는 달리 매우 강한 식별력이 인정된다.

2) 디자인과 상표가 배타적 관계에 있지 않고, 저명한 타인의 초상도 본인의 동의가 있는 경우 상표로 등록될 수 있으며(상표법 제34조 제1항 제6호), 유명인의 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (타)목에 의하여 퍼블리시티 권도 보호되므로 초상도 상표로서 보호되어야 한다.

3) 거래계에서 사진을 상표로서 사용하는 경우가 다수 존재하는 점 등을 종합하면 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 있는 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

4) 이 사건 출원상표가 본질적인 식별력이 없다고 하더라도, 이 사건 출원상표 역시 다양한 상품에 사용되고 있어 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 검은색 양복을 입고, 붉은색 넥타이를 맨 중년남자의 상반신 사진만으로 구성된 표장으로, 지정상품 중 적어도 문방구, 인터넷 종합쇼핑몰업, 화장품도·소매업, 편의점업, 사진인쇄물, 의류도·소매업, 사무용품, 학용품, 달력, 인화된 사진, 서적, 출판물, 포스터, 홍보/광고업, 사진인쇄물 등과 관련하여 일반 수요자가 특정인의 인물사진으로 인식한다고 보기 어려워 자타 상품 사이의 출처를 표시하는 기능을 인정할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다. 또한 위 지정상품들에 대하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정되지도 아니하므로, 이 사건 출원상표에 대

한 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 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 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

2) 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 등 참조).

3) 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 심결이라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 인정사실

갑 제6 내지 10, 12, 16, 18, 20, 21호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

1) 원고는 1991년 지방선거에 출마한 이래로, 이 사건 심결일 전인 2022. 12.경 까지 대통령선거에 3회, 지방선거, 국회의원선거에 각 2회, 서울특별시장 재보궐선거에 1회 각 출마한 자로서, 서울특별시장 재보궐선거에서 득표율 3위(1.07%), 가장 최근에 출마한 제20대 대통령 선거에서는 약 28만 표(득표율 0.83%)를 득표하기도 하였다.

2) 원고는 유튜브(YouTube)에 'A 강연', 'A 강연짤', 'ATV', 'A 본좌스튜디오' 등의 채널을 운영하고 있다.

3) 원고가 2009년 발매한 음반은 인터넷 홈페이지 싸이월드에서 배경음악 순위에서 1위에 오른 바도 있고, 적어도 2022. 2. 9. 또는 2022. 8. 26.부터 검색포털 네이버(NAVER), 다음(DAUM) 및 네이트(nate) '인물'란의 공식프로필 사진으로 이 사건 출원상표와 유사한 사진이 사용되고 있다.

다. 이 사건 출원상표에 대하여 식별력을 인정할 수 있는지 여부

1) 판단 기준

가) 상표법의 규정(제2조 제1항 2호, 제34조 제1항 제6호 단서)은 인물사진도 표장으로 사용될 수 있음을 전제하고 있다고 봄이 상당하므로, 인물사진이라고 하여 곧바로 상표로 사용될 수 있는 적격(표장 적격성)이 없다고 할 수는 없다. 그러나 상표법은 '자타상품에 대한 식별력'을 가지고 있지 않은 경우 이를 상표 부등록 사유로 하고 있으므로(제33조 제1항), 인물사진이 상표로서 식별력을 가지는지 여부도 다른 표장과 마찬가지로 구성 자체의 외관·호칭·관념 뿐만 아니라, 지정상품과의 관계, 거래 사회의 실정, 일반 수요자나 거래자의 인식 정도를 종합적으로 고려하여 판단하여야

한다.

