

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허6532 거절결정(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 배정일

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2023. 3. 30.

판 결 선 고 2023. 4. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 11. 25. 2021원1925호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2020-78371호/ 2020. 5. 12.

2) 표장: **원플러스원**

3) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 기록된 또는 내려받기 가능한 컴퓨터 소프트웨어 플랫폼, 내려받기 가능한 무선단말기용 인공지능형 애플리케이션 소프트웨어 프로그램, 내려받기 가능한 스마트폰용 애플리케이션(소프트웨어), 데이터 및 문서 캡처/ 전송/ 저장/ 표시용 컴퓨터 소프트웨어, 데이터검색용 컴퓨터 소프트웨어, 소프트웨어, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 인터넷정보/ 사이트 검색엔진 소프트웨어, 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 플랫폼(computer software platforms).

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 2020. 5. 12.자 이 사건 출원상표의 출원에 대하여, 특허청 심사관은 2021. 2. 1. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 따른 성질표시 표장에 해당하고, 상표법 제33조 제1항 제7호에 따른 식별력 없는 표장에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였다. 원고는 2021. 4. 1. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 5. 27. '2021. 4. 1.자 의견서에 의하더라도 2021. 2. 1.자 거절이유가 해소되지 않았다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나(2021원

1925호), 특허심판원은 2022. 11. 25. '이 사건 출원상표는 그 지정상품인 소프트웨어 등과 관련하여 그 제공형태, 제공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

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

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 아니한다. 이와 다른 전제에 선 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표는 수요자들에게 지정상품인 소프트웨어(애플리케이션)의 고유한 성질을 직감케 하지 않는다. 설령 이 사건 출원상표가 수요자들에게 '상품 하나를 사면 하나를 더 주는 판매 방식'(이하 '원플러스원 판매 방식'이라 한다)과 같은 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 지정상품인 소프트웨어(애플리케이션)의 판매 방식 등을 암시, 강조하는 정도에 지나지 않는다.

2) 원플러스원 판매 방식으로 소프트웨어를 판매하는 사례는 얼마 되지 않고, 원플러스원 판매 방식을 모바일 상거래에 적용한 것은 출원인이 최초이자 유일하므로, 이 사건 출원상표는 본질적인 식별력을 갖추었다.

3) '원플러스원' 또는 이와 유사한 '원플원', '하나더하기하나', '일더하기일'로 구성된 상표가 출원되었으므로, '원플러스원'에는 본질적인 식별력이 있다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

1) 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 소프트웨어 등과 관련하여 원플러스원 판매 방식을 의미하는 것으로 쉽게 인식되므로, 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표는 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 사회통념상 자타상품의 식별력이 없고, 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지도 않다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

가) 상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후 1140 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결 등 참조).

나) 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 규정하는데, 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 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 참조).

다) 출원상표가 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 심결시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조).

2) 판단

앞서 든 증거, 갑 제8 내지 16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실이나 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표의 표장인 **'원플러스원'**은 그 지정상품 중 '내려받기 가능한 컴퓨터 소프트웨어 플랫폼, 내려받기 가능한 스마트폰용 애플리케이션(소프트웨어), 컴퓨터 애플리케이션 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 플랫폼' 등에 사용될 경우 수요자들에게 그 지정상품에서 사용되는 제공방법을 강하게 연상시켜 '판매를 위한 애플리케이션(소프트웨어)'라는 용도를 직감하게 한다고 보는 것이 타당하다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서

상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다.

가) 이 사건 출원상표의 표장인 '**원플러스원**'은 평범한 글씨체의 한글 '원', '플러스', '원'이 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 문자 표장이다.

나) 이 사건 출원상표는 그 외관이 보통의 주의력을 갖는 일반인들에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다.

다) '원플러스원'은 사전적으로 '상품 한 개를 사면 한 개를 덤으로 주는 판촉 방법'이라는 의미로서, 상품 유통에서 일반적으로 사용되는 용어이다.

라) 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자 및 거래자들은 이 사건 출원상표로부터 '상품 한 개를 사면 한 개를 덤으로 주는 등의 방법으로 판매하는 방식 또는 이러한 판매 방식을 지원하는 상품'이라는 의미를 직접적으로 인식할 수 있을 것으로 보인다.

마) 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 애플리케이션, 소프트웨어 등의 유통 과정에서 누구에게나 필요한 표시에 해당하므로, 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다.

바) 아래와 같이 문자열 '원플러스원' 등으로 구성된 상표가 등록된 사실은 인정된다. 그러나 상표의 등록적격성 여부는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례가 이 사건 출원상표의 등록근거가 될 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조).

표장	원플러스원	One Plus One 원 플러스원	원플원	하나더하기하나	일더하기일
등록번호	제0295106호	제0296558호	제1663213호	제1799898호	제1799899호

나. 검토 결과의 정리

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 그 상표등록이 거절되어야 한다(이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 이상, 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지에 관하여는 나아가 살피지 아니한다). 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