나) 상표법 제33조 제1항 제7호가 등록 요건으로서 식별력을 요구하는 이유는, 특정 상품(서비스)을 제공받은 자가 차후에 그 상품(서비스)과 동일한 출처, 품질의 상품(서비스)을 혼동의 가능성 없이 식별할 수 있도록 하는 힘을 가지고 있어야 하는 것이 상표의 본질이라는 데에 있다. 그런데 인간의 얼굴은 그 기본적인 구성이나 형상이 유사하여 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 일률적으로 식별력을 갖는다고 단정할 수는 없고, 해당 사진이 특정 지정상품과 관련하여 사용되는 경우 위와 같은 식별력을 가질 수 있는지를 개별적으로 따져 보아야 한다.

다) 특정인의 인물사진이 그 자체로 매우 특징적인 형상을 가지고 있거나, 특정인이 일정 영역에서 주지·저명한 인사이고 그 해당 영역과 관련된 사람들이 주된 수요자 내지 소비자인 지정상품인 경우에는 해당인의 사진이 상표로서 식별력을 가질 수 있다. 다만 이러한 경우에도 특정 지정상품과 관련하여, 그 지정상품의 특성상 그 인물사진이 소비자들에게 '출처 표시'로서 기능하는 것을 기대하기 어려운 경우에는 그 인물사진은 해당 지정상품에 대하여 식별력을 가진다고 할 수 없다. 즉, 일반 수요자가 해당 표장을 특정인의 출처표시로 인식하기 위해 교육을 필요로 하거나 다른 부가적인 표시를 요구한다면 그 표장은 그 자체로 본질적 식별력을 가졌다고 할 수 없다.

라) 상표법 제33조 제1항 제7호는 제1호 내지 제6호의 취지로 보아 거절하는 것이 적당한 것으로 인정되는 상표들에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 보충적 규정이다(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결). 이와 같이 상표법 제33조 제1항이 식별력 없는 표장의 상표등록을 불허하는 것은 그러한 표장의 등록으로 인하여 야기될 시장의 혼란을 막아 수요자의 이익을 보호하고자 하는 공익상의 요청에 기반한

것이다. 여기에 우리 법제에서는 사용에 의한 식별력 취득을 원인으로 하는 경우가 아닌 한 상표출원인의 특정 지정상품에 대한 사용사실, 사용형태 등에 관계없이 출원인이 출원 시 지정한 모든 지정상품에 대하여 등록이 되는 점을 더해 보면, 표장이 일부 특수한 사용태양에 따라서는 수요자에게 출처표시로 인식될 개연성을 부인할 수 없다 하더라도 다른 일반적인 사용태양의 경우에 식별력을 인정하기 어렵다면 해당 지정상품에 대하여는 상표등록을 불허함이 마땅하다.

2) 구체적 판단

앞서 본 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리 및 판단 기준에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 당시 그 '지정상품 중 일부'와의 관계에서 사회통념상 자타상품의 식별력을 가지고 있지 않다고 봄이 상당하다.

가) 먼저, 이 사건 출원상표는 인물사진, 그 중 일반적인 인물 증명사진의 형상으로, 사진 자체만으로 특징적인 형상을 가지고 있지 않다. 즉, 이 사건 출원상표는 그 사진 속 인물의 표정, 자세, 복장, 사진의 구도, 배경 등 사진의 외관 측면에서 다른 인물 증명사진과 구별되는 특징점이 전혀 나타나지 않는다. 따라서 일반 수요자들 중 원고를 모르거나 피사체의 대상이 원고임을 구분해 낼 수 없는 수요자들은 위 상표를 단순히 '검은색 양복을 입고, 붉은 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진'으로만 인식, 관념할 것이다.

나) 나아가 아래에서 상세히 보는 바와 같이, 원고가 제출하는 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 모든 지정상품에 대하여 독자적인 식별력을 가지고 있다고 인정하기 어렵다.

(1) 문방구, 학용품, 문방구 소매업은 그 장소의 이용자 내지 그 판매물

품의 최종 소비자 측면에서 볼 때 성년자를 수요자에서 배제할 수는 없으나 미성년자들이 주요한 수요자층을 이룬다고 할 것인데,¹⁾ 앞서 본 인정사실에 비추어 보면 원고는 선거에 수회 출마하면서 얼굴이 알려지고 인지도가 생기게 되었고, 그에 따라 원고의 유튜브 영상의 주된 시청자들은 원고의 정치적 지지자로 보인다.²⁾ 그런데 원고가 제출한 증거들만으로는 원고의 유튜브 강연의 청취자가 모든 연령의 사람들을 포함하고 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고가 선거권자가 아닌 미성년의 학생들에게까지 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다. 따라서 적어도 위 지정상품의 수요자들에게는 이 사건 출원상표가 '검은색 양복을 입고, 붉은색 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진'으로 평범하게 인식된다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위 지정상품에 쓰이는 경우 다른 중년 남성의 사진을 표장으로 하는 상표와의 관계에서 자타상품을 구별할 수 있는 식별력을 가진다고 보기 어렵다.

(2) 위에서 본 일부 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 관하여는 원고가 설사 그 수요자나 소비자들에게 널리 알려져 이들이 이 사건 출원상표에 사용된 인물사진을 다른 사람의 인물사진과 어렵지 않게 구별해 낼 수 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표를 적어도 서적, 출판물, 포스터, 정기간행물, 사진인쇄물, 인화된 사진, 앨범 등에 사용하는 경우에는 이 사건 출원상표와 같은 인물사진이 '출처 표시'로서 기능하는 것을 기대하기 어렵다. 즉, 이 경우에는 일반 수요자는 사진에 나타난 인물을 당해 상품과 관련한 내용을 집필한 자로 인식하거나, 인물사진이 그 물품의 내용을 설명·홍보하거나 이를 대표하는 이미지로 사용된 것으로 인식할 가능성이 크다고 할 것

1) 이 사건 출원상표는 지정상품으로서 위와 같은 상품(서비스) 이외에 '사무용품'을 별도의 지정상품으로 하고 있다.

2) 원고 역시 자신의 강의가 과학, 정치, 역사, 경제, 인문, 사회, 철학, 종교 등 분야의 내용을 강연 주제로 하고 있고, 이를 통해 자신의 정치관을 설파하기도 하고, 사회적 문제를 꼬집거나, 인문·종교·철학적인 통찰을 전달하는 내용이라고 주장하면서, 청취계층은 원고의 지지자 또는 팬을 포함한 불특정 다수의 일반인이라고 주장한다(2023. 8. 17.자 준비서면).

이다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련하여, 설사 상표법 제33조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 용도 등을 직감하게 하는 것은 아니라 할지라도, 그 지정상품과 매우 밀접한 내용을 담고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표에 해당한다 할 것이므로(대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1696 판결 취지 참조), 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련하여 식별력이 있다고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '사진인쇄물', '인화된 사진'에 관한 거래사회의 실정을 고려하더라도 같은 결론에 이른다. 즉, 이와 같은 지정상품은 아래와 같이 이른바 '굿즈(goods)'에 사람 또는 유명인의 실물사진이 인쇄되는 형태로 거래되고 있는데(갑 제23, 24호증), 이러한 경우 일반 수요자들에게 해당 인물 사진이 그 물품을 홍보하는 등의 사진 그 자체로 인식될 뿐 자타상품의 식별력 있는 표지로서 인식될 개연성이 현저히 낮다. 이는 그러한 굿즈의 경우 그 물품에 표시된 대상별로 '출처'가 달리 구분되지 않은 경우가 일반적일 뿐만 아니라, 어떤 유명인에 관한 굿즈를 구매하는 수요자는 그 물품 구매 시 사진을 출처표시로 인식하는 것이 아니라 자신의 선호가 반영된 디자인적 요소 등으로 인식하는 경우가 대부분이라 할 것이기 때문이다.

| 머그컵 | 휴지커버 | 피규어 | 기념 우표 | 포토카드 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 증거로 제출한 '상표권 관련 인식조사(갑 제49호증)'를 들면서, 인물사진이 사진, 포스터 등에 사용되는 경우 일반 수요자는 인물사진을 광고 모델뿐만 아니라 상품에 대한 출처표시로도 인식하고, 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 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고, 따라서 이 사건 출원상표가 지정상품과 관계없이 식별력이 인정될 수 있다고 주장한다.

살피건대, 갑 제49호증에 의하면 주식회사 B이 2023. 6. 12.부터 같은 달 18.까지 전국에 거주하는 20세 내지 59세 성인남녀 500명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행한 사실은 인정된다. 그러나 위 설문조사 결과는 다음과 같은 점에서 채택하기 어렵거나, 가사 위 설문조사결과를 일부 신뢰하여 일반 수요자들이 인물사진을 광고 모델뿐만 아니라 상품에 대한 출처표시로도 인식한다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 특정 지정상품과의 관계에서는 이 사건 출원상표가 출처표시로 인식된다고 보기 어려우므로 원고의 이 부분 주장은 결국 이유 없다.

(1) 원고는 설문 중 Q2에서, 응답자 중 62.6%가 ②(인물 표장 부분)를, Q3에서는 55.4%가 ③(인물 표장 부분)을 각 고른 것에 기초하여 소비자들이 초상(인물 사진)을 출처표시로 인식한다고 주장한다. 그러나 위 각 문항은 "아래 제품의 생산자 또는 판매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다고 가정해주세요"라고 하여 '다른 제품'의 외관이 어떠한 구성을 가졌는지, 보기의 구성 중 어떠한 것이 공통되었는지 등에 대한 정보 없이 응답자들로 하여금 임의로 상정하게 하여 문항 자체가 적절치 아니하다.

Q2. 귀하께서 아래 제품의 생산자 또는 판매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다고 가정해주세요. 아래 제품을 보고 이전에 구매했던 제품과 이 제품이 같은 사람으로부터 생산/판매된 제품임을 인식하게 하는 요소는 무엇입니까? 해당하는 요소를 모두 선택해주세요. [모두 선택]



- 1) ①
- 2) ②
- 3) ③
- 4) ④

Q3. 귀하께서 아래 제품의 생산자 또는 판매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다고 가정해주세요. 아래 제품을 보고 이전에 구매했던 제품과 이 제품이 같은 사람으로부터 생산/판매된 제품임을 인식하게 하는 요소는 무엇입니까? 해당하는 요소를 모두 선택해주세요. [모두 선택]



- 1) ①
- 2) ②
- 3) ③
- 4) ④

(2) 원고는 Q6 질문에서 설문자 중 80.2%가 두 개의 사진 중 하나 또는 전부가 상표로 인식된다고 대답하였으므로 인물사진에 대해 상표로서 인식하고 있다고 주장한다. 그러나 이 사건에서는 이 사건 출원상표와 같이 인물사진만으로 구성된 표장이 식별력을 가지는지 여부가 쟁점인데, 위 설문의 보기 ②는 아래와 같이 인물사진 옆에 'TM'을 표기하여 상표임을 알려주는 보조적인 문자가 결합되어 있다. 따라서 위 설문의 응답자들이 이 사건 출원상표와 같이 오로지 인물사진만을 보고 상표로 인식하였다고 보기 어려운 이상 위와 같은 보기를 구성한 문항 역시 적절하지 아니하여 그



결과를 그대로 믿기 어렵다. 또한 Q7의 보기 ①에서도 '도서출판'과 같이 '도서출판', 'TM'을 사진 바로 옆에 병기하고 있어 역시 이러한 설문결과를 그대로 받아들이기 어

럽다.

Q6. 아래는 유명인 A씨 사진이 포함된 두 개의 머그컵입니다. 두 개의 사진 중 상표(제품의 출처표시)로 보이는 것은 어느 것입니까?[1개



- 1) ①
- 2) ②
- 3) 둘 다 출처표시로 보임
- 4) 둘 다 출처표시로 보이지 않음

선택]

(3) 원고는 Q8 질문에서 "인물사진도 상품의 출처표시가 될 수 있다고 생각하십니까?"라는 질문을 하여 응답자 중 87.2%가 '그렇다'를 선택하였으므로 인물사진이 일반 수요자에게 상표로 인식될 수 있다고도 주장한다. 그러나 이러한 답변도, 그 직전 질문인 Q6, Q7 문항들에서 인물사진을 'TM'과 함께 표기하여 응답자들이 그 인물사진이 상표로 사용되고 있다고 생각하게 하여 유도된 결론으로 보일 뿐이다.

나) 원고는 해외에서 문구류, 문방구, 사진, 포스터를 지정상품으로 등록된 인물사진 상표가 다수 존재하므로, 이는 인물사진 상표가 본질적인 식별력이 있음을 뒷받침하는 증거에 해당한다고 주장한다.

갑 제30, 45, 46호증의 각 기재에 의하면, 미국, 유럽연합, 일본 등에서 사진, 인쇄물, 문방구, 광고 및 홍보업 등을 지정상품 및 지정서비스업으로 하여 인물사진이 상표로 등록된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위와 같은 외국의 실무례가 우리 실무의 운영에 있

어 참작이 될 여지는 있다 하더라도, 출원상표의 등록 여부는 우리나라의 상표법에 따라 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 나라의 등록례에 구애받을 것은 아니다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결 등 참조). 따라서 원고의 위 주장은 받아들여지지 아니한다.

다) 원고는 아래의 사진들(갑 제31호증)과 같이 간판·포장·광고 등에 인물사진을 식별표지로 사용하는 경우가 다수 존재하므로, 이 사건 출원상표 또한 식별력을 가진다고 주장한다. 그러나 아래의 사진들은 등록번호 또는 사진 속 인물의 이름을 나타내는 문자와 결합되어 사용된 인물사진이어서 이 사건 출원상표와 같이 인물사진이 단독으로 사용된 경우가 아닌바, 이를 근거로 이 사건 지정상품 전체에 대하여 이 사건 출원상표의 식별력이 있다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.



4) 원고는 상표가 수요자들에게 후원관계(association)를 표시하는 기능을 하더라도 이는 상표의 기능 중 하나인 '광고·선전 기능'을 하는 것이므로 인물사진은 본질적으로 식별력이 있고, 따라서 이 사건 출원표장은 식별력이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다. 살피건대, 인물사진이 식별력이 인정되어 상표로 등록된 경우 그 표장이 상표의 기능 중 하나로서 지정상품에 관한 광고·선전기능을 수행할 수는 있으나, 그와 역으로 이를 이유로 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 곧바로 식별력이 인정되어 등록요건이 충족된다고 할 수는 없고, 앞서 본 바와 같이 표장의 식별력 인정 여부는 지정상품별로 판단함이 상당하다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

라. 이 사건 출원상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있는지 여부

1) 원고는 이 사건 출원상표를 다양한 상품류에 실제 사용하여 왔으므로 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장한다.

2) 상표법 제33조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표법 제33조 제1항 제7호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결, 대법원

2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조). 다만, 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있는 것은 당해 상표가 사용된 상품과 실질적으로 동일한 상품에 한하므로 동일 상품 류 구분 내의 다른 상품 또는 유사상품에 대하여는 등록을 받을 수 없다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조).

3) 이 사건에서 보건대, 갑 제25, 50호증의 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 출원 상표가 보온물병, 키홀더 등에 일부 사용된 사실이 인정되나, 그 사용시기가 명확하지 아니할 뿐만 아니라, 위 증거를 포함해 원고가 제출한 모든 증거를 살펴보더라도 원고가 이 사건 출원상표를 특히 앞서 식별력을 인정하기 어렵다고 본 지정상품들 전부에 사용하여 수요자 사이에 이 사건 출원상표를 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 부분 주장도 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 일부에 대하여 식별력을 인정할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 지정상품 전체에 대하여 상표등록을 받을 수 없고, 사용에 의한 식별력도 인정할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이해진

판사 김영기